

Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XVI - N. 2 - Novembre 2001

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

La consulenza tecnica e l'interpretazione del brevetto

Il tema dell'interpretazione del brevetto è centrale per stabilire la validità del brevetto e la portata del diritto. Il lettore mi perdonerà se vi ritorno spesso. Ma oltre che alla complessità del tema, la ragione è dovuta al fatto che la dottrina e la giurisprudenza pongono continui nuovi punti di riflessione.

1) La presenza dei requisiti di brevettabilità consistenti nella *novità* e nella *non ovvietà* si determina con riferimento alle rivendicazioni. È quindi rilevante a tal fine interpretarle, e cioè comprendere il senso delle parole, secondo il significato proprio di esse e la loro connessione. (Invece la presenza del requisito di *descrizione sufficiente* si determina, ovviamente, in relazione alla descrizione).

La *portata del diritto* si determina con riferimento alle rivendicazioni. Queste vanno lette, occorrendo (forse non quindi in ogni caso: sentenza austriaca *Sliding gate*) alla luce della descrizione e dei disegni. Rimane il dubbio se il titolo abbia rilevanza. Il riferimento al titolo non è fatto nè dall'art. 69 CBE, nè dall'art. 8.3 della Convenzione di Strasburgo come elemento di ausilio della interpretazione (per un caso in cui il titolo avrebbe potuto influenzare l'interpretazione del brevetto, ma invece non la influenzò, si vedano le sentenze inglesi e olandese sulla *rapamicina* 1999 e 2000). Sulla rilevanza delle rivendicazioni per

Mario Franzosi

determinare la portata del diritto la giurisprudenza è ormai chiarissima (Appello Milano, casi *Atlas Copco* e *Forel*, Riv. Dir. Ind 2000), e quindi non vi insisto. Le non conclusive sentenze di Cassazione si riferiscono a brevetti pre-Strasburgo.

2) Ma, fissati questi principi, il tema non è affatto esaurito. Esso invece si fa ampio e oscuro. Lo chiamerò della *claim construction*. (capire cosa il brevetto – meglio, la rivendicazione – vuole dire). Ad esempio:

A) La rivendicazione si interpreta secondo i canoni di interpretazione dei contratti o della legge o degli atti amministrativi?

B) Il significato delle espressioni va stabilito alla data di priorità o di domanda o di concessione?

C) Che rilievo ha la condotta de (l'interpretazione data da) l'inventore prima della domanda e dopo, in particolare nella procedura di esame del brevetto europeo o di brevetti paralleli? (Si badi che qui non stò ponendo il problema dei *disclaimers* nella procedura brevettuale, o della *prosecution history* (*file wrapper estoppel*). Questi sono problemi della limitazione eventuale di un brevetto che sia già stato interpretato. Invece qui pongo il problema della interpretazione del brevetto).

D) I termini e le espressioni usate nel brevetto vanno intese alla luce:

- della preparazione normale dell'esperto (alle date sopra indicate);
- di tale preparazione integrata dalla *prior art* menzionata nel brevetto;
- di tale preparazione integrata dalla *prior art* nello stesso settore in cui il brevetto si inserisce
- di tale preparazione integrata dalla *prior art* che l'esperto avrebbe motivo di ricercare (*would search*);
- di tale preparazione integrata da tutta la *prior art* pertinente (*could find*)?

E) Il brevetto va inteso alla luce delle conoscenze di un esperto nella ideazione o della realizzazione del prodotto?

F) Come si interpretano le espressioni indefinite e quelle relative quali "essenzialmente, sostanzialmente, prevalentemente, largo, stretto, sottile, spesso, ecc."?

G) Che differenza c'è tra "composto ottenuto" e "ottenibile", o "prodotto costituito da" o "composto da" o "comprendente"?

H) Posto che le rivendicazioni di mezzo (mezzo per, dispositivo per, ecc.) siano ammissibili, quale ambito di protezione assicurano?

I) Le indicazioni di scopo (di due categorie: scopo sociale, ad es. riduzione del rumore; scopo tecnico, ad es. riduzione dell'attrito) hanno effetto

In questo numero

Ulteriori considerazioni in materia di Disegni e Modelli

Marchi / Domain names - "Incredibili decisioni e democrazia"

Le invenzioni sono degli inventori?

limitativo della protezione (nel senso che un dispositivo che si ripromette di ridurre il rumore non si estende alla riduzione delle vibrazioni)?

E potrei continuare ulteriormente. Mi preme qui sottolineare che nelle consulenze tecniche il consulente non ha una guida per risolvere tutti questi problemi. Spesso sceglie implicitamente una via, senza porsi il problema. Altre volte fa una scelta, senza giustificarla. Mi preme sottolineare ancora che non è compito e responsabilità del consulente risolvere questi problemi, che sono invece di responsabilità del giudice. Certo è che la dottrina e la giurisprudenza non danno, per quanto mi pare, una guida sicura, sì che l'operato del c.t.u. diviene una navigazione a vista al buio.

Voglio anche osservare che altro è la creazione del titolo brevettuale, e altro la sua interpretazione, una volta creato. Così altro è la formulazione della legge, compito del legislatore, e altra la sua interpretazione, compito del giudice. Altro è il conseguimento del titolo di ingegnere, e altra la professione di ingegnere. Dunque non sempre i principi seguiti dall'EPO nella concessione del brevetto sono rilevanti per l'interpretazione. (Tra l'altro, non è detto che tutti siano corretti, come potrebbe essere per il *product-by-process claim*, per i *broad claims* e forse anche per il *technical effect* che devono avere i programmi degli elaboratori).

In questo breve contributo cercherò di dare alcune indicazioni. Tuttavia, le indicazioni sulle questioni di diritto dovrebbero pervenire, per il brevetto italiano, dalla Cassazione. Per il brevetto europeo, da una concordanza delle linee guida delle corti supreme nazionali (in attesa di un sistema centralizzato). (Sul punto che la materia dell'interpretazione del brevetto europeo non è di competenza riservata a ciascuna corte nazionale, il giudice inglese Jacob nella decisione *Beloit* 1995). Credo pertanto che quando il problema si presenta, il c.t.u. dovrebbe esprimere le sue valutazioni tecniche sulla base di tutte le impostazioni possibili, o quanto meno motivare o menzionare la sua adesione a una certa impostazione. Sarà poi compito degli avvocati di presentare ai giudici, e ai giudici di scegliere, le tesi più corrette.

3) Quanto al problema sub A, nella decisione del Giurì della proprietà industriale (una delle decisioni italiane più considerate internazionalmente (v. Stauder-Singer, *EPG*, sub art. 69) si dice che le regole di interpretazione dei contratti si applicano anche ai brevetti. Invece la decisione americana *Markman* 1996 assimila la interpretazione del brevetto a quella della legge.

È evidente la rilevanza della diversa impostazione. Una interpretazione contrattuale privilegia la volontà dell'inventore, e va alla ricerca del significato voluto più che delle esigenze di certezza. Il contrario per la diversa impostazione. Il protocollo dell'art. 69 pare imporre (a mio avviso erroneamente, ma la formulazione apparente è in tal senso) di ritrovare una sfera di protezione che tenga conto dei due interessi

Credo che l'interesse dei terzi alla certezza delle situazioni giuridiche abbia maggiore valore sociale. L'interprete dovrebbe quindi privilegiare, a mio avviso, una interpretazione oggettiva più che la soggettiva.

Quanto al problema sub B, la giurisprudenza tedesca interpreta il brevetto alla luce delle conoscenze alla data di priorità. Se il brevetto non ha priorità, ovviamente si deve fare riferimento alla data di domanda. Se una parte del brevetto non può godere di priorità (perché la materia è stata ampliata rispetto al documento di priorità), si dovrebbe fare riferimento alla data di domanda.

La giurisprudenza inglese considera il brevetto come un documento giuridico. Come tale, esso non viene ad esistenza prima della concessione, che è data dalla concessione. Perciò il riferimento è alla data di concessione.

Per le materie in rapida evoluzione, quale la biotecnologia, la differenza ha grande importanza.

Quanto al problema sub C, pare evidente che l'interpretazione che l'inventore dà del suo trovato, le dichiarazioni in scritti o convegni prima o dopo il brevetto, non dovrebbero avere rilievo in una teoria oggettiva. Lo avranno in una teoria soggettiva, compatibilmente con l'esigenza della tutela dei terzi. In particolare le dichiarazioni successive non dovrebbero servire per nulla per allargare l'ambito di protezione. Un esempio: se dopo il deposito del brevetto l'inventore afferma in un articolo che *essenzialmente* per lui significa *prevalentemente*, ciò non vale a rendere più

ampia la sfera della contraffazione possibile.

Quanto al problema sub D, la giurisprudenza tedesca ritiene che nella interpretazione del brevetto i termini abbiano il significato dato dalle conoscenze dell'esperto, integrate dalla *prior art* menzionata nel brevetto. Il giudice inglese Jacob nella sentenza *Beloit* sembra condividere questa tesi. Non mi è ben chiaro questo problema con quello della determinazione del livello inventivo. A mio avviso, tra interpretazione del brevetto, determinazione della validità, determinazione della contraffazione non sono possibili distinzioni sul piano pratico. Il caso *Eritropoietina* lo ha dimostrato. Mi pare dimostrata (anche ai tedeschi) l'erroneità della separazione della valutazione di validità e di quella della contraffazione. L'esempio *Eritropoietina* lo dimostrerà. Lì si trattava di accertare quale delle infinite interpretazioni del brevetto dovesse essere tenuta in considerazione per determinare la validità e la contraffazione. Quale delle infinite possibili (in teoria) realizzazioni fosse ottenibile e descritta in pratica. Il ritenere valida la rivendicazione (ma per quale ambito?) come fa il sistema tedesco dà luogo a decisioni inaccettabili.

Ma allora, se non vi è distinzione tra *claim construction* e valutazione di livello inventivo, non è improbabile che si debbano tenere in considerazione per la *claim construction* tutte quelle anteriorità che si considerano per il livello inventivo. Ho ritenuto di dimostrare (Riv. Dir. Ind. 2001) che queste non sono tutte le anteriorità possibili, nè, come si dice in America, tutte le anteriorità nello stesso settore più quelle in settori vicini (dove non è chiaro se la vicinanza del settore si misuri a metri o a millimetri), ma quelle che l'esperto avrebbe motivo di ricercare (in altro campo si direbbe un *would approach*). Quanto al problema sub E, si ripresenta la biforcazione della tesi che il brevetto è uno strumento di arricchimento delle conoscenze tecniche oppure un ordine diretto alla concorrenza perché si astenga da certi comportamenti. Privilegerei la seconda interpretazione, e quindi riterrai che il brevetto sia destinato a una persona che intenda operare (produrre e vendere) e non ricercare. Mi rendo conto che questo è un cambiamento di prospettiva non lieve. La giurisprudenza olandese (ca-

so *Ciba Geigy*) sembra ritenere, se applico correttamente a questo problema un principio enunciato a fini simili ma non identici, che il brevetto è diretto alla concorrenza, che lo deve però leggere secondo le regole dell'arte, e cioè dell'esperto brevettuale.

Quanto al problema della interpretazione delle espressioni indefinite (sub F), queste dovrebbero essere intese in senso restrittivo per una visione oggettiva, il contrario per una soggettiva; restrittive per un tecnico di produzione, il contrario per uno di ricerca.

Quanto al problema sub G, se si nega che il *product-by-process claim* dia una protezione di prodotto, ma si ammette solo una protezione di processo (così Franzosi, *L'invenzione* 1970 e il giudice inglese nella sentenza *Eritropoietina* 2001; con opinione diversa da quella dell'EPO), non vi è differenza tra *ottenuto* e *ottenibile*. *Composto da* e *comprendente* sono diversi, ma non necessariamente in modo netto. Così un brevetto che rivendichi alcunché composto da A e B, potrà essere violato da una realizzazione che comprende anche C, specie se C non concorre, o concorre in misura marginale, all'ottenimento dell'effetto tecnico.

Quanto al problema sub H, mi pare che la generosità dell'EPO nel concedere rivendicazioni di mezzo sia eccessiva, e debba essere temperata da una severità nella valutazione dell'ambito di protezione. Altrimenti un brevetto che abbia "mezzi per curare l'influenza" (l'esempio è infelice, lo so) coprirà tutti gli sviluppi futuri (l'esempio migliore è, al solito, il brevetto sulla Eritropoietina, che ha dato luogo a decisioni discordanti in vari paesi).

Quanto infine al problema sub I, la decisione *monitor* del Giurì ha negato effetto limitativo a una dichiarazione di scopo. Credo che vi sia una tendenza della giurisprudenza europea (espressa ad esempio nella decisione francese *Labenal*, per altro scorrettissima) a attenuare l'effetto limitativo delle dichiarazioni di scopo, quando contenute nella parte precaratterizzante della rivendicazione. La parte precaratterizzante, si potrebbe argomentare, è spesso più una indicazione generica del campo sociale o tecnologico che una limitazione. In America si dice(va) che essa è una limitazione quando *breaths life into the claim*.

I nuovi Modelli: il "Diritto di Design" (nuove strategie di differenziazione?)

Raimondo Galli

Lineamenti Generali. Abolizione del requisito dell'Ornamento e dello Speciale Ornamento

Come è noto, è stata data attuazione in Italia alla Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, attraverso il combinato disposto del DL 2.2.2001, No. 95 ed il DL integrativo 12.4.2001, No. 164.

In questa breve nota si cercheranno di riassumere le novità, ed alcuni nuovi problemi, introdotti dalla normativa (relativi al solo regime nazionale dei modelli, non essendo stati ancora approvati il Regolamento sul Disegno Comunitario, la cui attuazione pare ancora lontana, e la regolamentazione del Modello di Utilità Comunitario).

Le nuove norme, pur integrando il RD 25 agosto 1940, no. 1411 (disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali) ai sensi del Preambolo all'art. 1 del Titolo 1 della novella, introducono modifiche talmente profonde alle vigenti norme sui brevetti per modelli (che continuano - alcune - a coesistere per un periodo transitorio), che si può correttamente parlare della creazione di un nuovo diritto sui Modelli e Disegni: se si vuole dare rilievo al carattere più o meno armonizzato di esso - anche se in fieri -, il nuovo diritto potrà essere definito come "*Diritto di Design*".

Il nuovo Diritto di Design, come si vedrà, rappresenta un certo punto di incontro delle norme sui modelli, sul diritto di autore, (forse) sul marchio (di forma); il tutto da coordinarsi con le applicazioni sulla concorrenza sleale per imitazione servile confusoria (la Direttiva prevede che gli Stati regolino il cumulo della protezione del Design col diritto di autore, "impregiudicati"

gli altri Istituti: che quindi andranno coordinati con essi in qualche modo).

Per meglio inquadrare le novità (ed il nuovo Istituto), andrà subito rilevato che:

- a) l'art. 1 del RD 1411/40, disponente che ai modelli sono applicabili le norme sui brevetti per invenzioni ove applicabili (e non derogate dal RD 1411/40), non è toccato dalla nuova normativa e quindi resta in vigore, ciò mantenendo quindi l'istituto del modello (almeno) nell'alveo di quello delle invenzioni, pur con la rilevante abolizione dei concetti di novità assoluta e originalità;
- b) che gli artt. 20 e 21 della novella stabiliscono - al contrario dell'art. 1 sopra visto - che i brevetti per disegno e modello dovranno essere chiamati "registrazione per disegno e modello";
- c) che è rimosso (in un certo limite) il divieto di cumulo tra modelli e diritto di autore;
- d) che i nuovi modelli sono nulli se in contrasto con altri titoli di proprietà industriale (espressione potenziale della dottrina del cumulo). È introdotta la nullità relativa anche per i modelli;
- e) e che il criterio dello "speciale ornamento", richiesto nel passato regime per la validità ("originalità") del modello, è ora sostituito dal requisito del "carattere individuale", mentre il requisito "dell'ornamento", anche non "speciale", è puramente eventuale (i modelli quindi non sono, né possono chiamarsi più, ornamentali);
- f) la abolizione dello "speciale ornamento" impone la rimeditazione del rapporto col marchio di forma, e quindi muta i punti di arrivo delle dottrine del cumulo e dei livelli di tutela;

g) il nuovo requisito del "carattere individuale" (sostitutivo della originalità e dell'ornamento) è temperato dall'ulteriore requisito del margine di libertà dell'autore nel creare il Modello: ciò ai fini di stabilire validità e contraffazione.

Se il nuovo istituto occasioni, permetta o obblighi diverse strategie di differenziazione, sarà la prossima pratica a farcelo vedere.

"Oggetto specifico", "funzione essenziale", e "confondibilità"

Quanto alla nozione di "carattere individuale" (punto centrale per valutare novità e contraffazione dei Modelli, non sempre in modo speculare, come vedremo), trattasi di espressione curiosa, perché ogni cosa esistente ha un carattere individuale, almeno a partire dalla Scuola Eleatica.

Forse la legge non voleva dire proprio questo, ma certo è che la giurisprudenza comunitaria da molti anni usa il termine "diritto di individuazione" per individuare il diritto del titolare del marchio a distinguere il suo prodotto (così stabilendo il limite quantitativo del prodotto in circolazione, in un certo mercato o sotto-mercato): esso è precisamente "l'oggetto specifico" del diritto di marchio.

"Carattere individuale" e "diritto di individuazione" non sembrerebbero essere cose molto diverse.

Poiché la nozione di confondibilità nel diritto dei marchi è un concetto che rileva principalmente ai fini della costruzione della "funzione essenziale" del marchio, e solo in via indiretta alla ricostruzione del suo "oggetto specifico", ne deriva che nel diritto dei nuovi modelli l'assenza della previsione espressa del concetto di confondibilità non rileva ai fini di escludere che essi si differenzino sostanzialmente dai marchi di forma.

Ma, a ben vedere, un concetto di confondibilità è in sostanza ora presente anche per i modelli, là ove si chiarisce che all'utilizzatore informato il nuovo (valido) modello deve suscitare una impressione generale che differisca da quella che suscitano i precedenti (anche invalidi) modelli (perché i modelli invalidi per contrarietà a diritti precedenti di terzi possono essere invalidati so-

lo per azione del precedente titolare, proprio come nel nuovo diritto dei marchi: il che istituisce una ulteriore analogia assai espressiva. Nullità relativa e novità relativa contribuiscono infatti a trasformare il brevetto per modello spostandolo nell'alveo concettuale dei marchi di forma).

Una impressione (solo) generale non può suscitare la certezza, in capo all'utente, in ordine alla distinzione con precedenti modelli (ed è un giudizio diverso da quello relativo alla originalità impiegato per i brevetti, ove tale categorizzazione deve essere ben più assoluta ed astratta): una "impressione solo generale" può solo dare contezza in ordine allo sviamento suscitato nell'utilizzatore, alla *confusione* in cui egli sia incorso quanto alle caratteristiche del prodotto.

Trattasi quindi, in sostanza, di confondibilità tra prodotti.

Anche qui, e più ancora che nei marchi, mi pare che tale nozione possa rilevare ai fini della costruzione della "funzione essenziale" del Modello, non del suo "oggetto specifico".

Rapporti con le dottrine del cumulo e dei diversi livelli di tutela

I concetti sopra evidenziati sembrano dare atto che il nuovo regime è frutto di una mediazione tra i regimi del modello, del brevetto (fatto salvo espressamente dalla legge), del marchio e del diritto di autore (questi quanto all'inquadramento sistematico del loro rispettivo oggetto specifico): la mediazione, espressione di interessi contrastanti, non può che lasciar spazio a diverse interpretazioni "sull'utilizzo" del nuovo Istituto.

Poiché i nuovi modelli assomigliano un po' ai marchi di forma, così invadendone il campo, ci si chiederà se essi sopravvivano o se invece essi abbiano conquistato il loro "spazio reale".

