

Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XIX - N. 1 - Maggio 2004

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

Assemblea degli iscritti all'Ordine del 18 marzo 2004

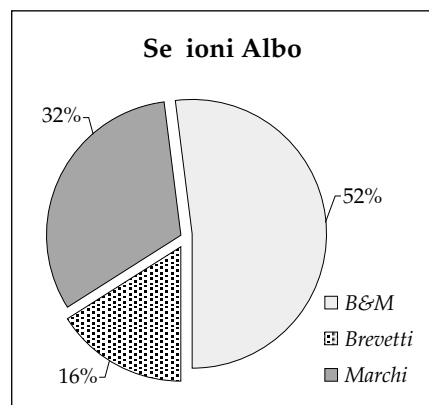
Relazione del Presidente

Bruno Muraca

1.0 - Da i a i c i

A fine 2003 il numero degli iscritti all'Ordine è risultato pari a **816**; sostanzialmente la situazione non è mutata rispetto agli 818 iscritti dell'anno precedente: ai 18 nuovi iscritti tutti nella Sezione Marchi, frutto dell'esame relativo che è terminato nell'ottobre 2002, fanno riscontro 13 dimissioni o cancellazioni e, purtroppo, ben 9 decessi. In particolare, gli **816** iscritti all'Ordine al 31 dicembre 2003 risultano così distribuiti:

- **427 (52%)** iscritti sia alla Sezione Brevetti, sia alla Sezione Marchi;
- **131 (16%)** iscritti solo alla Sezione Brevetti;
- **258 (32%)** iscritti solo alla Sezione Marchi.



Mentre la percentuale di iscritti nella Sezione Marchi non è cambiata, vi è stato uno slittamento di un punto percentuale dalla Sezione Brevetti e Marchi alla Sezione Brevetti.

Seguono alcuni spaccati per tipo di attività, distribuzione geografica ed età, che è nostra tradizione esaminare in occasione dell'incontro annuale.

1.1 - Di ib ione e a i i :

- **722 (88%)** iscritti esercitano la libera professione e
- **94 (12%)** iscritti esercitano in ambito aziendale;

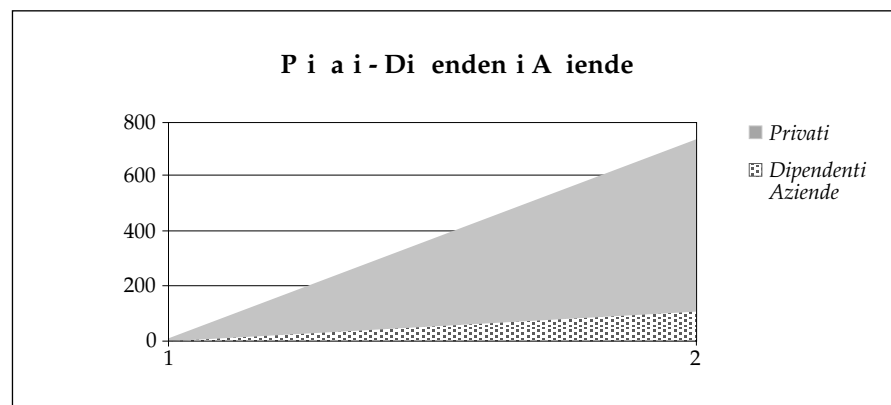
le relative percentuali risultano immutate, sempre rispetto allo scorso anno.

1.2 - Di ib ione geog afica:

- **682 (83%)** esercitano la loro attività nel Nord;
 - **119 (15%)** al Centro e solamente
 - **15 (2%)** al Sud;
- la percentuale degli iscritti al Nord è invariata.