In sintesi, potrebbe concludersi indifferentemente:

- sia che il nuovo regime del Design faciliti il cumulo delle tutele, come Modello e come Marchio di Forma (in capo allo stesso titolare), e quindi che ciò crei il famoso "spazio reale" di esistenza per il marchio di forma;
- ovvero potrebbe concludersi, seguendo la dottrina dei "diversi li-

velli di tutela" sino alle sue estreme conseguenze, che poiché è abolito il requisito dello speciale ornamento, non può più differenziarsi lo speciale ornamento solo idoneo alla brevettazione come modello, dall'ornamento non speciale (e non sostanziale) idoneo ad essere appropriato come marchio di forma, con la conseguenza che il modello invaderebbe il campo del marchio di forma verso il basso (mentre l'art. 18.c legge marchi continua ad escluderlo verso l'alto), in sostanza rendendolo inutile o non richiedibile perché praticamente assorbito dal modello (se non in casi limite).

Infatti per tutta l'area giuridica occupata dai nuovi modelli, potrebbe concludersi che essi presentino anche quel valore sostanziale che esclude il cumulo col marchio di forma.

In realtà i due istituti restano ben diversi, e diverse sono le fattispecie costitutive, sia in positivo che in negativo.

Inoltre la legge li prevede entrambi e non ha risolto il dilemma della loro coesistenza: anche solo per questi motivi bisognerebbe permettere la coesistenza, non potendo l'interprete (Tribunale o giurista) disapplicare una legge.

La riforma abroga intanto l'art. 5 del RD 1411, sostituendolo con 4 gruppi di norme, secondo cui è:

- a) soppresso (parzialmente) il divieto di cumulo col diritto di autore;
- b) istituito il nuovo concetto per cui un modello è registrabile se nuovo ed avente carattere individuale (è eliminato quindi il requisito dello speciale ornamento e quello della originalità);
- c) definito il modello come "l'aspetto del prodotto, o di una sua parte, quale risulta dalle caratteristiche della forma, dei materiali e/o del suo ornamento" **(quindi l'ornamento può anche difettare; potrebbe utilizzarsi questo argomento per concludere che la "forma sostanziale" non è necessariamente la "forma ornamentale" che molte voci continuano - credo a torto- ad assimilare onde escludere il marchio di forma dalla registrazione, quando abbia un valore ornamentale);**

d) definito il prodotto come includente i componenti, definiti e distinti espressamente dai pezzi di ricambio impiegati per riparare il prodotto complesso onde ripristinarne l'aspetto originario, a loro volta distinti dai componenti di prodotti modulari e dai componenti costituenti interconnessioni meccaniche (il tutto per liberalizzare, e terzialisare, i pezzi di ricambio; il problema sarà di distinguere quando uno stesso componente è usato dallo stesso terzista come subfornitore in fase di assemblaggio del prodotto, e quando invece lo stesso pezzo circoli e sia invece usato come pezzo di ricambio onde ripristinare l'aspetto originario del prodotto complesso da riparare).

Novità e validità

Il Modello è nuovo se esso differisce da precedenti modelli identici (identico nel senso che le rispettive caratteristiche possono differire solo per "dettagli irrilevanti", onde occasionare la predivulgazione distruttiva): è molto facile quindi che un modello sia nuovo, essendo sufficiente che il modello successivo differisca per dettagli appena non irrilevanti.

Si ha invece carattere individuale quando "l'impressione generale che il modello suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi modello o disegno che sia stato divulgato prima della data di deposito o di priorità. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello".

Leggendo il testo si ricavano nuovi problemi più che nuove soluzioni. Un utilizzatore "informato" può avere una impressione "solo generale"?

- Se ce l'ha, non è informato.
- Se non ce l'ha, ciò avviene solo perchè il modello è privo di carattere individuale?
- Se ce l'ha o meno, il margine di libertà dell'autore è tale da prevalere su tale impressione dell'utente e quindi convalidare un modello non identico rispetto alla "prior art"?

Ha senso parlare ancora di "prior art" in materia del nuovo diritto di

design, ove il "margine di libertà dell'autore" tende a coincidere, nella giurisprudenza tradizionale con il principio di libertà della creazione artistica, tanto che i cd. "incontri fortuiti" nel diritto di autore tra successive identiche creazioni non danno luogo, in genere, a conseguenze in tema di validità e contraffazione?

Ovvero potrà usarsi il criterio letterario di prior Art, secondo cui appunto ogni manifestazione "artistica" successiva tende a differenziarsi dalle precedenti?

Trattasi quindi di nozione irrealistica, di pura creazione legislativa, che non potrà coincidere con fattispecie della vita reale e che occasionerà un nutrito contenzioso, come è stato osservato in uno dei primissimi commenti, comparso sul Notiziario AIPPI del Luglio 2001, a firma del Presidente Avv. Pellegrino.

Il concetto di "utilizzatore informato" potrebbe essere base per critiche anche di ordine costituzionale, quando usato per escludere la contraffazione, in quanto priva il titolare del diritto esclusivo del suo diritto di difesa: infatti la legge brevetti e la legge marchi impiegano più giustamente il criterio del consumatore medio, del tecnico medio o del ramo ..., evitando quindi tipizzazioni astratte che sono invece canonizzate nei nuovi modelli: la giurisprudenza poi si è curata di precisare e quindi relativizzare o gradare i canoni di cui sopra rispetto a fattispecie concrete, per cui per particolari beni, in certi settori, con certi livelli di prezzo, in presenza di una certa trasparenza nelle condizioni di offerta anche dei concorrenti (sino alla pubblicità comparativa)..., si avranno appunto diverse gradazioni del consumatore rilevante, del tecnico rilevante..., onde adattarli alle fattispecie concrete della vita reale economica.

Tutto ciò appare eliminato dalla nuova legge modelli, per cui l'utilizzatore deve per forza (per legge) essere informato: personalmente ci si può sentire privati dei propri diritti, perchè non si può essere tenuti ad avere tempo e voglia di essere un utilizzatore informato e di ciò se ne avvantaggeranno solo i copiatori legittimi (il che non farà certo scendere i prezzi dei design originali, ma solo la loro qualità).

Chi sia questo "utilizzatore informato" è già oggetto di dibattito, se

sia il consumatore finale, l'intermediario, il designer...

Mi parrebbe che sia necessariamente il consumatore finale, anche nel caso dei componenti e dei pezzi di ricambio, in cui il "prodotto", anche se destinato "al consumo interno" è di per sé parte di un altro prodotto, perchè comunque è sempre alla stregua del prodotto finale che deve effettuarsi il giudizio di impressione generale (anche arg. ex art. 5 quinquies).

La contraffazione per equivalente dovrebbe essere esclusa dalla nozione di "margine di libertà dell'autore", perchè è difficile immaginare un equivalente estetico o artistico, mentre è possibile immaginare un equivalente distintivo nel caso di marchio di forma: ciò anche sullo stesso oggetto (mentre ciò appare molto più difficile nel caso di imitazione servile confusoria).

Ci si può inoltre riferire al "margine di libertà" di entrambi gli autori (il primo creatore ed il secondo, ove il secondo è contraffattore o innovatore a seconda del margine di libertà che si vuole impiegare), considerando che il "carattere individuale" del modello non può che creare una "relazione a tre poli", ove primo e secondo modello debbono essere legati da un giudizio di diversa impressione generale, e risultare entrambi diversi rispetto alla impressione generale suscitata rispetto alla prior art.

Il Margine di Libertà dell'autore non registra solo il compromesso delle esigenze della innovazione estetica applicata ai bisogni intrinseci dell'oggetto o ai suoi condizionamenti tecnici, ma precisa la nuova nozione di "Oggetto Specifico" del Diritto di Design: è il diritto di Individuazione del prodotto (analogie con Ideal Standard/IHT; Nancy Kean Gift/Keurkoop), slegato da condizionamenti tecnici necessari: in pratica è abbastanza simile ad un marchio di forma "libero in causa".

Ha un senso chiedersi perchè la legge usi la dizione di "margine di libertà dell'autore" nel creare il modello" e non ad es. dell'"imprenditore" (che avrebbe pur un senso specifico in materia di Industrial Design), o del "creatore del modello", "designer", o più semplicemente di "colui che crea il modello".

Infatti, anche "colui che" realizza un marchio o un brevetto, al pari di

chi realizza un Modello, potrebbe essere appellato come "autore": ma fatto stà che la legge marchi e brevetti ben si guardano dall'usare tale termine, mentre invece la legge modelli farà proprio questo.

Se si dà prevalenza al "margine di libertà dell'autore" nella creazione del modello, ci si muoverà nell'ambito delle norme appunto sul diritto di autore, secondo cui (giurisprudenza pacifica) la creazione è l'espressione personale del soggetto agente di una materialità oggettiva esterna preesistente: tutto può quindi essere creazione valida, perchè difficilmente due soggetti esprimono nello stesso modo una stessa materialità oggettiva e più difficilmente si determinerà il plagio, a meno che la appropriazione della forma presenti una certa estensione e/o rilevanza.

In sostanza le nuove disposizioni sulla novità relativa e carattere individuale occasioneranno la più estesa coesistenza tra serie di modelli tra loro confondibili, senza il rimedio presente nella legge marchi (per il simile istituto della nullità relativa), che sanziona con la decadenza di cui all'art. 41(b), cioè il caso del marchio decettivo... *"a causa del modo e contesto in cui viene utilizzato dal titolare o col suo consenso"*.

Non pare quindi che i titolari di modelli coesistenti abbiano particolari oneri di differenziazione reciproca.

Ciò a differenza dei titolari di serie di marchi confondibili e coesistenti rispetto a marchi di terzi.

Ancora sull'oggetto specifico.

Marchio di forma.

Imitazione servile confusoria

Come si è visto, l'espressione "carattere individuale" riecheggia la nozione di tratto "individualizzante" che ci è familiare per i marchi.

La nuova legge poteva usare categorie più chiare, o avvalersi di concetti già in uso, oppure di nuovi concetti: mettere insieme categorie che ci ricordano il diritto di autore ed altre il marchio, senza però specificare che cosa siano le nuove, significa voler dare ragione a tutti, e quindi a nessuno.

In altri termini, andrà ricostruito l'oggetto specifico del Diritto di Design, che sembrerebbe essere per sua definizione il "diritto di individualizzazione": quanto esso sia vicino al

"diritto di individuazione" appare evidente.

Quest'ultimo, come è noto, è stato sviluppato dalla giurisprudenza comunitaria, specie nelle sentenze HAG II e Ideal Standard.

Ciò vale anche per i marchi di forma: si riveda il caso Philips/Remington, in cui però l'Avv. Generale ha concluso (si veda il paragrafo no. 54) che il carattere distintivo non può convalidare un marchio di forma con prevalente valenza funzionale.

Lo dice anche la legge marchi italiana (il secondary meaning non è applicabile ai marchi di forma, e ciò per precisa disposizione di legge. Ciò è stato recentemente criticato da Frassi, con argomenti sostanziali, con cui concordo) e la giurisprudenza ad esempio, la Cassazione, nel recente caso Burberrys.

Quanto ai marchi, la costruzione del suo oggetto specifico in termini di diritto di individuazione, ha radicalmente mutato la funzione del marchio; ne è prova la differente conclusione delle celebri cause comunitarie HAG I e HAG II.

Alcune risalenti sentenze della Corte di Giustizia, applicando un concetto proprio di oggetto specifico in materia di Modelli Ornamentali (Dansk Supermarked/Imerco; Nancy Kean Gift) e di Diritto di Autore (Deutsche Grammophon; Coditel I; Coditel II), hanno determinato importanti conseguenze in casi di creazione e circolazione di tali diritti, nonchè sul loro esaurimento o meno.

Ciò andrà rielaborato.

Quanto al profilo di diritto interno, la modifica dell'art. 5 legge modelli comporta la conseguenza della eliminazione del requisito dello "speciale ornamento", che prima era necessario per la valida brevettabilità.

Al fine di trovare uno spazio per il marchio di forma, fu elaborata nel 1994 la celebre dottrina dei "diversi livelli di tutela" (Vanzetti), con la successiva teorica della "motivazione d'acquisto" (Sarti), (sul cui concetto si può anche risalire alla dottrina del "Market Approach" (Franzosi)), secondo cui (dottrina dei livelli) - in estrema sintesi - se un prodotto tridimensionale possedeva il requisito dello speciale ornamento esso era solo brevettabile come modello, mentre al di sotto di tale speciale ornamento il prodotto 3D po-

teva essere registrato come marchio di forma, sussistendone i requisiti, il distinguo tra speciale ornamento (e l'equiparabile criterio del valore sostanziale per il marchio di forma) essendo deciso dal successo di mercato del bene.

In effetti la precedente riforma della legge marchi, modificando l'art. 18 ed introducendo il nuovo testo dell'art. 18(C), aveva fatto ritenere dapprima che il carattere ornamentale del prodotto escluso dalla registrabilità come marchio di forma era solo lo "speciale" carattere ornamentale, e poi aveva fatto pensare che in effetti - abolito testualmente questo requisito con la modifica dell'art. 18 legge marchi - era solo "il valore sostanziale della forma del prodotto" inteso come "speciale motivazione d'acquisto" che avrebbe escluso la registrabilità come marchio di forma (ci si riferisce ovviamente alle note dottrine di Vanzetti e Sarti, ma già per altri versi portata avanti da Franzosi).

La nuova legge influirà sui concetti ora vigenti (mal applicati dalla Giurisprudenza, che ha praticamente disapplicato la norma sui marchi di forma. Malamente, perchè finchè la legge c'è, se la giurisprudenza non ne salva nemmeno uno di marchio di forma, allora essa prova da sola che forse stà applicando concetti troppo astratti o troppo tradizionali. In punto ribadisco che l'interprete non può disapplicare una legge).

Il concetto di "speciale motivazione d'acquisto" - che esclude dalla registrazione il marchio di forma - è molto interessante: se infatti si confrontano due stessi oggetti del Design (due modelli muniti di carattere *individuale* e muniti di forma individualizzante), ed uno solo munito di marchio celebre, ci si può chiedere se il consumatore sarà disposto ad acquistarli indifferente-

- Se sì, il marchio di forma sarà probabilmente invalido (la forma prova di essere una speciale motivazione di acquisto e di possedere un valore sostanziale, a prescindere dal marchio denominativo celebre giustapposto), e non è cumulabile con la registrazione come modello.
- Se no, il marchio di forma dovrebbe essere valido (perchè la forma non determina l'acquisto e quindi non possiede un valore

sostanziale *prevalente*, in quanto il consumatore preferisce acquistare la stessa forma ma munita di marchio denominativo celebre, e sarà cumulabile col Modello.

- Si potrebbe a ciò eccepire che in entrambi i casi il consumatore ha comunque scelto *quella* forma, munita o no di marchio denominativo, e che quindi ciò prova la prevalenza della forza attrattiva di *quella* forma, rispetto alle altre forme presenti sul mercato *per articoli dello stesso genere*.

Questa obiezione mi è stata fatta, ma non mi ha convinto: infatti una forma sostanziale lo è solo se essa è preferita rispetto a forme sostanziali di generi diversi, altrimenti non è una forma sostanziale (cioè così rilevante da essere preferita rispetto a beni diversi), ma solo distintiva. È proprio l'avverbio "esclusivamente", presente nella legge marchi (art. 18.c) e nella nuova legge modelli (art. 7.bis) che legittimano tale interpretazione.

Infatti la comparazione tra beni dello stesso genere coinvolge necessariamente nel giudizio anche il fatto che uno dei due beni reca il marchio celebre, e ciò quindi necessariamente sposta il giudizio dalla forma al marchio denominativo.

Specie nel campo della moda, il consumatore sembra che scelga il marchio perché gli dà un senso di appartenenza ad un certo cetto o categoria o gruppo (ce lo ha insegnato la dottrina sul marchio celebre): tolto quel marchio celebre, il consumatore non sa cosa farsene di quella forma (che non è quindi sostanziale), anzi dovrebbe nascondersela (diventando quella forma individualizzante da prodotto di marca a prodotto generico).

Ribadisco quindi che l'abolizione del requisito dello "speciale ornamento" convalida questa interpretazione: potrebbe infatti utilizzarsi questo argomento per concludere che la "forma sostanziale" non è necessariamente la "forma ornamentale" che molte voci continuano - credo a torto - ad assimilare onde escludere il marchio di forma dalla registrazione, quando abbia un valore ornamentale.

Sarà invece cumulabile in entrambi i casi con il diritto di autore, sussistendone i requisiti.

Tutto ciò sino ad oggi.

Da oggi, la eliminazione del requisito dello speciale ornamento, la rivalutazione della teoria del cumulo, il fatto che il nuovo modello è nullo se in contrasto con altri titoli di proprietà industriale, ed il cumulo della registrazione come modello col diritto di autore, dovrebbe ridurre la polemica contro i marchi di forma, la cui durata in sostanza non è più lunga di esso ed il cui accesso alla tutela non è più facile: sono così eliminati i principali motivi che avevano fatto insorgere contro i marchi di forma.

(anche considerando la rivalutazione della tutela contro la imitazione servile confusoria, recentemente operata dalla Giurisprudenza, specie nei casi Burberrys e Lego, in cui essa è arrivata sino a proteggere "il valore di differenziazione del bene da quello dei concorrenti" sino a qualificarlo come "tutela dell'avviamento" della impresa: lo stile dei beni, se noto al pubblico è testimone della sua origine, ed è quindi un bene aziendale tutelabile, e ciò anche se il relativo marchio di forma è dichiarato nullo (in pratica si annulla il marchio di forma registrato e si tutela la imitazione servile confusoria, cioè il marchio di forma di fatto).

La modifica dell'art. 18 legge marchi ha eliminato testualmente il carattere ornamentale del marchio di forma come motivo di invalidità del medesimo; potendo ora l'oggetto di design essere protetto col copyright (a patto che abbia un valore artistico "per se"), non si vede perché lo stesso oggetto non possa essere registrato come marchio di forma se la forma abbia una distintività "di per se", non avente al contempo un "valore sostanziale" prevalente, cioè "per se" (art. 18.c., legge marchi).

La "per se clause" andrebbe quindi applicata o all'intero istituto del Design, o a nessuna in particolare delle sue interne "parti giuridiche". Tra l'altro, ripugna alla logica che una forma sia tutelabile col diritto di autore, ma non col marchio di forma, essendo questo molto meno controllabile di quello.

Se ne dovrebbero dolere tutti, imprese (specie le SME's), molto i consulenti in PI, i legali: perché tutto diventa unilaterale e sbilanciato. Non andrei oltre sul punto.

La legge avendo abolito il requisito della scindibilità per la valida tute-

la col diritto di autore del design, non si vede perché debba recuperare la scindibilità con il requisito che "il marchio di forma debba essere estrinseco al prodotto" (come invece - ad oggi - da dottrina e giurisprudenza costanti).

Il che personalmente non mi ha mai convinto: e lo prova proprio la riduttiva e pedante distinzione tra prodotti bidimensionali e tridimensionali: si tratterebbe così palesemente di mantenere la scindibilità tra marchio ed oggetto, ma di eliminare la scindibilità nel caso della tutela col diritto di autore.

Mi pare ciò contraddittorio ed inesatto.

Scindibilità intanto può esistere a prescindere del carattere bi-dimensionale o tri-dimensionale dell'oggetto (come invece - ad oggi - nelle celebri sentenze del disegno divisionista Naj Oleari e della Seggiola di Cassina): se copyright ci può essere perché l'oggetto, da oggi, presenta di per sé valore artistico, non si vede perché lo stesso oggetto non possa presentare di per sé carattere distintivo prevalente su quello ornamentale, funzionale o di valore sostanziale.

Nel caso Burberrys la Cassazione ha ricordato correttamente che le imprese, quando lanciano un prodotto, talora vogliono differenziarsi, altre volte vogliono copiare, altre volte vogliono creare una linea nuova bella, etc....: mi pare che questa considerazione sia molto importante, anche se l'accertamento non deve e non può risolversi in una ricerca delle intenzioni.

Ma resta un indice importante, come del resto afferma la giurisprudenza, anche se non del tutto chiaramente.

Ad es. la Cassazione nel caso Burberrys ha concluso che "è comune esperienza, specie nel campo della moda, che la forma del prodotto non solo serve ad accrescere il suo pregio estetico ma serve talvolta anche a far comprendere al pubblico quale è la sua origine e cioè l'impresa produttrice della quale viene riconosciuto lo stile, il design, sicché il pregio estetico viene a riflettersi nella percezione distintiva del consumatore, e se la inscindibilità ed assenza di originalità della forma ne impediscono la brevettabilità come marchio o modello, ciò non significa che ne sia consentita la appropriabilità libera mediante la pedissequa imitazione in tutti gli elementi peculiari non diffe-

renziati dal concorrente se non in dettagli secondari destinati a scomparire in una visione di insieme..."

Si afferma cioè che nella moda, anche se i beni sono creati per essere belli, se tale creazione è in funzione prevalente di differenziazione, allora il marchio di forma di fatto è valido (anche se in evidente contraddizione è poi stato giudicato invalido il marchio di forma registrato!). In senso simile è altra Cassazione recente, caso "Mare di Castelbajac" (cass 11795/98).

Invece, in senso opposto Trib Milano 13.9.1986, in g.a.d.i. 87: "nel settore moda e design in genere è lecito imitare il prodotto altrui, ove non brevettato, perché la forma nel design è requisito sempre funzionalmente necessario e non derogabile e quindi liberamente imitabile" (in quel caso c'erano però buoni motivi per arrivare a tale conclusione, vista la fascia alta di prezzo e design e la particolare specializzazione del consumatore).

Resta però fondato l'assunto di cui in premessa, in ordine alla non necessità di ricorrere alla scindibilità. Altra modifica rilevante al regime dei brevetti è il nuovo concetto di novità relativa: il modello non è predivulgato se è accessibile ai terzi nei 12 mesi precedenti al deposito, e comunque se la predivulgazione non poteva essere ragionevolmente conosciuta negli ambienti specializzati; questa disposizione è radicalmente innovativa in materia di brevetti, tanto da mutare il nome ai nuovi Modelli: da brevetto a registrazione.

Se ciò sia un fatto solo nominalistico è da dubitare; piuttosto ciò indica che il tentativo è riuscito solo in parte.

Domande divisionali

L'art. 6 del RD 1411 è sostituito da un nuovo testo, che introduce - più o meno direttamente - le domande divisionali (l'art. 29 della legge invenzioni è infatti richiamata solo indirettamente, permettendo all'interessato di limitare la domanda; nulla si dice di specifico sulla possibilità di presentare domande divisionali), la rinuncia parziale, la correzione motivata, la nullità parziale, della registrazione del modello.

Diritti esclusivi

L'art. 7 specifica che i diritti esclusivi sui modelli spettano all'auto-

re con la registrazione (ciò in evidente in parallelo con le analoghe disposizioni vigenti per i marchi e le invenzioni): con tutte le implicazioni sul regime di tutela cautelare in pendenza di registrazione, che ovviamente resta, anche se ciò è già stato posto in dubbio (specie in materia di tutela Inibitoria, che con l'ultima recente riforma del codice di procedura civile non sembrerebbe più invocabile in sede cautelare, a meno di composizione collegiale del giudice, che però è abolita dalla legge (il giudice collegiale restando, in fase cautelare, solo per la fase di Reclamo a Collegio). Rinvierei su ciò ad un prossimo scritto).

Modelli dei Dipendenti

Per i modelli e disegni dei dipendenti resta invariato il vecchio testo, che a differenza dei modelli di utilità non richiama gli artt. 23 e ss. della legge invenzioni.

Per i Modelli i diritti spettano sempre al datore di lavoro (salvo il diritto morale del lavoratore di essere indicato nell'attestato di registrazione), con esclusione dell'equo premio se i modelli siano creati nell'esercizio delle mansioni del dipendente. Analoga previsione è stabilita per il diritto di autore sull'industrial design, secondo il nuovo art. 12.ter legge autore.

È sempre fatto salvo il "patto contrario": che quindi il lavoratore potrà tentare di far inserire nel contratto di assunzione.

La contrapposizione dei diritti del dipendente inventore è quindi radicale, rispettivamente nel caso di invenzioni/modelli di utilità, e modelli ornamentali/diritto di autore: sul tema si potranno fare opportune riflessioni in applicazione della celebre sentenza Montedison (Cass. 1997 e Cass 2000 - sentenze Sandri), onde allargare i casi di erogabilità dell'equo premio (anche ex art. 36 della Costituzione), che pare valere come clausola generale di chiusura (secondo alcune sentenze di merito) in caso il lavoratore rivendichi una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato (la formula tedesca è quindi forse recuperabile).

La novella non prende naturalmente in esame i casi di modelli registrabili ma non registrati, dei modelli non registrabili per motivi *non* assoluti di rifiuto (secondo Sena ciò

dovrebbe rientrare nella tutela), o di registrazione non richiesta dal datore di lavoro, o di registrazione richiesta dal lavoratore in proprio.

Modelli non registrabili

Il nuovo art. 7bis stabilisce la nota clausola anglosassone "must fit, must match": le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto non possono costituire oggetto di registrazione.

Esso è quindi requisito costitutivo, in negativo, dei nuovi modelli, in analogia con il requisito del valore sostanziale del prodotto che esclude il marchio di forma dalla registrazione: la differenza sta nell'avverbio "unicamente", il che potrebbe non essere ritenuto essere specularmente per il marchio di forma.

In applicazione della Direttiva di Armonizzazione, è stabilito anche la non registrabilità delle connessioni meccaniche, onde consentire la interfunzionalità di prodotti di diversa fabbricazione (considerando 14 della Direttiva).

Considerando che il mercato italiano è in gran parte un mercato terziario, la disposizione appare giovevole alla sub-fornitura, ai terzisti, al mercato dei componenti e dei pezzi di ricambio (che li terzializza, evitando forme eccessive di integrazione verticale intra-aziendale o più semplicemente di rapporti verticali intra-brand).

Sono fatte salve le connessioni meccaniche di prodotti modulari, anche ciò in applicazione della Direttiva (considerando 15, a cui si rimanda).

Consenso del titolare per la esportazione

L'art. 8bis chiarisce che tra i doveri di astensione dei terzi vi è anche l'obbligo di astenersi dalla esportazione dei modelli registrati da terzi, senza il consenso espresso (come precisato negli ultimi anni dalla giurisprudenza continentale, specie inglese) del titolare: si ricorderà al riguardo che nell'art. 1(bis)(1)(a) della legge invenzioni, pur riformata nel 1996, manca la specifica dell'obbligo di astensione in capo ai terzi dalla "esportazione" dei prodotti brevettati, se pur la giurisprudenza aveva in genere colmato questo gap. Singolarmente mantenuto, però, si ripete, nella novella del 1996.

Il giudizio di Contraffazione dei Modelli

Il cuore della Novella Modelli arriva con il nuovo art. 8 ter: "I diritti esclusivi... si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. Nel determinare la estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello".

Le enfasi aggiunte subito richiamano le antinomie sopra viste in ordine al concetto di carattere individuale che il nuovo valido modello deve possedere: non essendo detto che tali antinomie siano del tutto speculari, perchè - di fatto - è più facile salvare a monte un modello dalla nullità per contrarietà con diritti di terzi, che condannare a valle un contraffattore per gli stessi motivi.

Inoltre, se il precedente titolare non chiede la nullità della seconda registrazione, il secondo autore è giudicato contraffattore, ma il suo modello resta valido.

Quanto al concetto di "margine di libertà dell'autore", si potrebbe così ulteriormente precisare il concetto di oggetto specifico dei nuovi modelli, rendendolo in qualche modo affine a quello vigente per il diritto di autore (a differenza del più ristretto copyright: diritto di copia), in quanto la impressione generale che un modello suscita nell'utente informato (prima oggetto e soggetto erano ribaltati: speciale doveva essere l'ornamento dell'oggetto, e normale il giudizio del comune consumatore; oggi abbiamo un ornamento con carattere meramente individuale - cioè non speciale -, ma un utente informato, quasi esperto) riecheggia "la personalizzazione di una entità obbiettiva da parte dell'autore" che la giurisprudenza italiana da molti anni utilizza per inquadrare oggetto, validità ed estensione del diritto di autore.

Esaurimento dei diritti di Modello

L'art. 8 quater conferma anche per i modelli che l'esaurimento dei relativi diritti è solo comunitario: il dibattito sulla esclusione dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI si restringe quindi sempre più, anche se si rammentano i casi Silhouette, Maglite Lights, Mag Instruments, e Sebago, in cui

si è precisato che per un regime di concorrenza non falsato è opportuno che i membri della CE e del SEE impieghino lo stesso regime di esaurimento, al fine di non avere diversi regimi di circolazione dello stesso bene, a seconda del diverso paese di prima importazione o reimportazione nella CE o SEE (es. Austria o Norvegia, che applicavano il regime di esaurimento internazionale).

È da ricordare che la novella sulle invenzioni del 1996 non ha mutato l'art. 1, secondo cui, testualmente, l'esaurimento avviene solo se il prodotto è venduto "nel territorio dello Stato" (cioè non se è venduto negli altri paesi della CE o del SEE): ciò sarebbe l'opposto dell'esaurimento internazionale, anche se la giurisprudenza ha chiarito in molte occasioni quale sia il concetto di esaurimento rilevante in materia di invenzioni (cioè l'esaurimento comunitario: "EC wide exhaustion"), per assimilarlo agli altri diritti di PI.

Nullità del modello e Dottrina del Cumulo

L'art. 8 sexies(e) prevede la nullità del modello in caso il suo uso costituisca violazione di un segno distintivo o di un'opera protetta col diritto di autore.

La norma è interessante perchè rinforza il concetto base del cumulo del modello col diritto di autore e col marchio di forma, cumulo ammesso dalla Direttiva di Armonizzazione e solo in parte recepito in Italia: infatti se il modello può confliggere con un segno distintivo anteriore, mi pare che il caso principale sia quello del marchio di forma (sia bidimensionale che tridimensionale).

Se il marchio di forma può interferire con un modello ornamentale sullo stesso oggetto, ciò significa che sullo stesso oggetto possono cumularsi (potenzialmente) le due protezioni (come da lungo tempo sostenuto da Sena, con la precisazione che il titolare sia lo stesso soggetto).

Così che il marchio di forma possa finalmente esistere.

Altra novità è che, ai sensi dell'art. 5.2 per "disegno o modello si intende... l'aspetto del prodotto risultante... dai materiali del prodotto stesso".

Trattasi di innovazione di non poco

momento (anche se la precedente giurisprudenza si era espressa in punto); i confini tra modello e marchio di forma si assottigliano sempre più con questa nuova previsione: potendo il marchio di forma interferire con un modello (art. 8.sexies.e), ma potendo un modello essere valido per l'aspetto derivante dal materiale impiegato, si possono forse immaginare interessanti applicazioni (specie nel caso le due diverse forme di tutela del modello e del marchio di forma appartengano a due soggetti, apparentemente non collegati, e risiedenti in distinti territori: ciò suscitando svariate problematiche).

Si recepisce la notazione che la sfida competitiva tra competitors si sposta sempre più dal piano estetico a quello tecnico.

Il caso della nullità relativa del Modello.

La eccezione di nullità e la nullità della domanda

L'art. 8 septies introduce, anche per i modelli, il concetto di nullità relativa (di recente introdotta per i marchi), anche se con un concetto suo proprio:

- 1) la nullità della registrazione effettuata in violazione dell'art. 7 può essere fatta valere solo dall'avente diritto;
- 2) la nullità della registrazione che forma oggetto di diritti anteriori può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa"

La disposizione si presta a molteplici rilievi.

Intanto è da chiedersi se solo la "registrazione" può essere oggetto di nullità, o anche la "domanda di registrazione".

Il dibattito - come è noto - è già aperto per le invenzioni e per i marchi: per i modelli il testo della legge parrebbe precisare che solo la "registrazione" può formare oggetto di domanda di nullità o oggetto di nullità ex se, mentre nel caso di marchi ed invenzioni non è specificato dalla legge che la domanda giudiziale di nullità debba interessare solo la "Registrazione" o "l'attestato", in quanto la legge utilizza genericamente le espressioni nullità del "marchio" o del "brevetto", senza specificare se intenda riferirsi al titolo concessorio o anche alla domanda.

Si ripete che invece la legge modelli precisa, unica nel suo genere, che è la "registrazione" del modello, non il modello di per sé (e quindi anche la relativa domanda), a formare oggetto di nullità, o domanda di nullità, nei casi previsti.

Resta aperta la possibilità di chiedere l'accertamento incidentale di nullità, cioè senza valore di giudicato, o di sollevare solo la relativa eccezione di nullità, ovvero di porre la domanda di accertamento negativo dei requisiti di registrabilità della domanda, in quanto ciò non interferisce con i poteri dell'UIBM (come invece erroneamente in Ford/Maxicar, Cass 3657/90, in quanto colà l'attore aveva richiesto non solo la nullità di una domanda di brevetto, ma aveva anche chiesto che il Giudice inibisse all'UIBM di emettere la privativa, con conseguente reiezione della domanda – di inibitoria, non di nullità - da parte della Suprema Corte).

Inoltre andrebbe notata la diversa dizione del primo e secondo comma dell'art. 8 septies legge modelli, in cui al primo comma si specifica che la nullità "può essere fatta valere", mentre nel secondo comma si modifica il concetto e si precisa che la nullità "può essere promossa".

A sua volta la nuova legge marchi specifica un diverso concetto ove precisa che "l'azione diretta ad ottenere la nullità nei casi previsti...": siamo evidentemente in presenza di 3 casi distinti di azione di nullità, perché è difficile pensare che il legislatore speciale abbia voluto dire la stessa cosa in ben tre modi diversi.

Mentre nel caso dei marchi è facile concludere che "l'azione diretta ad ottenere la nullità di un marchio...da parte dei titolari di diritti anteriori..." non esclude la "eccezione di nullità degli aventi diritto su marchi anteriori" (perché azione diretta ad ottenere la nullità è una cosa diversa dalla mera eccezione di nullità, che non porta ad alcuna pronuncia di nullità), lo stesso è forse più difficile concludere per i modelli.

Infatti se la legge ha ritenuto di specificare che la nullità (della Registrazione) – nel caso della violazione del solo art. 7 - può essere "fatta valere" solo dall'avente diritto, mentre per la nullità relativa – cioè per violazione dei diritti anteriori - la nullità può essere "promossa"

solo dai titolari anteriori, è possibile concludere che nel caso della (prima) nullità (ex art. 8.septies.1), essa può essere fatta valere (cioè essere ottenuta) solo dai legittimati, mentre gli altri non possono farla valere (cioè ottenerla), ma eccepir-la sì.

Quindi l'eccezione di nullità sarebbe sempre proponibile.

Se invece si interpreta la dizione "farla valere" in senso più generico, nel senso che la nullità può essere "promossa" (non quindi fatta valere, cioè ottenerla) solo da certi soggetti, allora anche la eccezione di nullità sarà preclusa ai terzi: la nullità quindi non potrà essere fatta valere, nemmeno in via di eccezione. Per la nullità relativa la riserva di poter "promuovere" la azione riguarda i titolari, con esclusione dei licenziatari.

La eccezione di nullità potrebbe qui non essere ammessa, perché il concetto che la nullità può essere "promossa" solo da certi soggetti sembra essere un concetto molto ampio.

La questione non può certo essere risolta qui, anche perché si suppone che non si tratti di una pura questione di interpretazione (o di visione delle cose), ma di una precisa scelta politica di campo.

Disposizioni transitorie: nullità, validità e contraffazione non speculari

L'art. 9(2) prevede che la durata quinquennale della registrazione possa essere prorogata sino a 25 anni dal giorno della domanda: *poichè le disposizioni transitorie rendono opponibili ai terzi i modelli che erano prossimi alla scadenza ma prorogati perchè non ancora scaduti, si avrà che un modello prorogato è soggetto alle norme sulla validità del vecchio regime (art. 26), mentre è invece soggetto alle norme sulla contraffazione del nuovo regime (artt. 8.ter/8.ter.2 ed, a contrario, art. 26)?*

Se sì, si avrà quella antinomia di valutazione dei criteri di validità/invalidità e contraffazione (che in sostanza può essere vista come la invalidità del successivo modello perché in contraffazione del primo), di cui ci si lamentava all'inizio di questa nota, perché il criterio dello speciale ornamento varrebbe ancora per giudicare sulla validità dei modelli concessi prima della entrata in vigore della no-

vella, mentre quello del carattere individuale varrà per giudicare sulla contraffazione degli stessi modelli, concessi appunto prima della novella.

Il peggio è che il criterio "della libertà dell'autore" nel creare il secondo modello non potrebbe essere applicato per valutare la validità o invalidità del modello dell'attore (se concesso prima della riforma), ma solo per valutare la assenza di contraffazione del terzo modello, cioè del convenuto.

Quindi validità e contraffazione seguirebbero così diversi criteri e regimi.

Regime del segreto

L'art.10, nuovo testo, elimina il regime di segreto delle domande per 90 giorni, con ciò eliminando i problemi legati alla notifica della domanda nei primi 90 giorni se si voleva procedere giudizialmente o stragiudizialmente, ed elimina ovviamente la fattispecie di messa a disposizione del pubblico anticipata della domanda.

L'art. 22 della novella introduce una delle (apparenti) maggiori novità: la applicabilità del diritto di autore all'industrial design (ID).

Cumulo col diritto di autore.

Scindibilità e marchio di forma

Nell'art. 2(1)(4) della Legge Autore è soppresso il requisito della "scindibilità" del valore artistico dell'ID (è soppressa la frase "anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto"); la "scindibilità" era la principale responsabile di quella giurisprudenza, che dopo decenni di sentenze contrastanti (si ricordino le celebri sentenze della "busta di sementi" e del "monumento funerario") che aveva escluso la protezione dei prodotti 3D con il copyright (sentenza della seggiola Cassina), mentre aveva salvato i disegni e modelli 2D (sentenza del disegno divisionista di Naj Oleari).

Sfortunatamente la legge, dopo aver eliminato la scindibilità, ha introdotto qualcosa di simile.

Il nuovo art.2 (1) (10) legge autore è ora così concepito: (...sono proteggibili col diritto di autore...) "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

A parere di chi scrive la situazione

non cambia molto rispetto a prima, perchè il valore artistico dell'ID non deve più essere "scindibile" rispetto all'oggetto industriale, ma esso deve invece esserci "di per se": il concetto di scindibilità quindi è solo più sfumato, ma poco cambia rispetto a prima.

È un concetto neo-platonico (si ricorderà l'esempio della "cavallinità intesa come idea di per se del cavallo": cioè bisognava scindere il concetto dalla cosa, come nella celebre grotta mitica di HOR).

La applicabilità del diritto di autore all'ID ci porta però a ricordare l'art. 18.bis(6) della legge autore, che ha escluso dall'industrial design le disposizioni innovative sul diritto di noleggio o prestito, che in materia di diritto di autore avevano rivoluzionato il concetto di fruizione dell'opera (il noleggio amplia la fruizione più della cessione o licenza, e quindi i diritti esclusivi di noleggio sono dell'autore e non si esauriscono con la vendita): ciò non opera per l'industrial design, che resta quindi escluso dalle innovative disposizioni su noleggio e prestito, e dalla riserva del diritto assoluto anche dopo la prima vendita.

La esclusione è molto importante per la tutela e circolazione dei diritti, nonchè per il principio dell'esaurimento: pertanto resta confermata, anche sotto questo profilo, la diversa valenza del marchio di forma e del modello, i quali permettono strategie di frammentazione territoriale e differenziazione diverse.

Pezzi di ricambio, componenti e body panels

In ultimo abbiamo l'art. 27, la celebre "repair clause", responsabile del blocco dei lavori sulla direttiva per anni: "i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario".