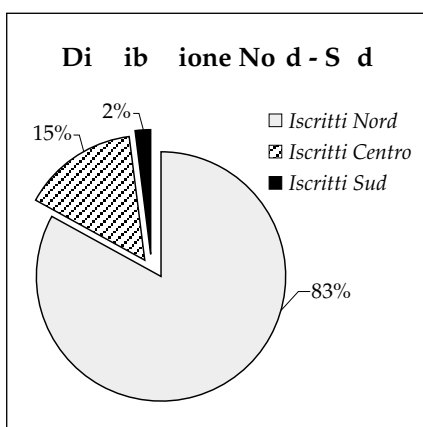
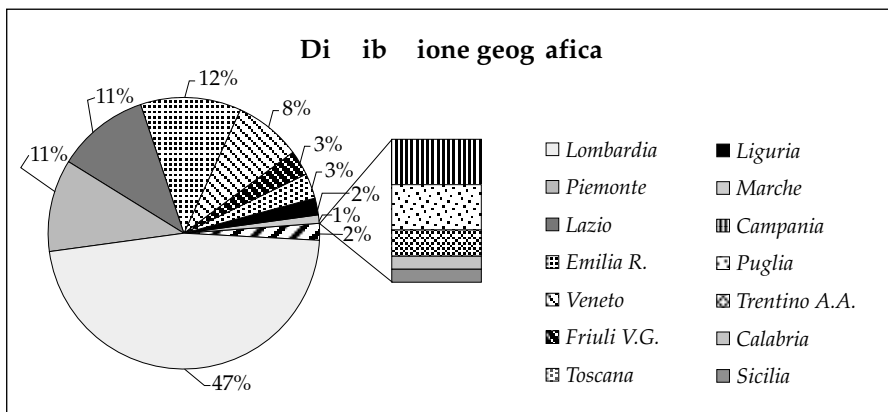
Tra le regioni con più di 10 iscritti:

- la **Lombardia** conta da sola **388** iscritti (48%); seguono:
- il **Piemonte** con **86** iscritti (10%);
- l'**Emilia Romagna** con **96** (12%);
- il **Lazio** con **87** (11%);
- il **Veneto** con **65** (8%);
- la **Toscana** con **28** (3%);



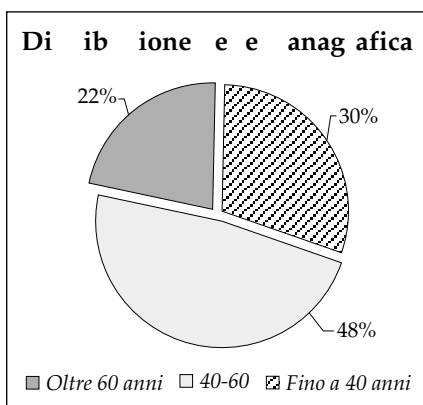
In questo numero

Ancora sul Brevetto Comunitario
Come si legge un Brevetto
Sezioni specializzate in p.i.



- il Friuli V.G. con 21 (3%) e
 - la Liguria con 17 (2%).
- Tenendo in considerazione differenze maggiori di 2 unità, risultano quindi:
- 7 iscritti in meno in Lombardia ed in Piemonte;
 - 10 iscritti in meno in Emilia Romagna;
 - 4 iscritti in più in Veneto.

- 1.3 - Distribuzione media dell'età :**
- 247 iscritti (30%) con età fino ai 40 anni;
 - 386 (48%) di età compresa tra 40 e 60 anni;
 - 183 (22%) di età superiore ai 60 anni.



Mentre la percentuale dell'ultima fascia è rimasta invariata, si è verificato un travaso dalla prima fascia alla seconda del 3%: il rateo del *middle-aged* tende a diventare più consistente, rafforzandosi rispetto agli anziani, cosa che a me sembra molto positiva.

2 - Rapporti con le Istituzioni

Con il D.M. 9 maggio 2003 n.171 finalmente sono stati varati i nuovi moduli, inutilmente annunciati come imminenti dal sottoscritto negli ultimi quattro o cinque anni. Il decreto regola la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, marchi, disegni e modelli. Dato il lungo lasso di tempo intercorso, tra l'altro tra la stesura del decreto e la sua stessa pubblicazione, è stato necessario ricorrere alla Circolare n. 453, che reca la data del 22 dicembre 2003, per tener conto di disposizioni normative ed amministrative intervenute nel frattempo.