Lunga sarebbe la dissertazione in merito. Si può solo ricordare la differenza tra vendita di componenti al fine della costruzione del bene, della riparazione, del ricondizionamento, o del miglioramento del bene.

La legge considera, per ora, solo il profilo minimo della riparazione, al

fine limitato di ripristinare l'aspetto originario del prodotto, mentre la legge mantiene la esclusiva sui componenti di un sistema modulare, ad eccezione delle connessioni meccaniche, per garantire la interfunzionalità di prodotti di diversa fabbricazione.

C'è anche una previsione molto innovativa sui "body panels" (terreno di innumerevoli battaglie, specie nel settore auto), che sono ora registrabili se mantengono la loro individualità dopo essere stati montati.

Il Periodo transitorio. Opponibilità ai terzi del diritto di autore

Dulcis in fundo abbiamo l'art. 25.2.bis sul pagamento delle tasse nel 4 e 5 quinquennio, e le relevantissime disposizioni transitorie sulla opponibilità ai terzi della legge autore.

La legge prevede all'art. 25.bis.1. che "per un periodo di 10 anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'art. 22 (legge autore) non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa".

La legge prevede dunque testualmente che le disposizioni sul diritto di autore non si applicano per 10 anni solo ai terzi che hanno intrapreso atti di attuazione del modello scaduto entro il 19 aprile 2001.

La legge autore sembrerebbe invece, a contrario ed a prima vista, essere opponibile a quei terzi che, "entro il 19 aprile 2001 hanno già attuato un modello non registrato e quindi caduto in pubblico dominio".

La disposizione sembra però iniqua, se così letta, perchè così paradossalmente proteggerebbe di più chi non aveva chiesto e ottenuto il brevetto per modello: questa interpretazione va disattesa (la ritengo anzi voluta da chi voleva stabilire una riserva implicita di tutela con valore in sostanza retroattivo).

Va principalmente disattesa per un motivo testuale, perchè la interpretazione di cui sopra, letta per intero, porterebbe ad applicare il diritto di autore superveniens a chi "ha

attuato un modello non registrato e caduto in pubblico dominio": mi parrebbe quindi singolare che un diritto superveniens (di autore) sia opposto a chi abbia attuato un modello caduto in pubblico dominio.

I cui diritti esclusivi siano quindi già esauriti.

La legge mi sembra dire invece una cosa diversa e più semplice (applico qui un noto adagio: di far prevalere - se possibile - le soluzioni più semplici): e cioè che il titolare di un modello scaduto, non può prorogare la tutela di altri 10 anni mutando il suo titolo da modello a diritto di autore, così in sostanza prorogando il modello da 15 a 25 anni in via indiretta (cioè con la reviviscenza della tutela del modello come diritto di autore).

Quid iuris quindi nel caso di terzi che stanno già producendo beni non protetti da modello: è a costoro opponibile la nuova norma di cui sopra in tema di copyright (con tutti i temibili risvolti anche in ordine alla tutela penale)?

La legge semplicemente non prevede questo caso, e non credo che lo preveda nemmeno la norma transitoria in commento.

Si tratterebbe infatti di opporre ai terzi un "ius superveniens", impedendo loro di produrre dei modelli non registrati, che già producono magari da tempo, così violando situazioni consolidate e la tutela dell'affidamento (in analogia con la tutela dei "forfeited rights" del diritto anglosassone, che ha dato luogo a condanne dell'attore, o ad "euro-defences", sotto il profilo del diritto anti-trust).

La questione è comunque complessa e darà adito a molte sorprese, da risolversi caso per caso secondo i principi generali.

Bisogna credo distinguere almeno 4 gruppi di casi, da risolversi alla stregua dei principi generali.

I primi due casi riguardano la situazione in cui i terzi producevano un modello non brevettato secondo il vecchio regime: cioè se tali modelli potevano o meno essere già censurabili secondo le complesse ed interpretabili norme sul diritto di autore già nel vecchio regime.

La questione sarebbe così poco importante, perchè nel vecchio regime i casi di tutela dell'industrial design mediante il diritto di autore erano molto marginali e nel nuovo regime credo restino tali (lo impe-

disce intanto la legge stessa. Inoltre, in presenza di modelli - multipli - facili da ottenere e mantenere e non troppo costosi in sede nazionale, e considerando che prima della introduzione del Modello Comunitario c'è pur sempre la via del marchio di forma - sia comunitario che internazionale, la tutela autoristica può apparire ridondante. Senz'altro più ridondante e meno controllabile di quella del marchio di forma).

Il diritto di autore nel nuovo regime si presterà senz'altro a strategie e manovre di ogni genere (tutela giudiziale civile, stragiudiziale, doganale, penale, aggiramento dei depositi, delle date certe, del diritto di noleggio, dell'esaurimento in certe fattispecie...): ma la interpretazione restrittiva si impone da sé.

Una interpretazione della legge potrebbe invece sembrare dare atto che nel vecchio regime ciò che non era brevettato non "era abbandonato" (uso, girandola, la celebre ed espressiva conclusione di Franzosi: "ciò che non è rivendicato può o deve essere ritenuto abbandonato"), in quanto cumulabile con copyright: ma così non è.

Chi non aveva brevettato nel vecchio regime, poteva averlo fatto per vari motivi, magari dovuti alla oscurità, o deficienza, della legge. Se i modelli erano già astrattamente censurabili nel vecchio regime secondo le norme sul diritto autore, non può propriamente parlarsi di *ius superveniens*.

Nel caso contrario potrà darsi rilievo all'affidamento del terzo per quanto riguarda il passato, ma rispetto al futuro non sembra giusto permettere loro di continuare la produzione, ed impedire però la stessa attività a chi la inizi ex novo.

Ciò sarebbe comunque facilmente aggirabile oltre che iniquo: se cambia la legge i terzi dovranno conformarsi, come si potrebbe desumere dalla legge in commento.

Ciò semba riconfermato dalla disposizione di chiusura dell'art. 25 bis, secondo cui i "diritti alla fabbricazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa": ciò evidentemente allo scopo di evitare cessioni strumentali tra terzi collegati che aumentino indebitamente la fruizione dell'opera.

Si ricorda infatti che il diritto di noleggio non compete all'autore in

materia di industrial design: compete invece all'autore in qualche modo nel periodo transitorio, onde evitare che i terzi diano in licenza ad altri terzi i diritti di proseguire la produzione altrimenti vietata.

Poichè però nel vecchio regime la tutelabilità dei modelli non registrati con le norme sul copyright (o con le norme sul marchio di forma di fatto) era soggetta a molta incertezza applicativa, parrebbe equo indagare il grado di buona o mala fede del terzo, prima di irrogare una sanzione inibitoria in base ad una nuova legge sopravveniente.

I casi sopra visti si sdoppiano ulteriormente nel caso in cui il titolare del modello non registrato alla data del 19 aprile 2001 avesse o meno iniziato una vertenza giudiziale ovvero notificato una infrazione del diritto di autore mediante diffida, ciò rendendo meno difendibile la difesa del terzo.

In conclusione può dirsi che generalmente i nuovi modelli sembrano più facili da ottenere ma più difficili da difendere: è quasi ironico ricordare che l'innovazione non contrattoria è definita nella Common Law come "*design around*"!

Armonizzazione e diritto anti-trust

I modelli restano (complessivamente) comunque terreno molto delicato perchè l'armonizzazione è allo stato solo parziale e quindi nel resto della CE i modelli riceveranno in molti casi diverso trattamento per Stato, per cui prima ancora del frazionamento volontario dei diritti esclusivi, vi sarà quello giuridico.

Sono ad esempio ben noti i diversi regimi da tempo vigenti nel Benelux ed in Francia, ciò che manterrà attuale il dibattito sulla applicazione dell'art. 28 del Trattato, onde evitare illegittime restrizioni quantitative e monopolistiche, pur basate sulle diversi leggi nazionali

Si ricordano le recenti prese di posizione della CG, ormai del tutto schierata contro gli utilizzi (artificiali) dei diritti di proprietà industriale che possano creare ostacoli (non giustificati) alla circolazione dei beni, specie alla circolazione parallela.

Seminario AIPPI

In conclusione varrà ricordare che in sede di Assemblea Annuale AIP-

PI, nel giugno 2001 si è tenuto presso lo IULM di Milano un Seminario sul Design.

Dopo le relazioni del Vice-Presidente Ubertazzi e del Consigliere Checcacci (per tutte deve rimandarsi al testo dei lavori), è intervenuto Floridia, che, avendo partecipato alla stesura della nuova legge, ha sottolineato le difficoltà incontrate dalla Commissione Ministeriale soprattutto a causa del fatto che i lavori, per ordine del Ministero, hanno dovuto essere circoscritti nell'arco di una sola giornata. Floridia ha illustrato poi il punto più rilevante della riforma legislativa costituito dall'eliminazione del requisito dello "Speciale Ornamento", che, nella disciplina previgente, conduceva la brevettazione (ora registrazione) alle ipotesi nelle quali si fosse fatto luogo ad una creazione estetica grandemente innovativa e perciò risultante di uno sforzo intellettuale significativo.

Il venir meno dello speciale ornamento - secondo Floridia - implica l'impossibilità di applicare la teoria cosiddetta "dei diversi livelli di tutela" elaborata da Vanzetti, in forza della quale al di sotto dello speciale ornamento era possibile collocare la tutela contro l'imitazione servile: così mantenendo la tutela brevettuale e quella concorrenziale in due ambiti reciprocamente alternativi ed evitando la contraddizione insita nel cumulo.

Altro punto estremamente rilevante della riforma, al quale Floridia si è riferito, è stato quello delle condizioni nelle quali - secondo la nuova legge - si verifica il cumulo della protezione del diritto di autore e di quella derivante dalla registrazione del modello: cumulo riservato ai casi nei quali il modello, oltre a presentare carattere creativo, presenta valore artistico, ancorchè tale valore - per espressa disposizione della Direttiva - debba necessariamente potersi ravvisare fin dalla creazione del modello stesso.

Altra interpretazione è stata espressa in punto da Ubertazzi, in favore di una maggiore apertura quanto al criterio della esegesi del "valore artistico" di cui all'art. 22.b, onde rendere applicabile la tutela autoristica al Design.

Meno possibilista Sarti sul punto del "valore artistico", suggerendone una stretta interpretazione onde restringere la applicazione del

copyright al Design pur mantenendo la possibilità del cumulo, anche se ciò appare rompere il sistema; esso è crisma di mercato, come prosecuzione del valore di acquisto del prodotto; invece apertamente in favore della dottrina del cumulo delle tutele (modelli, marchi di forma, copyright, concorrenza sleale-imitazione servile confusoria), dovuto alla abolizione dello speciale ornamento, con conseguente superamento della dottrina dei livelli di tutela.

Per Liuzzo il nuovo modello presenta varie similitudini con i marchi di forma, ma auspica una riduzione di spazio reale per la tutela contro la imitazione servile confusoria.

Pellegrino ha espresso perplessità e critiche avverso i nuovi modelli, ravvisando che essi accrescano la confusione sia per chi deve tutelarsi che per chi cercherà di sapere se l'innovazione estetica è in pubblico dominio e se quindi può lecitamente riprendere tali soluzioni estetiche, o di quanto deve differenziarsi.

Conclusioni sul cumulo

Se è vero, come mi parrebbe, che la nuova legge sancisca la dottrina del cumulo (potenziale) delle tutele, potrà in teoria consigliarsi ai clienti di procedere al deposito sia di modelli che di marchi di forma "sullo stesso bene dello stesso titolare" (specifica di Sena), sussistendone i requisiti, e cioè se il modello è nuovo e presenta carattere individuale (pur privo della originalità, di valore estetico, e di ornamento, in quanto aboliti dalla legge), e se il marchio forma non presenta carattere *prevalentemente* ornamentale o carattere *prevalentemente* sostanziale nel senso canonicizzato da Sarti.

L'avverbio "prevalentemente" sembra essere la chiave di volta di tutto il sistema, perché un bene dell'industrial design sarà sempre intrinsecamente ornamentale (Cartella: "non potendosi pretendere che l'imprenditore adotti apposta forme brutte o antifunzionali") e quasi sempre distintivo, avendo quindi anche quasi sempre caratteristiche di valore sostanziale: quindi è solo la prevalenza del carattere ornamentale/sostanziale rispetto a quello distintivo che potrà dare la risposta in ordine alla validità del titolo.

Si noti che questa soluzione trapasce nella sentenza già richiamata Burberrys, in cui annullatosi il marchio di forma Burberrys per la sua prevalente funzione ornamentale (non brevettata), si è comunque condannato l'imitatore per imitazione servile confusoria in virtù della vecchia teoria delle varianti innocue, teoria già inaugurata dalla Cassazione nel 1960, a cui pare la Cassazione voglia restare fedele.

In pratica, la Cassazione applicando la teoria delle varianti innocue (che applica a sua volta quella delle forme necessarie), la rende funzionale alla teoria del cumulo, onde sanzionare la imitazione servile confusoria anche in casi in cui il marchio di forma era stato annullato per la prevalente sua funzione ornamentale su quella distintiva, pur sancendo che tale forma è intrinsecamente distintiva e proprio per questo tutelando la forma del prodotto come valore di differenziazione sul mercato (tra aziende e non tra prodotti di per sé), come valore di avviamento.

Come si è detto la distintività del

marchio di forma non ne convalida la nullità, nemmeno sotto il profilo del secondary meaning (ciò è però già sancito dalla legge marchi. Ribadisco la critica di Frassi sulla impossibilità attuale di applicare il secondary meaning ai marchi di forma. Giusta critica con cui concordo, anche se la legge marchi può apparire ancora contraria a questa conclusione).

È intuibile che a seconda di quale delle interpretazioni prevarrà sui nuovi modelli, ciò si rifletterà sulla mappatura e tipologia dei depositi e licenze e quindi sulle strategie di differenziazione orizzontali e verticali.

Mi pare in sintesi che il tutto sia allo stato un rompicapo; e onde evitare la responsabilità del consulente come recentemente affermata dal Tribunale di Milano, converrà quindi ripetere il solito consiglio Ulisseo al cliente: il modello e marchio di forma sono cumulabili, "Nessuno" può annullarli, e "Nessuno" può difenderli.

E posso col "copyright"? No. Non è stato reso lecito il diritto di copia.

Ulteriori considerazioni in materia di Disegni e Modelli

Carlo Fiammenghi

Pochissimi mesi sono passati dall'entrata in vigore della nuova legge sui Disegni e Modelli (Dgl. 2.2.2001 n. 95 e Dgl. 12.4.2001 n. 164) e già molti Commentatori hanno messo in evidenza quanto innovativa sia la nuova normativa rispetto al R.D. 25 agosto 1940 n. 1411, di cui stravolge il concetto di novità con un abbinamento alla "individualità", parola di nuovo conio e difficilmente rapportabile al criterio parallelo dell'originalità della legge brevettuale. Non tutti i commenti sono stati benevoli, anzi i più favorevoli sono stati quelli che si sono limitati ad evidenziare le novità legislative senza troppo addentrarsi nel cercare di interpretare i nuovi orientamenti.

Ma non è tutto, una forte connotazione innovativa proviene dal fatto che è caduto, quasi fosse obsoleto, il divieto del cumulo di protezione da modello ornamentale e da Diritto d'Autore, che ora è possibile grazie alla modifica dell'art. 2 n. 4 L. dir. d'Autore nella parte che prevedeva la possibilità di proteggere, le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative, a condizione che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.

Il collega Fabio Giambroco sul notiziario n. 1 del Maggio 2001, ultimamente pubblicato, ha potuto correttamente giungere alla conclusione che secondo il nuovo dettato

legislativo sembra che esistano due livelli di "artisticità" e scrive: "un oggetto che ha valore artistico è tutelato dal Diritto d'Autore. Volendo si può anche aggiungere la tutela del Modello Ornamentale a quella d'Autore, ma non si riesce a capire a che cosa serva". Posto il problema bisogna cercare di trovare una soluzione.

Molto dell'incertezza ermeneutica dipende dal fatto che dal 1941 si era abituati a considerare qualificante un principio che risultava chiarissimo sulla carta, ma di assoluta incomprendimento quando gli si voleva attribuire un qualunque significato di operatività.

Se dunque dimentichiamo il principio della scindibilità, che come uno sbarramento, per una sessantina di anni, ha tenuto a freno l'industria da ogni intrusione nell'Olimpo del Diritto d'Autore, sembra di capire che senza voler caldeggiare l'una o l'altra corrente filosofica il Legislatore del 2001, anzi il Legislatore Comunitario alle cui direttive il Legislatore italiano si è ispirato, abbia tenuto conto del principio ormai diffusamente recepito che in ogni manifestazione artistica - per dirla col Croce - si esprime l'intuizione.

Quindi, ogni forma dell'intuizione è un momento d'arte, la capacità attraverso il medio indispensabile della materia di

esprimere l'individuale. Ogni uomo è quindi in se un artista.

L'uomo di genio differisce dagli altri per intensità, non per qualità (Flavio Papi - Filosofia contemporanea vol. 3 - pag. 308 - Zanichelli). I requisiti della novità e dell'individualità che presiedono alla validità e alla registrabilità del Disegno o del Modello non hanno dunque nulla a che vedere con la scelta tra i due tipi di protezione.

Il problema non è tanto quello di determinare aprioristicamente se una creazione, frutto della fantasia dell'Autore sia adatta all'un tipo o all'altro di protezione, ma di vedere il momento temporale in cui trovano applicazione le due leggi.

La legge sul Diritto d'Autore rispecchia alcuni principi inderogabili:

- assicura la sua protezione indipendentemente da ogni formalità di registrazione;
- tutela l'Autore contro le imitazioni intese come offesa all'originalità creativa, che è l'estrinsecazione del soggetto e quindi ha carattere morale più che economico.

Ci sembra dunque di capire che se un ipotetico Cellini del XXI secolo realizzasse la celebre saliera godrebbe della protezione del Diritto d'Autore contro tutte le imitazioni

non distinguibili dall'originale, mentre con il ricorso alla Legge sui Disegni e Modelli potrebbe non solo sfruttare più intensamente il suo diritto, ma anche contrastare le riproduzioni non autorizzate carenti sotto il profilo della individualità. In qualche considerazione deve anche essere tenuta l'ipotesi che di un'opera d'arte, per esempio della pittura, ne sia riprodotta abusivamente solo una parte o un particolare, come sarebbe una spilla, dipinta per ingentilire un vestito, riprodotta autonomamente e con adattamenti per commercializzazione che senza troppo differire dall'originale ne fanno un elemento avulso del tutto.

Il quesito che ci si pone è se la protezione derivante dal solo Diritto d'Autore sia sufficiente a tutelare l'autore-artista.

Il problema del cumulo introdotto con la legge attuale sorge anche tra Diritto d'Autore e marchio tridimensionale perché la forma dell'oggetto-contenitore, prescindendo dal prodotto-contenuto che il marchio contraddistingue, evidenzia una identica necessità di tutela per l'autore-creatore dell'opera.

Il problema dunque è più esteso di quanto appaia ad un primo esame e l'argomento dovrà essere ulteriormente studiato in tutti i suoi aspetti.

Marchi / Domain names "Incredibili decisioni e democrazia"

È noto che le dispute che coinvolgono un domain name possono essere risolte sia per via arbitrale che per via giudiziaria.

Altrettanto nota è la differenza "normativa" che distingue le due vie per risolvere le liti, tuttavia giova un piccolo ripasso soprattutto ad uso dei giornalisti che ricevono la presente rivista.

Meno nota è invece la ragione che ha causato questa differenza, ovvero la "democrazia".

Procedendo con ordine ricordiamo che le Regole di Naming possono grossolanamente essere equiparate alle regole di un Club.

Fabio Giambroco

Chiunque si iscrive al Club ne accetta il regolamento e spesso anche le decisioni. Queste potrebbero prevedere molto spesso l'espulsione dal Club.

Le Regole di Naming prevedono all'atto della richiesta del Domain Name l'assoggettamento a determinate regole (le Regole di Naming appunto!); nonchè in certi casi la riassegnazione o la revoca del dominio.

È piuttosto strano che le Regole di Naming siano tanto distanti dalle

regole vigenti in tema di segni distintivi.

Si arriva al punto di avere una giustizia "a doppio binario divergente". Chi si accinge a sostenere una disputa potrà scegliere la via arbitrale con certe regole o la via giudiziaria con altre regole, spesso di segno opposto.

Più di mille parole sono esplicative quelle dell'arbitro (Avv. Francesco Trotta) incaricato di dirimere il caso "gente.it" in cui una rivista telematica dai contenuti e dal linguaggio veramente "hard" aveva soppiantato sulla rete internet la nota rivista della Rusconi per famiglie.

Estratto delle decisioni:

..... (omissis)....

Motivi della decisione!

Presupposto della procedura di riassegnazione dei nomi a dominio di cui all'art. 16.6 delle regole di naming è la dimostrazione da parte del ricorrente (RUSCONI) della contemporanea sussistenza di tre elementi diversi:

- a) *identità o confusione del domain name rispetto al marchio o nome del ricorrente;*
- b) *l'assenza di un titolo del resistente in relazione al domain name;*
- c) *la malafede del resistente nella registrazione e nell'uso del dominio.*

Per questo motivo, punto focale delle procedure di riassegnazione non è tanto valutare nel dettaglio se il resistente abbia o meno diritto al nome a dominio e, se lo abbia, se esso debba essere prevalente rispetto a quello, concorrente, di chi il nome a dominio ha contestato; quanto piuttosto accertare se il nome a dominio sia stato registrato in malafede da chi non ne avesse diritto.

Tale aspetto emerge di tutta evidenza considerando quanto disposto dall'art. 16.6 delle regole di Naming (corrispondente all'art. 4 della Policy di Icann). L'ultimo comma di questo articolo, infatti, impone al saggio di respingere il ricorso anche in ipotesi in cui il resistente, pur non avendo alcun diritto sul nome a dominio, lo abbia registrato e lo stia utilizzando in buona fede.

In tali ipotesi, appare evidente come la stessa questione sottoposta al giudice ordinario potrebbe avere esito diverso da quello che avrebbe se sottoposta alle procedure di riassegnazione. Il primo, infatti, potrebbe rilevare l'assenza di un diritto in capo al resistente, e quindi accogliere la domanda del ricorrente, a nulla rilevando la circostanza che il nome a dominio sia stato o meno registrato in buona fede; il saggio incaricato di una procedura di riassegnazione, al contrario, non potrebbe che respingere la domanda del ricorrente, essendogli imposto dalle regole di naming di valorizzare e riscontrare comunque l'elemento costituito dalla buona fede nella registrazione del nome a dominio..... (omissis).

Il Ricorso ha visto soccombere RUSCONI.

Una novità sostanziale rispetto allo scorso anno è che il risultato del-

l'arbitrazione non preclude il Ricorso al Giudice Ordinario.

Questo tranquillizza i titolari di marchi.

Vista quindi la differenza tra l'arbitrazione e il Tribunale indaghiamo le ragioni che hanno portato a tale divergenza (anticipavo trattarsi della "democrazia").

Le decisioni della Registration Authority e le Regole di Naming vengono prese a maggioranza. Anche le Regole di Naming vengono adottate secondo la volontà della maggioranza degli iscritti alla "Registration Authority".

Come si fa ad iscriversi? Basta compilare un modulo, spedirlo ed aspettare una decisione sull'ammissibilità.

Ne consegue che la base dei votanti è composta sostanzialmente da "provider Internet" o da altri soggetti il cui interesse coincide con un grande sviluppo della rete e la possibilità di costruire molti siti web. Poco importa se il sito corrisponde a GENTE (RUSCONI) od altri soggetti, l'importante è che il nome a dominio sia utilizzato nella rete.

Inoltre abbiamo visto come molti provider registrino enormi quantità di domain names allo scopo di creare pagine web per alcune categorie. Chi ha depositato il domain name OTTICA.IT cercherà di costruire siti per i costruttori di occhiali e/o di lenti cedendo il dominio. Una buona quantità di registrazioni di domini è la base per un buon giro d'affari.

Se questi soggetti creano le norme è abbastanza palese che le loro Regole non portino a nulla di buono per i titolari di marchi.

Pertanto chi registra un domain name per usarlo nella rete (quindi ci costruisce sopra un sito web) è il benvenuto, con buona pace dei titolari dei marchi.

La "scrittura democratica" delle Regole di Naming è stata confermata dall'ing. Stefano Trumphy in un Convegno Indicam sull'argomento.

Ecco spiegate le differenze normative tra le due vie.

Vediamo ora un'altra decisione che considero personalmente incomprensibile e discriminatoria in tema di domain names.

Si tratta del caso MASTERCARD.IT ove l'impresa titolare al diritto al marchio che contraddistingue la

carta di credito ha prevalso sul registrante il domain name.

Prima di entrare nel vivo della problematica ricordo che le Regole Map di ICANN prevedono che chiunque possa ricorrere alle Regole di Naming per risolvere una disputa e che l'esito della disputa possa essere o la cancellazione o la riassegnazione del domain name contestato.

Ora si ricorda che un domain name del tipo "nome.it" può essere registrato da un soggetto residente nell'Unione Europea ma non ad esempio da uno statunitense. Ne consegue che se vengono violati i diritti di uno statunitense mediante la registrazione di un domain name, non è tecnicamente possibile la riassegnazione ma l'unica via percorribile è quella della cancellazione. Ora nelle Regole di Naming italiane si parla di "procedura di riassegnazione".

Dietro questa barriera nel caso MASTERCARD l'Authority ha posto ostacoli all'esecuzione della decisione essendo impossibile la riassegnazione del domain name ad un soggetto esterno all'Unione Europea e non essendo (a loro detta) contemplata la mera ipotesi di cancellazione.

Il risultato nell'applicazione di questa assurda presa di posizione e che è possibile violare tranquillamente i diritti di soggetti estranei all'Unione Europea senza possibilità di ricorso alla via arbitrale. Si tratta quindi di una sorta di zona franca in cui i cybersquotters italiani sguazzeranno per molto tempo.

È opinione di molti, ma non mia, che dietro la democrazia esista anche una motivazione economica. Le migliaia di registrazioni dei cybersquotters portano cospicue entrate all'Authority.

Una regolamentazione della materia potrebbe interrompere questo flusso.

Personalmente non credo a queste voci, in quanto dall'esperienza professionale ho potuto appurare che i cybersquotters si sono specializzati nel registrare domain names senza pagare, sfruttando l'inerzia dell'Authority nel rilevare il mancato pagamento.

Personalmente attendo con ansia una regolamentazione della materia da parte di una "diversa democrazia".

Il disegno di legge Tremonti-bis sulla proprietà delle invenzioni realizzate nelle Università. Le invenzioni sono degli inventori?

Il disegno di legge n. S.373

Il disegno di legge 31 luglio 2001, n. S.373, c.d. "Tremonti-bis" primi interventi per il rilancio dell'economia, è stato approvato il 31 luglio 2001, in prima lettura dal Senato della Repubblica ed è ad oggi in corso di esame in commissione alla Camera con il numero C.1456 (d'ora in avanti "373").

Il "373" si propone di incentivare e rilanciare la ricerca nelle università, e più in generale nella pubblica Amministrazione, attraverso l'assegnazione automatica dei diritti di brevetto ai ricercatori e il riconoscimento a favore dei ricercatori di una parte consistente dei benefici derivanti dallo sfruttamento economico dell'attività di ricerca.

Questo risultato il "373" lo ottiene escludendo l'applicazione degli articoli 23 e 24 della legge invenzioni ai rapporti fra Amministrazione pubblica e ricercatori e introducendo un nuovo art.24-bis che disciplina le invenzioni dei ricercatori che hanno un rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica.

Prima di esaminare in dettaglio il testo del 373, può essere utile forse cercare di definire cosa s'intenda per valorizzare.

Valorizzare vuol dire rendere più importante, far meglio figurare, consentire di esprimere al meglio le qualità e capacità; valorizzare la ricerca significa quindi che il suo valore non si può esaurire nel semplice riconoscimento del "merito scientifico" di una ricerca, che molto spesso si limita ad essere un ringraziamento "a parole" e limitato a pochi addetti ai lavori.

La ricerca è realmente valorizzata quando è ampiamente percepita come utile, apprezzata, promossa nel suo ulteriore sviluppo fino alla sua traduzione in risultati concreti per la collettività, permettendo, proprio per questa sua ricaduta sociale, l'auto finanziamento per chi, ente di ricerca e ricercatore, ne è stato il realizzatore.

La valorizzazione implica dunque un riconoscimento di fatto, grazie al

Diego Pallini

quale l'ente di ricerca e il ricercatore sono equamente premiati in termini di riconoscimento, anche materiale, trovando maggiori risorse e stimoli per sviluppare la loro attività.

Avendo così definito il termine "valorizzare", è possibile che la ricerca universitaria sia meglio valorizzata?

Una buona parte della ricerca universitaria, se opportunamente collegata con gli strumenti che le leggi brevetti mettono a disposizione, può assumere un maggior valore per tutti i soggetti coinvolti: i ricercatori, l'università, la comunità scientifica e sociale.

Art. 24-bis comma 1

La rivoluzione principale di questo articolo è contenuta in questo articolo è contenuta in questo primo comma, il quale prevede che quando il ricercatore abbia un rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica, il ricercatore sia il proprietario esclusivo dell'invenzione brevettabile di cui è autore.

Questo nuovo art.24-bis introduce una deroga ai principi generali dettati dagli art.23 e 24 della legge invenzioni, introducendo delle norme che sono valide soltanto nel caso dell'Amministrazione pubblica.

Quindi, dopo l'introduzione di questo art.24-bis vi sarebbero due distinti regimi di trattamento delle invenzioni dei dipendenti: uno valido per le imprese private e uno valido per l'Amministrazione pubblica.

Nel caso del ricercatore di un'impresa privata il diritto morale ad essere riconosciuto autore di un'invenzione spetta al ricercatore mentre i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, quindi all'impresa, nel caso della Amministrazione pubblica al ricercatore spetta la proprietà esclusiva dell'invenzione di cui è autore, quindi sia il diritto morale ad esser-

ne riconosciuto autore sia il diritto patrimoniale.

In altre parole il titolare del brevetto può essere soltanto il ricercatore e non più l'Università. Quindi è solo il ricercatore che decide, fra le altre cose, se e quando depositare la domanda di brevetto.

A questo tipo di soluzione prospettata dal legislatore si possono sollevare alcune obiezioni.

Prima obiezione

La prima obiezione è che la ratio che ispira l'intero sistema di attribuzione del diritto al brevetto risiede nel principio che è il datore di lavoro, in questo caso l'Università, che sopporta i costi e i rischi della ricerca per cui ha il diritto di sfruttamento economico dei risultati raggiunti, quale copertura dei costi sostenuti e premio per il rischio che è stato scelto di correre.

In termini concreti, il ricercatore utilizza le strutture universitarie e il suo tempo è retribuito dall'Università per cui, come nel caso dell'impresa privata, è l'Università che sopporta i costi e i rischi della ricerca, e che investe le sue risorse in un determinato progetto di ricerca.

Se venisse accettato questo nuovo principio di attribuzione del diritto al brevetto, si arriverebbe all'assurdo per cui i costi di un progetto di ricerca sono comunque sostenuti dall'Università ma se il progetto arriva a buon fine, quindi conduce ad un'invenzione brevettabile, questo produce dei diritti di sfruttamento patrimoniale in capo al ricercatore, mentre se non produce alcun risultato, gli oneri sono comunque sempre e solo a carico dell'Università.

Il ricercatore non rischia niente e pertanto è chiaro che egli sarebbe incentivato a svolgere ricerca applicata, ma l'Università non sarebbe più incentivata a finanziare e sostenere la ricerca applicata in quanto porterebbe benefici troppo scarsi alle sue strutture.

Deve anche essere tenuto presente che, mentre la ricerca di base rientra fra i compiti istituzionali della ri-

cerca pubblica e pertanto dovrebbe essere finanziata dai fondi ricevuti dallo Stato, gli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento di un brevetto servono a coprire anche i costi di tutti quei progetti di ricerca di applicata che non hanno raggiunto un risultato brevettabile o comunque di interesse economico. Questa situazione diventa ancora più assurda se, per ipotesi, si applicasse al caso di un'impresa privata. L'impresa costruisce laboratori, li attrezza con apparecchiature aggiornate, acquista materie prime e reagenti, retribuisce i suoi ricercatori e gli assistenti per svolgere attività di ricerca ma quando si arriva finalmente ad un'invenzione brevettabile rinuncia ad ogni diritto su di essa e si accontenta di una royalty al massimo del 50%. Nessuna impresa farebbe più attività di ricerca a queste condizioni.

Seconda obiezione

La seconda obiezione è relativa alla gestione vera e propria della domanda di brevetto.

È solo il ricercatore che decide se depositare la domanda e l'Università non sembra avere voce in capitolo, ma ne riceve comunicazione solo a posteriori.

Inoltre, in questo articolo non si fa cenno a chi deve affrontare i costi della brevettazione per cui sembrerebbe che debba essere il ricercatore a farsene carico.

Questo provvedimento non tiene conto che la brevettazione non è un atto fine a se stesso ma, per produrre risultati economici, soprattutto nel caso della ricerca pubblica che non possiede strutture in grado di sfruttare direttamente l'invenzione, deve essere inquadrata in una strategia più complessa e integrata che preveda almeno:

- 1) verifica della reale brevettabilità dell'invenzione a fronte dello stato dell'arte preesistente
- 2) deposito della domanda di brevetto nazionale
- 3) attivazione di un progetto di trasferimento della tecnologia brevettata
- 4) deposito delle domande di brevetto internazionali.

È noto per esperienza comune che il ricercatore solo molto raramente è disposto ad affrontare questi costi, che per un soggetto che non sia un'impresa o un'organizzazione so-

no troppo ingenti, e questo fattore potrebbe portare ad una diminuzione delle domande di brevetto depositate.

Infatti, il ricercatore si vede riconosciuto il diritto di decidere per la brevettazione ma nella grande maggioranza dei casi dovrà fare comunque ricorso a finanziamenti esterni o dell'Università e non si vede perché l'Università debba finanziare una procedura di brevettazione su cui non ha diritti decisionali e solo limitati diritti patrimoniali.

Da questo punto di vista si tornerrebbe indietro di almeno cinque anni, quando nessuna Università aveva una strategia in materia di brevetti per cui i ricercatori, nel disinteresse delle strutture universitarie, brevettavano per conto loro in modo sporadico, disorganico, con dei risultati assolutamente fallimentari dal punto di vista economico e dei rapporti con le imprese.

Inoltre, come già osservato in proposito dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane, "si interromperebbe il percorso di innovazione che la maggior parte degli atenei ha già autonomamente intrapreso istituendo uffici di rapporti con le imprese (ILO - Industrial Liaison Office), fondando imprese di spin-off, regolamentando a favore dei propri docenti le autonome normative sui brevetti. Ci si allontanerebbe anche dalla situazione internazionale che in USA (col famoso e innovativo Bayh-Dole Act), in Gran Bretagna, in Olanda e in molti altri Paesi vede sempre l'università proprietaria del brevetto seppure con congrui benefici economici per l'autore."

Terza obiezione

Altra obiezione pratica è nel caso frequente in cui un'invenzione sia frutto del lavoro congiunto di un gruppo di ricercatori.

In questo caso dovrebbero essere titolari del brevetto tutti gli inventori che hanno partecipato a quell'invenzione e la proprietà verrebbe quindi frazionata su più soggetti, come in un condominio, con la conseguenza che ogni decisione riguardante il brevetto (estensioni all'estero, accordi di licenza, rinnovi, etc.) dovrebbe essere concordata e negoziata con tutti i titolari.

Il rallentamento del processo decisionale e la sua perdita di efficacia

sarebbero evidenti, soprattutto considerato che tutte le procedure brevettuali prevedono un gran numero di scadenze tassative a cui devono essere date risposte in termini tassativi, pena la perdita di validità del brevetto.

Quarta obiezione

Non tutta l'innovazione universitaria nasce autonomamente in università. Parte di essa è realizzata su commissione dall'esterno e questa attività di ricerca ed innovazione è, in parte o completamente, retribuita dal committente stesso.

In questo caso il ricercatore, o l'università, riceve dal committente un compenso economico per la prestazione effettuata, mentre il diritto a depositare una domanda di brevetto ed a goderne i benefici spettavano fino ad oggi al committente.

Questo articolo non dice nulla in merito, per cui sembrerebbe che anche in questo caso il ricercatore sia titolare di tutti i diritti derivanti dall'invenzione.

Questo fattore potrebbe rendere più complesso il rapporto ricercatore/università/impresa e comunque scoraggiare le imprese dal finanziare progetti di ricerca che utilizzino strutture universitarie.

Se questo articolo 24-bis ha come scopo quello di incentivare l'attività di ricerca è evidentemente sbilanciato troppo a favore del ricercatore e non tiene conto assolutamente della operatività pratica con le quali si deve sviluppare una strategia di brevettazione il cui fine ultimo è, non dobbiamo dimenticarlo, di produrre delle risorse economiche per remunerare gli inventori e soprattutto ripagare e incentivare gli investimenti della struttura di ricerca.

Art. 24-bis comma 2

Questo comma prevede che le Università e le pubbliche amministrazioni stabiliscano l'importo massimo dei canoni, relativi a licenze a terzi, spettanti alla stessa Università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca.

Nell'ipotesi in cui il ricercatore conceda in licenza il brevetto, ipotesi che per i ricercatori universitari si verifica quasi sempre, sembra dunque che all'Università spetti comunque una quota dei proventi an-

che se l'Università non ha alcun diritto sul brevetto.

Questo comma non è coerente con il precedente e non è corretto dal punto di vista giuridico.

Se il ricercatore è il titolare di tutti i diritti morali e patrimoniali sul brevetto non è possibile che l'Università negozi la concessione di una licenza per un brevetto sul quale non ha nessun diritto.

Anche dal punto di vista giuridico un soggetto terzo, come sarebbe in questo caso l'Università, non può impegnare in alcun modo il titolare del brevetto.

Inoltre, questo comma non regola in nessun modo l'ipotesi di cessione, vale a dire di vendita, del brevetto.

Per cui, visto che il titolare del brevetto è comunque il ricercatore, se questi decide di cedere il brevetto a terzi sembra che i proventi economici siano esclusivamente a suo favore e all'Università non spettano. Cosa evidentemente non equa.

Art. 24-bis comma 3

Questo comma prevede che comunque all'inventore spettano almeno il 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento del bene. Nel caso in cui le Università non definiscano la quota che le spetta, la quota viene stabilita al 30 per cento dei proventi o canoni.

La percentuale del 50% riconosciuta all'inventore è troppo alta. Infatti, bisogna ricordare che il ricercatore non ha dovuto sostenere nessun investimento né di struttura né di tempo, in quanto già remunerato dall'Università, oltre a non avere assunto nessun rischio nel progetto di ricerca: se va male è comunque tutto a carico dell'Università, se va bene il brevetto è del ricercatore.

Le royalties derivanti dallo sfruttamento di un brevetto hanno due funzioni: premiare e incentivare il ricercatore più produttivo e coprire i costi di ricerca garantendo un finanziamento alla struttura che ha sopportato i rischi della ricerca.

In questo vanno ad esempi calcolati i laboratori e il costo di tutto il personale, tecnici, assistenti, etc. pagati dall'Università, che ha comunque contribuito al raggiungimento dell'invenzione brevettabile ma senza dare un contributo inventivo, quindi senza poter essere titolari del brevetto.

Una percentuale più equa potrebbe essere quella già adottata da molti anni da università estere, in particolare americane: 33% ai ricercatori, 33% al dipartimento di appartenenza, 33% all'Università.

Una ripartizione di questo tipo premia e incentiva in modo uguale tutti i soggetti coinvolti e fornisce una copertura per tutti i costi di struttura.

Art. 24-bis comma 4

L'ultimo comma prevede che se il ricercatore non abbia iniziato lo sfruttamento del brevetto entro cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, la pubblica amministrazione di cui l'inventore è dipendente acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione o di farla sfruttare da terzi.

Il periodo dopo il quale il diritto di sfruttamento passa all'Università è troppo lungo.

Infatti, la concessione di un brevetto italiano avviene mediamente dopo 3-4 anni dal deposito della domanda, che sommati ai 5 anni previsti dall'articolo fanno un totale di 8-9 anni.

Nel caso di brevetti internazionali, ad esempio europeo, deve essere aggiunto almeno un altro anno dovuto alla attivazione delle procedure internazionali e quindi è facile arrivare e superare i 10 anni.

Considerato che la durata di un brevetto è di 20 anni dal deposito della domanda, rimane meno della metà della durata complessiva per uno sfruttamento commerciale dell'invenzione. Sarebbe comunque perso tutto il periodo antecedente al passaggio del diritto di sfruttamento dell'invenzione all'Università, con una notevolissima perdita di valore economico del brevetto su cui l'Università non può avere nessun controllo né responsabilità.

Poiché i diritti sull'invenzione decorrono comunque dal deposito della domanda di brevetto, sarebbe più corretto fare decorrere il termine dei 5 anni dal deposito della domanda di brevetto e non dalla concessione del brevetto.

Conclusioni

Lo scopo del "373" è sicuramente encomiabile, incentivare la ricerca applicata da parte della pubblica Amministrazione, ma le soluzioni

adottate sono quanto meno discutibili

L'ottimizzazione delle relazioni fra le componenti di un sistema economico crea l'ambiente migliore per lo sviluppo dell'innovazione. In particolare è importante il rapporto che intercorre tra il mondo della ricerca (che deve essere considerato come un insieme di più soggetti, ricercatore-dipartimento-Università), quello dell'impresa, quello dei capitali e del sistema di leggi che lo regolano.

Questi rapporti, infatti, definiscono le condizioni per alimentare e sviluppare un sistema economico innovativo.

Premesso quanto sopra, una particolare attenzione va dedicata ai rapporti tra ricercatori, università e impresa, ai punti di diversità e a quelli che li accomunano.

Punto fermo per uno sviluppo armonico del mondo della ricerca pubblica, è che il ruolo di raccordo e di cerniera fra i ricercatori/inventori e le imprese può essere svolto in modo efficace soltanto dalle università. È impensabile che un'attività per la quale sono richieste competenze specialistiche e una visione strategica della ricerca nel suo complesso, sia affidata invece ai singoli ricercatori.

L'istituzione che dovrebbe avere il ruolo di "cerniera" tra ricercatori e il mondo dell'industria è quello che potremmo chiamare il "liason office" dell'università, l'ufficio per l'innovazione e il trasferimento tecnologico che "appartiene" all'università ma opera con criteri d'impresa, svincolato dalla cultura accademica ma nel suo interesse.

Tale ufficio dovrebbe essere un vero e proprio fornitore di servizi per i ricercatori universitari e avere, nella sua forma più completa, cinque funzioni essenziali:

- attività di indirizzo dei progetti di ricerca applicata
- coordinamento dell'attività di brevettazione
- coordinamento delle attività di trasferimento delle tecnologie
- gestione economica delle tecnologie brevettate
- assistenza per la costituzione di neo imprese (spin-off)

Non è pensabile che importanti funzioni come queste siano affidate ai ricercatori titolari di brevetti, ma per avere questi servizi, che hanno

un costo, i ricercatori devono rinunciare a parte dei proventi.

È chiaro che la creazione e l'operatività di strutture di questo tipo nell'ambito universitario o degli enti pubblici comporta l'ingresso di una mentalità manageriale in grado di incentivare e trarre profitto dall'attività svolta all'interno delle strutture stesse, ed è sicuramente una scelta più complessa che non delegare queste attività ai ricercatori, ma è l'unica che abbia una possibilità di successo.

Puntare tutto sulla figura del ricercatore e sul fatto che sia egli stesso che, oltre a conseguire delle innovazioni brevettabili, si attivi per sostenere la brevettazione e promuovere lo sfruttamento del brevetto è una scelta probabilmente destinata a fallire.

Riassumendo, le modifiche che

semberebbero opportune al 373, sono:

- il diritto morale ad essere riconosciuto autore di un'invenzione rimane ovviamente sempre dell'inventore;
- l'università ha la facoltà di attivare le procedure di brevettazione entro sei mesi dalla comunicazione dell'autore e acquisisce la proprietà esclusiva dell'invenzione, ai fini del suo sfruttamento economico. Decorso tale termine la proprietà esclusiva dell'invenzione passa all'inventore;
- all'inventore dell'invenzione brevettata spetta almeno il 30% degli eventuali proventi economici e le restanti quote spettano, secondo procedure stabilite in autonomia da ciascun statuto o regolamento di ateneo, al dipartimento di appartenenza e all'Università.

Contributo al dibattito sulle CTU

Roberto Margutti

Egredi Colleghi, seguo con molto piacere e, soprattutto interesse, il dibattito in oggetto.

Mi permetto di trasmettere un breve commento, che non ha certamente lo scopo di aggiungere altra materia a quanto già espresso dai Colleghi, ma che mi viene semplicemente suggerito dalla mia, sia pur non ampia, esperienza. Da una parte, condivido pienamente quanto espresso sia dall'Ing. Giambronco, che da Eccetto: un CTU non ha la funzione dell'esaminatore brevettuale, né deve pensare di poterne rivestirne i panni. È purtuttavia concepibile che si rischi di cadere in questo equivoco data la grande influenza che la prassi dell'Ufficio Brevetti Europeo esercita su tutti noi, non fosse altro che dal punto di vista quantitativo. Siamo infatti mediamente coinvolti con maggiore frequenza, potenziale e reale, in azioni di fronte all'EPO, piuttosto che in tribunale come Consulenti Tecnici.

Conseguentemente ritengo con Eccetto che l'Ordine possa esercitare una funzione anche didattica, molto importante nei confronti di tutti gli associati, in particolare i più giovani, nel presentare delle "guidelines" pratiche e di buon senso sul modo migliore di condurre una CTU. Sicuramente questo argomento potrebbe essere oggetto di futuri incontri o convegni, eventualmente con la partecipazione di esperti del settore.

Altrettanto d'accordo sono con la proposta di istituire un gruppo di studio "ad hoc" che approfondisca l'argomento, anche in confronto con le diverse prassi europee, e che fornisca un quadro chiarificatore e delle indicazioni applicabili in modo, per quanto possibile, omogeneo nel nostro ambito professionale. Nel caso, sarei ovviamente disposto a collaborare fattivamente ad una iniziativa del genere.

Auguro un proficuo lavoro a voi tutti.

Cordialmente.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

N. 373

DISEGNO DI LEGGE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2001

Primi interventi per il rilancio dell'economia

Art. 7

(Nuove regole sulla proprietà intellettuale di invenzioni industriali)

1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, primo comma, le parole «o dell'Amministrazione pubblica» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

1) In deroga all'articolo 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con una Università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è proprietario esclusivo dell'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle Università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, l'invenzione appartiene a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore deve dare comunicazione alla pubblica amministrazione dell'invenzione e presenta la domanda di brevetto.

2) Le Università e le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo dei canoni, relativi a licenze a terzi, spettanti alla stessa Università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca.

3) In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento del bene. Nel caso in cui le Università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.

4) Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora il ricercatore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, la pubblica amministrazione di cui l'inventore è dipendente acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.»

Rilevanza delle dichiarazioni limitative in esami stranieri e nella file-history

Mario Franzosi

1) Con la decisione IEMCA il Tribunale di Milano (13.12.1999 est. Bonaletti) ha esaminato il problema se le dichiarazioni limitative della protezione brevettuale, o la presentazione o accettazione di una rivendicazione più limitata, effettuate in un paese straniero, abbiano effetto sulla sfera di protezione del brevetto italiano. La decisione del tribunale è negativa. Invero, "varie possono essere le ragioni (di convenienza economica, accelerazione della procedura..) sottostanti alla scelta adottata" in diverso ordinamento. Né tali dichiarazioni limitative possono essere interpretate come una confessione *in incertam personam*. Del resto la confessione riguarda fatti (art. 2730 cc.), e non valutazioni tecnico-giuridiche.

Con la sentenza LICA il Tribunale di Torino (14.7.1997 est. Mazzitelli) aveva, sotto altro profilo, negato valore al fatto che il titolare aveva seguito un'altra tesi all'estero. Nella specie, il titolare del brevetto aveva formulato in America una rivendicazione più ampia, che tendeva ad allargare il campo di applicazione del brevetto, con il rischio però di ampliare la sfera della *prior art* pertinente e così i rischi di invalidità. Per il tribunale, "le rivendicazioni accettate dagli esaminatori stranieri, pur costituendo un indizio, non implicano di per sé un capovolgimento della individuazione di appartenenza del brevetto italiano".

2) Altro problema è se le dichiarazioni limitative fatte in sede europea abbiano un effetto limitativo sulla frazione italiana. Sul punto, manca (per quanto a me noto) una giurisprudenza nazionale. Il tema (rilevanza di dichiarazioni o comportamenti limitativi in sede di esame) è stato deciso più volte all'estero.

La sentenza americana Festo (29.11.2000, CAFC, Schall) ha detto che ogni limitazione è da ritenere volontariamente apportata, salvo che vi sia una ragione stringente che la giustifichi (*if unexplained*). La limitazione in fase di esame importa una

corrispondente limitazione della protezione, che non può essere invocata con la teoria degli equivalenti. In pratica, ogni comportamento che restringa la portata della rivendicazione (si tratti di una risposta, o mancata risposta, o risposta parziale all'esaminatore) è intesa come *unexplained* o *voluntary amendment* e quindi limitazione.

La sentenza inglese Eritropoietina (High Court, 11.4.2001, Neuberger) respinge questa tesi. L'accettazione infatti comporterebbe la conseguenza che "no patent agent could sensibly advise a client" senza esaminare tutta la *file-history* (che infatti in America forma *intrinsic evidence*, e cioè è posta sullo stesso piano della descrizione nell'interpretazione del brevetto). Ciò aumenterebbe grandemente il costo per l'interpretazione del brevetto.

La Corte suprema olandese (Hoge Raad, Liquid for lenses 13.1.1985) aveva invece affermato che "in certe condizioni" e "fino a un certo punto" le dichiarazioni limitative nella *file history* tolgono spazio alla protezione.

E la Corte suprema tedesca (BGH, Weichvorrichtung) aveva detto che le dichiarazioni limitative fatte durante la procedura di opposizione vincolano il titolare, ma solo nei confronti del soggetto al quale erano dirette (e cioè nei confronti dell'opponente).

3) Credo che i problemi sopra esposti diano luogo almeno a quattro casi.

a) Si supponga che in una procedura di esame straniero il richiedente non contesti la decisione dell'ufficio straniero di non concedere una rivendicazione. Questo comportamento (sia che l'ufficio straniero conceda una rivendicazione più ristretta o una diversa o non conceda nessuna rivendicazione), non comporta una ammissione o confessione per

l'ordinamento italiano. Può essere valutata dal giudice, costituendo una presunzione (peraltro né grave né precisa), e cioè uno dei componenti del giudizio.

b) Si supponga che in una procedura straniera il richiedente dichiari espressamente che la decisione di tale ufficio di non concedere una rivendicazione è corretta (francamente, non vedo perché il richiedente debba fare tale dichiarazione!). Questo comportamento non comporta una confessione o ammissione per l'ordinamento italiano, ma costituisce una presunzione grave, che può essere vinta dall'interessato, mostrando ragioni che la giustificano (quali ad es. la differenza della legge o prassi straniera da quella nazionale). Essa è dunque negativa (per usare la terminologia americana), quando *unexplained*.

c) Si supponga che nella procedura europea il richiedente abbia fatto acquiescenza alla decisione dell'ufficio di non concedere una rivendicazione. Il problema è se si possa recuperare con la teoria degli equivalenti quella protezione alla quale pare si abbia rinunciato. Per l'ordinamento italiano, occorre vedere se vi era un *animus confitendi*, una intenzione abdicativa. Direi che vi è una presunzione grave in tal senso, ma che la presunzione è vincibile. Non è facile fare esempi di prove o circostanza che vincano tale presunzione. (Non certo l'errore, salvo che sia immediatamente riconoscibile dall'esperto medio. E forse l'errore dovrebbe anche essere scusabile). La tesi al quale il richiedente potrebbe ricorrere è che si è ritenuto di non opporsi alla decisione dell'ufficio perché la rivendicazione accettata era sufficiente, e quella bocciata era esuberante.

d) Si supponga che nella procedura europea il richiedente abbia dichiarato che la decisione dell'ufficio di non concedere una rivendicazione è corretta (non vedo perché il richiedente debba fare questa dichiarazione!). Se lo fa, si ha una presunzione di rinuncia, praticamente invincibile.

La accresciuta complessità dell'istituto brevettuale

L'istituto brevettuale diverrà sempre più complesso e costoso. Varie ragioni vi concorrono.

1) Negli Stati Uniti, la giurisprudenza *Festo* (Court Appeal Fed. Cir., 29.11.2000) ha ridotto grandemente l'applicazione della teoria degli equivalenti. Dunque la contraffazione o è letterale o è difficilmente dimostrabile. Infatti la sentenza *Festo* comporta che:

- le limitazioni alla protezione inserite dal richiedente in risposta a una motion dell'esaminatore escludono che ci si possa riappropriare di quanto si è rinunciato;
- le limitazioni non collegate a una motion (*voluntary amendments*) sono un ostacolo quando *unexplained*. I commentatori ritengono che sia praticamente impossibile spiegare i motivi per cui si è introdotta una limitazione.

In conseguenza di tale giurisprudenza, è necessario che il richiedente rivendichi tutti gli equivalenti che possono essere concepiti al tempo della domanda (la giurisprudenza *Purdue* censura la pratica di lasciare pendente la domanda allo scopo di redigere successivamente le rivendicazioni dopo aver constatato le caratteristiche della contraffazione).

Ciò che non è rivendicato è perduto. L'unico spazio per la teoria degli equivalenti sembra essere quello della *new developed technology*: il brevetto copre nuove realizzazioni che, per effetto di nuove tecnologie sviluppate, non erano rivendicabili al tempo della domanda.

Dunque la stesura del brevetto al tempo della domanda diviene cruciale. Essa richiede molto impegno, una piena conoscenza delle anteriorità ed è perciò assai costosa.

2) In Europa, si suggerisce di modificare l'art. 69 della CBE, che definisce la sfera di protezione.

In particolare si vuole introdurre la previsione dell'equivalenza, tenendo conto (e quindi facendo rientrare nella sfera di protezione) di quei mezzi che al tempo della contraffazione sono da considerare equiva-

Mario Franzosi

lenti ai mezzi rivendicati. Mezzi sono considerati equivalenti se sia ovvio ad un esperto che i mezzi alternativi danno luogo sostanzialmente allo stesso risultato dei mezzi rivendicati. Si tratta di un indirizzo diverso da quello del caso *Forel* della Corte d'Appello di Milano del quale ho parlato in un precedente numero.

Tuttavia viene anche introdotto l'istituto della *prosecution history estoppel*.

Di conseguenza si terrà conto di ogni dichiarazione che limiti in modo non equivoco la portata del diritto, quando tale dichiarazione è fatta durante l'esame europeo, o in una causa di validità, in particolare se la dichiarazione è fatta in risposta a una citazione di anteriorità. Si tratta di un indirizzo vicino

a, ma non coincidente con, quello del caso *Forel*.

Questo indirizzo impone la massima attenzione nel rispondere all'esaminatore, e quindi una accresciuta spesa nella procedura di esame.

Anche nell'ambito giudiziale, la materia si complica. Infatti ciò che dovrà essere considerato non è solo la rivendicazione e la descrizione, ma anche la *file history*. In America, sia il brevetto che la *file history* sono considerati (sullo stesso piano) per definire la portata del brevetto: si tratta di *intrinsic evidence*, di immediata rilevanza.

3) Dunque, cresciuta attenzione nella redazione delle rivendicazioni, nelle risposte all'esaminatore, cresciuta complessità delle controversie. In definitiva, cresciuti costi. Il brevetto si avvia sempre più a costituire un forte strumento nelle mani della grande impresa.

Circolari dell'U.I.B.M.

N. 422 del 14 dicembre 2000 – Designazioni posteriori di registrazioni internazionali concernenti l'Estonia e la Turchia: art. 14.5 del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid.

Come a suo tempo comunicato con circolare n. 414 del 10 aprile 2000, in sede di ratifica del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid l'Estonia e la Turchia hanno reso una dichiarazione, ai sensi dell'art. 14.5 del detto Protocollo, secondo la quale è consentita l'estensione territoriale di marchi iscritti nel registro internazionale anteriormente alla data di entrata in vigore del Protocollo per tali Paesi e, cioè, anteriormente al 18 novembre 1998 per l'Estonia ed al 1o gennaio 1999 per la Turchia.

Con nota in data 4 dicembre 2000, in risposta ad un quesito posto dallo scrivente Ufficio, l'O.M.P.I. ha fornito una interpretazione dell'art. 14.5

del Protocollo, secondo la quale la dichiarazione dei suddetti Stati deve essere intesa come riferita alle sole registrazioni anteriori effettuate in base al Protocollo e non anche alle registrazioni effettuate in base all'Accordo di Madrid.

In relazione a quanto sopra esposto, considerato che l'Italia ha aderito al Protocollo con effetto dal 17 aprile 2000 e che non vi possono essere, quindi, registrazioni di origine italiana effettuate ai sensi del suddetto Protocollo antecedentemente a tale data, il punto 5.5 della circolare n. 414, precedentemente citata, deve considerarsi abrogato. L'abrogazione deve ritenersi estesa anche all'ultima parte del punto in esame, in quanto, secondo gli accordi intercorsi tra il Regno Unito e l'O.M.P.I., la designazione del Regno Unito vale come dichiarazione d'intenzione d'uso del marchio per i prodotti e i servizi richiesti per quel Paese.

N. 425 del 28 maggio 2001 – Registrazione di disegni e modelli – Norme di attuazione Decreti legislativi nn 95/2001 e 164/2001.

Com'è noto a codesti Uffici la legislazione nazionale in materia di brevetti per modelli industriali è stata modificata a seguito dell'attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli.

Le modifiche sono state apportate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, pubblicato sul supplemento ordinario (n. 72/L) alla G.U. n.79, del 4 aprile 2001, successivamente integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, pubblicato sulla G.U. n.106 del 9 maggio 2001 e riguardano i tre settori principali sotto specificati. Le nuove disposizioni legislative sono entrate in vigore il 19 aprile 2001.

- La denominazione del titolo: i modelli industriali cambiano la loro denominazione in "disegni e modelli".
- La vigenza del titolo: la durata è quinquennale ed è prorogabile per quinquenni fino ad un massimo di venticinque anni.
- Il regime delle tasse: le domande di registrazione sono assoggettate al pagamento della tassa di domanda e della tassa di concessione quinquennale. Nel caso di proroga è dovuta la tassa di proroga quinquennale. È quindi abolito il pagamento in un'unica soluzione per i primi tre quinquenni previsto dalla norma precedentemente in vigore.

La maggiore vigenza del titolo comporta la possibilità per i titolari, che si trovino nel terzo quinquennio, di chiedere la proroga del titolo, fino al nuovo termine massimo. Le tasse relative agli ultimi due quinquenni sono corrispondenti a quelle del terzo. In attesa della nuova modulistica, aggiornata secondo le nuove disposizioni, gli Uffici in indirizzo potranno continuare ad usare quelle già in loro possesso (modulo O) sia per il deposito delle domande di registrazione che per la richiesta di proroga.

In quest'ultimo caso nel campo delle "annotazioni speciali" verrà scritto:

1. "Istanza di prima (seconda, etc.) proroga quinquennale relativa alla domanda di registrazione per disegni o modelli n°..... del.....".

Su detto modulo O verrà anche specificato l'importo del versamento allegando la relativa attestazione.

2. Rimane per i disegni tessili la possibilità che la tassa di concessione e quella di proroga vengano pagate annualmente.

N. 426 del 3 luglio 2001 – Adesione della Australia al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid.

L'OMPI di Ginevra ha comunicato che l'Australia avendo aderito al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, sarà membro dell'Unione stessa a decorrere dall'11 luglio 2001. Pertanto alla medesima data nel richiedere una registrazione internazionale di un marchio si può ottenere la protezione del marchio stesso in detto Paese.

Per i marchi registrati nel registro internazionale anteriormente all'11 luglio 2001 potrà essere presentata domanda di estensione territoriale per l'Australia.

L'importo delle tasse individuali stabilito ai sensi dell'articolo 8.7) del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per designare l'Australia al momento del deposito o di una estensione tardiva è il seguente:

TASSA DI DESIGNAZIONE (depositi, estensioni, rinnovi)	
Per la prima classe di prodotto	381 CHF
Per ogni classe addizionale	347 CHF

Si allega l'elenco aggiornato dei Paesi aderenti all'Accordo di Madrid e al Protocollo relativo a tale Accordo.

N. 427 del 23 luglio 2001 - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulle registrazioni internazionali concernenti designazioni di Singapore e dell'Australia: comunicazioni dell'O.M.P.I..

L'O.M.P.I. di Ginevra ha comunicato che l'Ufficio della Proprietà Intellettuale di Singapore richiede una traduzione in lingua inglese delle parole scritte in altra lingua nell'ambito di un marchio che è oggetto di una registrazione internazionale in tale Paese.

Pertanto, quando un marchio per il quale è richiesta la registrazione internazionale con designazione di Singapore è composto, in tutto o in parte, da una o più parole che possono essere tradotte, occorre che nel modulo di domanda (di primo deposito o di estensione posteriore) sia riportata anche la traduzione di tali parole in lingua inglese, conformemente a quanto previsto rispettivamente dalla regola 9.4)b)iii e dalla regola 24.3)c) del Regolamento di esecuzione comune all'Accordo ed al Protocollo di Madrid.

Ad integrazione di quanto già comunicato con la circolare N° 426 del 3 luglio 2001 in merito all'adesione dell'Australia al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid, si precisa che l'importo delle tasse individuali di rinnovo stabilito ai sensi dell'art. 8.7 del suddetto Protocollo è di 254 Franchi svizzeri per la prima classe di prodotti o servizi, e di 127 Franchi svizzeri per ogni classe addizionale.

Si riporta, comunque, qui di seguito un prospetto riepilogativo delle tasse individuali dovute per tale Paese:

TASSA DI DESIGNAZIONE (domanda di primo deposito o estensione posteriore)	
Per la prima classe di prodotti o servizi	CHF 381
Per ogni classe addizionale	CHF 347

TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per la prima classe di prodotti o servizi	CHF 254
Per ogni classe addizionale	CHF 127

N. 428 - Richieste della ditta Net-Com Ltd ai titolari di marchi italiani

È stato segnalato allo scrivente Ufficio che ai titolari di marchi italiani registrati viene trasmesso da parte della ditta Net-Com Ltd con sede in Finchley Road 665, GB London NW2 2HN un bollettino di pagamento postale precompilato, dell'importo di £ 832.600, senza da parte degli stessi sia stato richiesto alcun servizio. Sembra anche che alcuni titolari avrebbero pagato la somma indicata,

nel convincimento che la richiesta fosse in qualche modo collegata all'attività dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Si comunica al riguardo che lo scrivente Ufficio è del tutto estraneo alla citata iniziativa, la quale proviene da un soggetto privato ed è destinato alla prestazione di non ben identificate attività, come si evince dai citati bollettini.

Detta iniziativa non attiene minimamente alla validità o alla conservazione delle avvenute registrazioni.

Al fine di chiarire la situazione si pregano codeste Camere di voler dare la massima diffusione alla presente circolare con i mezzi che saranno ritenuti più idonei.

N. 429 del 3 settembre 2001 – Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: tasse individuali relative alla Svezia.

L'O.M.P.I. di Ginevra ha comunicato che, a decorrere dal 1° settembre 2001, l'importo della tassa individuale che deve essere corrisposta per le designazioni relative alla Svezia, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate.

TASSA DI DESIGNAZIONE

(domanda di primo deposito o estensione posteriore)

Per la prima classe di prodotti o servizi	CHF 198
Per ogni classe addizionale	CHF 82

Tassa supplementare quando un marchio è composto da elementi figurativi o da caratteri speciali o li contiene	CHF 33
---	--------

TASSA DI RINNOVAZIONE

Per la prima classe di prodotti o servizi	CHF 198
Per ogni classe addizionale	CHF 82

N. 430 del 17 settembre 2001 – Registro informatizzato dei seguiti relativi a trascrizioni ed annotazioni. Con la presente circolare si comunica che nella banca dati dell'U.I.B.M.

è operativo il registro informatizzato dei seguiti riferiti a trascrizioni ed annotazioni. Detto registro è operante per tutte le istanze presentate successivamente al 1.1.1996.

È opportuno, pertanto, effettuare la seguente destinazione: per le trascrizioni ed annotazioni presentate antecedentemente al 31.12.1995 gli unici dati ufficiali restano quelli contenuti nei registri cartacei custoditi dall'U.I.B.M., anche nel caso in cui le locali camere di commercio avessero provveduto ad immettere nella banca dati informazioni riferite a seguiti antecedenti alla predetta data. In tal caso, infatti, l'utente vedrà coprire la scritta: "dati da confrontare con quelli contenuti nei registri cartacei".

Per le trascrizioni ed annotazioni successive al 1.1.1996 è operante il registro informatizzato con le informazioni disponibili per le invenzioni, i marchi ed i modelli. Successivamente tali informazioni saranno estese agli altri titoli di proprietà industriale.

L'utente, nell'interrogare il titolo interessato, potrà accedere alla funzione "seguiti" ed avere immediata visione dello stato delle trascrizioni ed annotazioni (a decorrere, si ripete, dalle istanze inoltrate successivamente all'1.1.1996) riferite al titolo integrato.

Occorre precisare che soltanto le pratiche di trascrizione ed annotazione definite, mediante il loro accoglimento o rigetto, recano dati ufficiali a tutti gli effetti, mentre per le pratiche "in attesa di esame" i dati sono da considerare provvisori.

Si richiama, pertanto, l'attenzione sul codice "stato pratica" nel quale viene evidenziato lo stato di lavorazione della pratica al momento della interrogazione.

Si precisa, infine, con riferimento alle sole annotazioni riferite al pubblico, alle sentenze di nullità e alle sentenze di decadenza che le stesse sono disponibili informaticamente a decorrere rispettivamente dal 23.05.2000 (offerte al pubblico), dal 26.07.2000 (sentenze di nullità) e 30.11.2000 (sentenze di decadenza). Prima delle predette date, pertanto, l'utente dovrà fare esclusivamente riferimento ai registri cartacei.

Per quanto riguarda, infine, le certificazioni relative alle pratiche definite e contenute nel nuovo registro informatizzato, si precisa che, su richiesta dell'utenza, potranno essere

rilasciate stampe della videata interessata sulle quali verrà apposta la dicitura: "i dati riportati nella presente videata sono conformi a quelli contenuti nel fascicolo agli atti dell'Ufficio".

N. 431 del 24 settembre 2001 – Deposito di documenti di priorità relativi a domande presentate nei Paesi NATO.

In seguito a recenti disposizioni del Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro, si comunica che, a decorrere dalla data odierna, i documenti di priorità relativi a domande depositate nei Paesi alleati nell'ambito della NATO e classificati per la sicurezza nei Paesi d'origine non devono più essere depositati presso gli uffici brevetti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ma esclusivamente presso l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi, ove saranno ricevute da un ufficiale rogante a ciò designato.

N. 433 de 9 ottobre 2001 – Registrazione di disegni e modelli - Norme di attuazione dei decreti legislativi nn. 95/2001 e 164/2001. Istanza di proroga della durata della protezione.

Ad integrazione e parziale rettifica della Circolare n. 425 del 28.5.2001, per corrispondere a varie richieste di precisazioni e chiarimenti pervenuti da operatori del settore ed al fine di migliorare la gestione informatica dei dati relativi alla proroga della protezione dei disegni e modelli, si specifica quanto segue:

A) domande di registrazione di disegni e modelli presentate dopo il 19.04.2001

1) l'istanza di proroga, per i quinquenni successivi al primo, va presentata dal titolare della domanda di registrazione (domanda di brevetto secondo le espressioni della normativa precedente il d.lgs. n. 95/2001), o dal suo avente causa, oppure dal suo mandatario, essa deve riportare i riferimenti al numero della domanda, alla data di deposito della stessa, al numero di brevetto o di registrazione (se già concesso o effettuata), al titolare, all'importo del quinquennio di riferimento ed al numero ordinale progressivo della proroga;

2) l'istanza deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, allegando l'attestazione in originale del pagamento effettuato;

3) gli Uffici Brevetti delle C.C.I.A.A. verbalizzano l'avvenuto deposito

della documentazione in questione come "VARIA" redigendone all'uo-
po tre esemplari su cui saranno ri-
portati i riferimenti contenuti nella
richiesta di proroga. Un esemplare
del modulo "VARIA" è trattenuto
dall'ufficio ricevente, unitamente al-
l'istanza in carta semplice, un altro è
consegnato al richiedente, ed il terzo
modulo viene inviato all'U.I.B.M.,
unitamente all'istanza in bollo ed al-
l'attestazione del pagamento effet-
tuato;

4) l'istanza di proroga deve essere
presentata, unitamente all'attesta-
zione dell'avvenuto pagamento del-
la tassa relativa, entro la data di sca-
denza o, in difetto, entro i sei mesi
successivi con la soprattassa;

*B) brevetti concessi prima del 19 aprile
2001*

per i titoli vigenti, concessi ex lege
per una durata di 15 anni, non oc-
corre istanza di proroga per la pro-
tezione dei primi 15 anni della data
della relativa domanda; basterà il pa-
gamento dei quinquenni maturati
(fino al terzo) che deve essere effet-
tuato entro la data di scadenza o, in
difetto, entro i sei mesi successivi
con la soprattassa.

L'istanza di proroga per il 4° ed il 5°
quinquennio ed il relativo paga-
mento devono essere effettuati entro
la data di scadenza, o in difetto, en-
tro i successivi sei mesi con la so-
prattassa, con le modalità di cui al
punto A);

*C) domande pendenti alla data del 19
aprile 2001*

1) se all'atto del deposito della do-
manda sono state già pagate le tasse
relative ai primi 15 anni in unica so-
luzione, dopo l'avvenuta registra-
zione deve essere comunque pre-
sentata l'istanza di proroga del 2° o
del 3° quinquennio entro le rispetti-
ve scadenze, ovvero entro i 4 mesi
successivi alla data della registra-
zione medesima, o in difetto, in en-
trambi i casi, entro i sei mesi suc-
cessivi con la soprattassa. Il pagamento
delle tasse dovute a conguaglio è ef-
fettuato per la differenza tra la som-
ma già versata e quella prevista per
i quinquenni successivi. L'istanza di
proroga per il 4° ed il 5° quinquen-
nio ed il relativo pagamento de-
vono essere effettuati entro la data
di scadenza o, in difetto, entro i suc-
cessivi sei mesi con la soprattassa,
con le modalità di cui al punto A);
2) se all'atto del deposito è stato pa-

gato solo il primo quinquennio, si
potrà attendere la concessione della
registrazione e fare istanza di proro-
ga e pagamento per uno o più dei
successivi quinquenni già eventual-
mente maturati alla data della regi-
strazione, entro i 4 mesi successivi
ad essa, o in difetto, entro i sei mesi
successivi con la soprattassa, e con le
modalità di cui al punto A);

3) nel caso in cui sia stato pagato an-
che il 2° o il 3° quinquennio, nel cor-
so dei quali viene concessa la regi-
strazione, il pagamento già effet-
tuato deve essere regolarizzato con
la presentazione delle rispettive
istanze di proroga entro i 4 mesi
dalla registrazione stessa, o in di-
fetto, entro i sei mesi successivi con
la soprattassa. Per i quinquenni suc-

cessivi si applica quanto disposto al
punto A)

D) disegni tessili

Per la presentazione dell'istanza di
proroga dei disegni tessili resta vali-
do quanto indicato nei punti prece-
denti, mentre rimane la possibilità
che la tassa di concessione e quella di
proroga vengano pagate in rate an-
nuali.

*E) termine per le eventuali regolarizza-
zioni*

Per i pagamenti eventualmente ef-
fettuati dopo il 19 aprile 2001, si con-
cede il termine di 90 giorni dalla da-
ta della presente circolare per rego-
larizzare gli stessi in conformità di
quanto sopra prescritto.

UIBM decisioni sui ricorsi

Ada Borella

Proseguiamo la pubblicazione di bre-
vi note riassuntive sulle sentenze del-
la Commissione dei Ricorsi. Chi fos-
se interessato a qualche sentenza in
particolare può richiedere copia del
testo integrale alla segreteria del-
l'Ordine.

**No 43/2000 di Repertorio
del 23 novembre 1999
MARCHIO**

L'Ufficio rifiutava la registrazione del
marchio **FRESCHI DALL'ORTO**
per contraddistinguere prodotti ali-
mentari conservati e condimenti, per
mancanza di capacità distintiva del
marchio e per decettività, in quanto
la dicitura lasciava intendere una su-
periore qualità dei prodotti rivendica-
ti.

Interposto ricorso, la richiedente fa-
ceva osservare che proprio perché i
prodotti non avevano a che fare con
l'orto, la dicitura voleva essere un
semplice slogan commerciale, simile
ad altri regolarmente registrati, qua-
li **SEMPREFRESCHÉ, ORTOFRE-
SCO, ORTOSCELTO, FRESCO LAT-
TE**, etc...

La Commissione accoglie il ricorso,
argomentando che il segno non si

può dire privo di una sua capacità
distintiva e di una modesta compo-
nente di arbitrarietà, dato che il con-
sumatore non può non rendersi con-
to di stare acquistando prodotti con-
servati. L'originalità, pur debole, ri-
siede nell'ossimoro freschezza-con-
servazione.

**No. 44/2000 di Repertorio
del 23 novembre 1999
MARCHIO**

L'Ufficio rifiutava la registrazione
del marchio **CHINA TOWN**, chiesta
da una società alimentare tedesca,
perché tale dicitura poteva indurre
in errore il consumatore sulla prove-
nienza geografica dei prodotti e man-
teneva il rifiuto nonostante che il ti-
tolare avesse sottolineato come il no-
me non fosse affatto geografico, ma
indicasse le zone delle metropoli a
concentrazione cinese, evocando
quindi un gusto e uno stile cinese e
non già una produzione proveniente
dalla Cina.

Interposto ricorso, la richiedente di-
mostrava come dalle confezioni im-
messe sul mercato risultasse chiara-
mente l'origine tedesca dei prodotti e
come la dicitura **CHINA TOWN** co-

stituisse solo un elemento evocativo di una tradizione culinaria, come ad esempio "cucina italiana", "salsa bolognese", etc.

La Commissione accoglie il ricorso, condividendo pienamente le ragioni della ricorrente.

No. 45/2000 di Repertorio del 15 ottobre 1999

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio **SOVIET**, depositato da una società italiana, per contraddistinguere articoli di moda delle classi 9, 14, 18 e 25, in quanto suscettibile di ingannare il consumatore sul luogo di provenienza degli stessi (Art. 18e).

Interposto ricorso, la richiedente negava che **SOVIET** costituisse denominazione geografica, specie dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma sosteneva il carattere puramente fantasioso del segno. Si sottolineava inoltre come, nel campo degli articoli di abbigliamento, una provenienza dai territori sovietici non avrebbe costituito un pregio differenziale agli occhi del consumatore.

La Commissione accoglie il ricorso, ribadendo la tesi del richiedente che la provenienza putativa non sarebbe stata idonea a conferire un particolare credito qualitativo nell'opinione del consumatore medio. Il segno potrebbe essere dotato di una certa carica decettiva se inducesse il consumatore a ritenere che i prodotti così marcati siano "residuati" dell'ex Unione Sovietica, ma il provvedimento di rifiuto dell'Ufficio si basava sulla provenienza "geografica", non sulla provenienza "storica" dei prodotti e quindi la Commissione non può considerarla.

No 46/2000 di Repertorio del 15 ottobre 1999

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione di un marchio composto dalla dicitura "**LATTE DI QUALITÀ**" sormontata da una mucca che allatta due bambini, ritenendola in contrasto con l'Art. 18e, potendo accreditare i prodotti di un pregio presunto in grado di condizionare il consumatore.

La richiedente, nella motivazione del ricorso, sottolineava che il marchio era stato chiesto per classi e prodotti distanti dalla classe 29 del latte e derivati e che proprio la provocazione volutamente suscitata nel consumatore, che rilevava la discrepanza fra

la dicitura e i prodotti, non permetteva di creare attese qualitative suscettibili di delusione.

La Commissione accoglie il ricorso, sia perché una generica vanteria del prodotto non costituisce decettività del consumatore, sia perché la loro distanza merceologica dal latte, e la umoristica vignetta richiamante la lupa capitolina, attenua il valore informativo della dicitura.

No. 47/2000 di Repertorio del 23 novembre 1999

ANNUALITÀ

Una società in liquidazione, con istanza presentata l'8 luglio 1997, chiedeva ex Art. 90 RD 1127/39 la reintegrazione dei diritti, decaduti per mancato pagamento della 10a annualità di un brevetto. L'annualità era scaduta nel giugno 1995 ed era stata pagata nel dicembre 1996, adducendo quale causa di forza maggiore il dissesto aziendale, la morte del licenziatario del brevetto e dei fraintendimenti fra titolare e liquidatore.

L'Ufficio dichiarava l'istanza irricevibile perché tardiva, essendo trascorso più di un anno dalla scadenza del termine non osservato.

Interposto ricorso, la richiedente ribadiva gli argomenti dell'istanza, precisando che solo nel novembre 1996 si era resa conto del mancato pagamento e che quindi il termine di un anno avrebbe dovuto decorrere da tale data.

La Commissione rigetta il ricorso sentenziando che i termini previsti dall'Art. 90 sono di un anno dalla scadenza dell'annualità e di due mesi dopo la cessazione dell'impedimento; pertanto nel caso di specie l'istanza doveva essere presentata entro il giugno 1996 o al più, dato e non concesso il riconoscimento della consapevolezza della omissione, entro il gennaio 1997.

No 48/2000 di Repertorio del 23 novembre 1999

CCP

La richiesta di un CCP sulla base di un brevetto europeo nazionalizzato veniva seguita da altra richiesta, basata su un brevetto europeo divisionale del precedente, pure nazionalizzato.

Dopo discussioni (si veda sentenza 5/97) l'Ufficio accordava il primo CCP, mentre la seconda richiesta veniva ritirata dalla titolare.

L'Ufficio tuttavia, con successivo provvedimento, procedeva all'auto-

annullamento del CCP concesso perché il principio attivo risultava essere già stato oggetto di un precedente CCP nazionale.

Interposto ricorso, la richiedente sosteneva che la preesistenza di un CCP nazionale non era d'ostacolo al rilascio di un CCP comunitario per lo stesso brevetto e per la stessa specialità in quanto il Regolamento non lo vietava e l'ambito di tutela del CCP comunitario era più ampio di quello nazionale. Infatti il CCP nazionale prolunga l'esclusiva per quella specifica specialità medicinale che è oggetto di AIC (Art.4 bis, 4° comma), mentre l'altro per ogni specialità medicinale che si avvalga di quel dato principio (Art. 4 Reg. CE 92/1768).

La Commissione respinge il ricorso, ricordando che già con sentenza 44/96 aveva stabilito che la preesistenza di un CCP nazionale ostava al rilascio di un CCP comunitario per un medicinale che si avvallesse del medesimo principio attivo brevettato e che fosse stato autorizzato all'immissione in commercio sotto la medesima denominazione. La Commissione ribadisce inoltre che il titolare di un CCP nazionale può agire in contraffazione contro chiunque produca e commercializzi medicinali di composizione identica a quella del medicinale per il quale ha ottenuto il CCP, benché detti medicinali abbiano fatto oggetto di AIC con diverse denominazioni. Vi è quindi equivalenza fra le protezioni accordate con CCP nazionale e CCP comunitario, il che delegittima l'argomento addotto dalla ricorrente.

No. 49/2000 di Repertorio del 14 dicembre 1999

MARCHIO

L'Ufficio, riscontrando in una domanda di marchio relativa ad una medaglia presentante su un lato un ramo d'olivo, la cupola di S. Pietro e la dicitura "ROMA 2000, ANNO SANTO, S.PIETRO, CITTÀ DEL VATICANO" e sull'altro angeli con drappo, chiavi vaticane e porta santa con la dicitura "PORTA SANTA", un chiaro riferimento religioso, chiedeva il parere del Ministero dell'Interno/Direzione Gen. Affari di Culto, il quale esprimeva parere negativo.

L'Ufficio quindi rifiutava la registrazione.

Interposto ricorso, il richiedente lamentava l'insufficienza della motivazione ed osservava come la commemorazione dell'Anno Santo fosse

stata affidata dallo Stato della Città del Vaticano anche alla coniazione e vendita di medaglie.

La Commissione respinge il ricorso, sentenziando che l'Ufficio correttamente chiese il parere del Ministero dell'Interno, ex Art. 30 DL 480/92, contenendo la medaglia elementi di alto valore simbolico e ricordando che tale parere, se negativo, è vincolante per l'Ufficio. Anche il Ministero dell'Interno ha agito in modo legittimo e non-arbitrario, dovendosi negare la costituzione di una esclusiva ad un prodotto basato sull'uso commerciale di un evento religioso.

**No. 50/2000 di Repertorio
del 14 dicembre 1999**

MARCHIO

Sentenza analoga alla precedente per un marchio relativo alla dicitura "ANNO SANTO 2000" su una fascia colorata, sovrastante la cupola di S. Pietro.

**No. 51/2000 di Repertorio
del 14 dicembre 1999**

MARCHIO

Sentenza analoga alla precedente per un marchio relativo ad una medaglia presentante su un lato la scritta "CITTÀ DEL VATICANO - ANNO 2000 - ANNO SANTO" con angelo, croce, porta santa e martello e sull'altro la scritta "PORTA SANTA" con raggi di luce e colombe.

**No. 52/2000 di Repertorio
del 14 dicembre 1999**

BREVETTO

L'Ufficio comunicava al titolare di una domanda di brevetto relativa ad un apparecchio di aerazione di tazza di gabinetto che il trovato era privo di attività inventiva, essendo ottenuto con accorgimenti rientranti nel campo delle comuni conoscenze tecniche e concedeva i rituali sessanta giorni per la risposta. Non avendo avuto riscontro, l'Ufficio rigettava la domanda ex Art. 9 DPR 540/72 e Art. 74 DPR 338/79.

Interposto ricorso, il richiedente sosteneva che la insufficiente motivazione dell'Ufficio non gli aveva permesso una adeguata replica, forniva chiarimenti tecnici sul trovato e chiedeva il rilascio del brevetto o la sua conversione a modello di utilità.

La Commissione respinge il ricorso, sentenziando che la mancata risposta nei termini è considerata alla stregua di una adesione ai rilievi, o di una decisione di rinuncia a contro-

batterli e non è consentito sopperire, in sede di Commissione, a quanto omesso in precedenza.

**No. 53/2000 di Repertorio
del 17 gennaio 2000**

CCP

Una società farmaceutica chiedeva il rilascio di un CCP del prodotto DORZOLAMIDE, un cui sale, il Dorzolamide Cloridrato, sotto il nome commerciale di TRUSOPT, aveva ottenuto una prima AIC.

L'Ufficio rilasciava un CCP relativo al medicinale TRUSOPT (Dorzolamide Cloridrato).

Contro il provvedimento veniva interposto ricorso e, sulla base dei "Considerando 13 e 17" del Reg. CE 1610/96, si chiedeva la modifica della dizione del CCP, in modo da includervi anche i sali e gli esteri della sostanza attiva, protetti dal brevetto di base. La ricorrente chiedeva inoltre che la Commissione sottoponesse in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, ai sensi dell'Art. 177b del Trattato CE.

La Commissione, mediante ordinanza, sottoponeva alla CGCE sei quesiti interpretativi dei Regolamenti CEE 1768/92 e 1610/96, dal più generale: se ai "Considerando" debba attribuirsi valore precettivo o solo interpretativo, allo specifico: se il principio attivo corrispondente al medicinale oggetto della prima AIC sia un sale o un estero della sostanza brevettata, la protezione conferita dal CCP si estenda anche a questa sostanza ed agli altri derivati della stessa.

La Cancelleria della CGCE, in risposta ai quesiti, trasmetteva copia di una sentenza appena pronunciata relativa a un caso analogo, lasciando alla Commissione la decisione se mantenere o meno la domanda pregiudiziale.

Essendosi la ricorrente e l'Ufficio rimessi entrambi alle valutazioni e alle decisioni della Commissione, questa stabiliva che la precedente sentenza della CGCE consentiva di ricavare risposte esaurienti ai quesiti e che di conseguenza il ricorso poteva essere deciso senza la pronuncia pregiudiziale. Nel merito rigettava il ricorso, non valutando necessaria la modifica della dizione del CCP, in quanto il certificato conferisce gli stessi diritti del brevetto di base ed è valido purché preceduto da AIC di un medicinale che si avvalga come principio attivo della sostanza rivendi-

dicata nel brevetto di base o di uno dei suoi differenti derivati (sali ed esteri), se rivendicati, e motivando tale decisione con chiaro e dettagliato esame comparativo della normativa italiana e di quella comunitaria.

**No. 54/2000 di Repertorio
del 17 gennaio 2000**

MARCHIO

L'Ufficio ritornava al titolare di una domanda di marchio figurativo, che rivendicava prodotti nelle classi 3, 5, 10 e 42, la dichiarazione di protezione, chiedendo di rettificare, con postilla datata e firmata, l'indicazione generica dei servizi con un elenco analitico degli stessi e, non avendo avuto riscontro, rifiutava la domanda.

Interposto ricorso, la richiedente lamentava che, poiché i rilievi riguardavano la sola classe 42, il marchio avrebbe dovuto essere concesso per le restanti classi 3, 5 e 10.

La Commissione respinge il ricorso, perché la limitazione delle classi doveva essere fatta valere davanti all'Ufficio e nei termini assegnati, riscontrando la ministeriale.

**No. 55/2000 di Repertorio
del 17 gennaio 2000**

MARCHIO

L'Ufficio, mediante ministeriale, rendeva la dichiarazione di protezione di una domanda di marchio composta da un nome (quello del titolare) e da uno stemma, chiedendo che si precisasse se lo stemma era di fantasia e, in caso negativo, si fornisse idonea autorizzazione debitamente legalizzata.

Non avendo avuto riscontro, l'Ufficio dichiarava respinta la domanda.

Interposto ricorso, il richiedente comunicava di non aver mai ricevuto la lettera ministeriale.

La Commissione, non avendo l'Ufficio potuto dimostrare che la ministeriale fosse stata consegnata all'interessato, accoglie il ricorso.

**No. 56/2000 di Repertorio
del 20 marzo 2000**

BREVETTO

L'Ufficio rifiutava la concessione di un brevetto per invenzione industriale relativo ad un sacco a pelo antiasperità, rilevando che il trovato era privo di attività inventiva e concedendo 60 giorni per le controdeduzioni.

Trascorso ampiamente il termine l'Ufficio emetteva il provvedimento

di rifiuto del brevetto ex Art. 9 DPR 450/72, trasmesso al titolare il 29 aprile, come da avviso di ricevuta.

Il 1° giugno successivo veniva interposto ricorso, sulla base di presunte contraddizioni fra i modelli usati per le due ministeriali.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo, essendo il termine di 30 giorni perentorio, secondo l'Art. 35 RD 1127/39.

No. 57/2000 di Repertorio del 20 marzo 2000

MARCHIO

L'Ufficio rilevava che le tasse pagate al deposito di una domanda di marchio per la dicitura ACQUAMARINA erano insufficienti, rientrando i prodotti da contraddistinguere in 4 classi anziché in tre ed invitava il titolare ad effettuare un versamento integrativo e ad inviare all'Ufficio il tagliando del vaglia postale entro 60 giorni.

Trascorso il termine senza riscontri, l'Ufficio respingeva la domanda.

Interposto ricorso, il richiedente sosteneva di aver effettuato il versamento integrativo ed esibiva la ricevuta recante una data di pochi giorni successiva alla prima ministeriale. La Commissione pertanto accoglie il ricorso.

No. 58/2000 di Repertorio del 20 marzo 2000

BREVETTO

L'Ufficio rilevava che il trovato descritto in una domanda di brevetto, relativa ad un "Automatic System Control A.S.C." era privo di attività inventiva e assegnava al depositante 60 giorni per eventuali osservazioni. Il richiedente, anziché rispondere, interponeva ricorso alla Commissione che, con sentenza 52/99, lo dichiarava inammissibile, in quanto diretto contro un atto meramente interlocutorio.

Nel frattempo l'Ufficio, non avendo ricevuto riscontro alla ministeriale, emetteva il provvedimento di rifiuto della domanda.

Anche contro di esso il richiedente interponeva tempestivo ricorso, lamentando che le "osservazioni" presentate entro i sessanta giorni (e di cui allegava copia) evidenziavano un gradiente di originalità sufficiente a consentire la brevettazione. La Commissione respinge il ricorso, perché il depositante non risulta aver risposto ai rilievi dell'Ufficio; infatti non vi è traccia di ricezione da parte dell'Uf-

ficio, né di spedizione da parte del richiedente delle suddette "osservazioni"; esse non sono altro che la copia delle motivazioni su cui si basa il primo ricorso respinto dalla Commissione.

No. 59/2000 di Repertorio del 20 marzo 2000

MARCHIO/TRASCRIZIONE

Il cessionario di una quota di un marchio di impresa chiedeva all'Ufficio di procedere alla trascrizione della scrittura privata di acquisto, ai sensi dell'Art. 49 RD 929/42.

L'Ufficio dichiarava irricevibile la domanda di trascrizione, mancando il pagamento della relativa tassa, e che comunque non avrebbe dato corso alla trascrizione per l'irregolare contenuto e forma dell'atto da trascriversi.

Interposto ricorso, il richiedente lamentava che l'Ufficio non avesse applicato il principio della "conservazione degli atti" ex Art. 40 RD 929/42 e che il personale stesso dell'Ufficio avesse fornito oralmente errate informazioni. Documentava quindi il pagamento tardivo della tassa e chiedeva di poter accedere alla regolarizzazione dell'atto di trascrizione.

La Commissione respinge il ricorso, essendo l'Art. 78 RD 929/42 perentorio nel sanzionare la irricevibilità di qualsivoglia domanda, per cui è prescritto il pagamento di una tassa, che non sia corredata dal documento che comprovi tale pagamento.

Quanto alla richiesta di regolarizzazione ex Art. 40, essa avrebbe dovuto essere rivolta all'Ufficio e non ad un organo giurisdizionale, quale è la Commissione.

No. 60/2000 di Repertorio del 29 febbraio 2000

BREVETTO

L'Ufficio rifiutava la concessione di un brevetto relativo ad un "sistema integrato di gestione e controllo centralizzato di unità residenziali, particolarmente per persone anziane", ex Art. 12, trattandosi di un metodo gestionale basato sull'applicazione di software, che per giunta risultava privo di particolari caratteristiche innovative (Art. 16) e manteneva il rifiuto nonostante la richiedente avesse nella risposta interlocutoria fatto presente che il trovato non consisteva in un servizio, bensì in un insieme di apparecchiature atte a fornire un particolare innovativo servizio.

Interposto ricorso, la richiedente la-

mentava la carenza di motivazione del rifiuto e si appellava all'Art. 31, 2° comma, nel negare all'Ufficio il diritto ad un esame sul valore tecnico dell'invenzione, dovendosi limitare detto esame a quanto indicato negli Art. 12 e 13, cioè alla sussistenza di applicazione industriale e di attività inventiva.

La Commissione respinge il ricorso e con circostanziata ed esauriente motivazione contesta la tesi della ricorrente secondo cui l'Ufficio non sarebbe tenuto ad esaminare la novità estrinseca ed intrinseca dell'invenzione. Nel merito osserva che non vi è dubbio che il trovato consista, secondo la descrizione, in un "programma" in base al quale vengono organizzati e gestiti i vari dati che provengono da unità residenziali ed abbia quindi natura di piano o metodo di attività intellettuale. E ciò rientra nel divieto sancito dall'Art. 12, 2° comma.

No. 61/2000 di Repertorio del 29 febbraio 2000

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione di una domanda di marchio per la dicitura "GINSENG MIRACLE" per prodotti per la cura dei capelli, sostenendo che tale dicitura era costituita da un'espressione estremamente generica, resa particolare unicamente per il suo valore di slogan commerciale.

Interposto ricorso, la richiedente evidenziava la capacità distintiva e il carattere fantasioso della dicitura, che erano stati riconosciuti in 28 paesi, fra cui 5 di lingua inglese, dove si era ottenuta la registrazione.

La Commissione accoglie il ricorso, riconoscendo che la dicitura non è meramente descrittiva dei prodotti. GINSENG infatti designa un'erba asiatica contenente supposte sostanze tonificanti per l'uomo, mentre il sostantivo MIRACLE ha chiaro carattere iperbolico e di esaltazione. L'unione delle due espressioni non è né generica né priva di una sua originalità. Non avendo l'Ufficio rilevato la sua possibile decettività (Art 18), la domanda deve essere accolta.

No. 62/2000 di Repertorio del 29 febbraio 2000

MARCHIO

L'Ufficio, rilevando in una domanda di marchio, consistente in una etichetta che riportava la figura di un carabiniere e dei simboli dell'arma,

per contraddistinguere alcoolici (classe 33), possibili elementi contrari all'ordine pubblico, chiedeva, ex Art. 30, il parere del Ministero degli Interni e, avuto lo negativo, rifiutava la registrazione.

Interposto ricorso, la richiedente contestava in primo luogo la richiesta di parere al Ministero degli Interni, avendosi dovuto eventualmente interpellare il Ministero della Difesa; secondariamente si negava che alcunchè nel marchio fosse contrario all'ordine pubblico; infine rilevava che altri marchi ben noti, quali "L'AMARO DEL CARABINIERE", fossero stati registrati.

La Commissione accoglie il ricorso, ricordando che il parere dell'Amministrazione richiesto, se è vincolante per l'Ufficio, non lo è per la Commissione.

Nel caso di specie si riconosce che il segno richiesto non lede in alcun modo il decoro dell'arma, ravvisandosi un eccesso di potere nel provvedimento impugnato.

**No. 63/2000
del 14 dicembre 1999
ANNUALITÀ**

Il titolare di un brevetto per invenzione industriale presentava istanza di riammissione in termini, ex Art. 90 RD 1127/39, per il pagamento della sesta annualità, non versata a causa di informazioni inesatte fornite dai funzionari di una UPICA.

L'Ufficio, previo indagine presso detta UPICA, comunicava all'istante che le informazioni ricevute erano corrette e tratte dalla Gazzetta Ufficiale, di cui non è ammessa ignoranza. Inoltre il termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento, prescritto dall'Art. 90, era ampiamente superato e quindi l'istanza non poteva essere accolta e manteneva il rifiuto nonostante che il richiedente citasse una sentenza della Corte Costituzionale che "non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale - l'ignoranza inevitabile" e facesse presente che la cessazione dell'impedimento andava collocata al momento in cui si era accorto di aver ricevuto "informazioni sbagliate" e cioè a pochi giorni prima dell'istanza.

La Commissione respinge il ricorso sentenziando che l'assunto dell'errore scusabile non è ammesso, dovendo l'istante conoscere le disposizioni di legge.

Nella citata sentenza della Corte Costituzionale si parla di "errore inevi-

tabile", ciò che è dubbio nel caso di specie, essendo l'Art. 47 assai chiaro nella sua formulazione letterale. Neppure la tesi dell'istante, che la cessazione dell'impedimento sarebbe avvenuta quando si è accorto di avere ricevuto errate informazioni, può essere condivisa. L'Art. 90 si riferisce chiaramente ad un ostacolo oggettivo e certamente non è tale la scoperta dell'errore. L'interpretazione della norma è rigorosa, trattandosi di un rimedio eccezionale e non basta per ricorrervi la mancanza di colpa, occorre la dimostrazione della "massima diligenza".

**No. 64/2000 di Repertorio
del 14 dicembre 1999
MARCHIO**

L'Ufficio rifiutava la registrazione di una domanda di marchio formato dalla dicitura DEOL PER FRIGGERE MEGLIO DESPAR con disegno di fantasia per contraddistinguere oli di semi (Cl. 29), perché conteneva un inequivocabile riferimento alla qualità superiore dei prodotti, che poteva condizionare la scelta del consumatore.

Interposto ricorso, la richiedente osservava che un marchio MEGLIO DESPAR era già stato registrato e quindi l'Ufficio si doveva soffermare

sulla dicitura DEOL PER FRIGGERE, priva di qualsiasi iperbole qualitativa. La Commissione accoglie il ricorso, riconoscendo una componente di fantasia nel marchio complesso, composto da elementi figurativi e da una dicitura che il consumatore intende come "olio per friggere della linea Despar", senza essere tratto in inganno da parole genericamente elogiative, come MEGLIO.

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

Direttore Responsabile:
Giuseppe Righetti

Comitato di Redazione:
Ada Borella, Luigi Cotti,
Fabio Giambrocono,
Hans Benno Mayer,
Diego Pallini, Giuseppe Quinterno,
Francesco Saverio Rossati

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

Grafica e impaginazione:
Neografica srl - Milano
Via P. Eugenio 43 • Tel. (02) 33.10.51.63

In questo numero

<p>La consulenza tecnica e l'interpretazione del brevetto..... Pag. 1 <i>Mario Franzosi</i></p> <p>I nuovi Modelli: il "Diritto di Design" (nuove strategie di differenziazione?)..... » 3 <i>Raimondo Galli</i></p> <p>Ulteriori considerazioni in materia di Disegni e Modelli » 13 <i>Carlo Fiammenghi</i></p> <p>Marchi/Domain names "incredibili decisioni e democrazia" » 14 <i>Fabio Giambrocono</i></p>	<p>Il disegno di legge Tremonti-bis sulla proprietà delle invenzioni realizzate nelle Università. Le invenzioni sono degli inventori? Pag. 16 <i>Diego Pallini</i></p> <p>Contributo al dibattito sulle CTU » 19 <i>Roberto Margutti</i></p> <p>Rilevanza delle dichiarazioni limitative in esami stranieri e nella file-history..... » 20 <i>Mario Franzosi</i></p> <p>La accresciuta complessità dell'istituto brevettuale » 21 <i>Mario Franzosi</i></p> <p>Circolari dell'U.I.B.M. » 21</p> <p>UIBM decisioni sui ricorsi. » 24 <i>Ada Borella</i></p>
---	---