In particolare, la data per l'uso obbligatorio di detti moduli è stata spostata dal 31 dicembre 2003 al 1° febbraio 2004; la prescritta "compilazione a macchina" è stata estesa anche alla "compilazione mediante apparecchiature informatiche" (Art. 1.2); è stata ovviamente precisata l'estensione agli avvocati del conferimento di incarico (Art. 2.2); è stato precisato che del modulo di domanda, costituito da un originale e quattro copie, "l'originale è uno solo e deve essere firmato in calce. Di questo si dovranno effettuare quattro copie, che non dovranno essere firmate" (Art. 3.1); non esistendo più i Centri di Raccolta, la copia del modulo di domanda ad essi destinata è da considerarsi superata (Art. 3.2); possibilità di eliminare i campi non obbligatori e di allargare alla bisogna quelli utilizzati, eccetera.

È ancora ferma al palo, dopo più di

quattro anni dal Decreto 447/99, l'opposizione amministrativa ai marchi. Ovviamente non può esservi opposizione se non ha luogo la pubblicazione e tutti conosciamo l'endemico problema nazionale sulla effettuazione della pubblicazione, peraltro debitamente ed ingiustamente prepagata, di brevetti e marchi.

Qualche tempo fa era affiorata negli uffici romani un'idea, non so se stravagante o brillante: effettuammo la pubblicazione tramite lo strumento dei CD-ROM; peccato che sia saltato fuori che il linguaggio informatico dell'UIBM non è compatibile con quello delle varie UPICA e che quindi non vi è possibilità di dialogo tra loro. L'ultima cosa che ho sentito qualche mese fa è definita come "mirrorizzazione" dei due sistemi informatici per garantirne la interoperabilità. Non so se sia poi stata fatta; resta il fatto che la famosa opposizione ai marchi, per la verità tanto agognata e voluta dallo stesso UIBM, tuttora non è operante.

Quest'anno la parte del leone l'ha fatta il lavoro di preparazione e di consultazione del famoso Testo Unico che ora si chiama Codice della Proprietà Industriale, la cui ultima versione mi risulta essere del febbraio scorso e che dovrebbe essere deliberato in questi giorni, tenuto conto che la Delega scade il prossimo giugno.

Come sapete fanno parte della Commissione che presiede alla preparazione del Codice, tra gli altri, i nostri iscritti Dr. Fabrizio De Benedetti e Dr. Paolo Sani.

Occorre dare atto al Ministro Marzano della liberalità dimostrata nel consentire che la bozza preliminare del Codice potesse essere esaminata dagli organi e dalle associazioni interessate ed inoltre del fatto che tutte le osservazioni pervenute siano state considerate e vagliate per migliorare le varie parti del Codice. L'Ordine, la Confindustria, il Collegio, l'Aicipi, l'Aippi, la Les, la Commissione dei Ricorsi hanno potuto inviare dettagliate osservazioni alla Commissione che ha assicurato di averle vagliate tutte; anche se, ovviamente, non ha potuto accogliere integralmente tutte le richieste. La principale preoccupazione è stata quella di non esondare troppo dai limiti della delega accordata per non rischiare di vanificare tutto il lavoro fatto.

Nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre 2003 ad opera del Ministro Marzano è avvenuta, presso la sede del Ministero, la presentazione ufficiale della prima bozza di Codice, contenente già al-

cune delle modifiche frutto della consultazione con le organizzazioni interessate; allora si disse che non vi sarebbe stato più tempo per apportare ulteriori modifiche, ma per fortuna così non è stato ed il lavoro di rifinitura è continuato fino a questi ultimi giorni. Per riassumere, il Codice della P.I. è costituito da VII Libri e da 236 Articoli che compendiano in modo organico tutte le norme relative ai brevetti, ai modelli ed ai marchi; in particolare il Libro VI – Ordinamento Professionale – riprende quasi integralmente il testo del Decreto 30 maggio 1995 istitutivo dell'Ordine, riportando per esempio all'Art. 207.3 il contenuto integrale dell'Art. 1.3 del Decreto: "Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale".

Tra i principali contributi apportati dal nuovo Codice, merita segnalazione:

- la disciplina della priorità interna;
- la decadenza del brevetto per mancato pagamento delle tasse;
- nuove norme sulla *restitutio in integrum*;
- l'eliminazione della presenza del PM, peraltro di fatto formale, nelle cause di nullità;
- una nuova regolamentazione della disciplina dell'invenzione del dipendente, al quale assegna comunque un equo premio;

ed altre che sarebbe troppo lungo enumerare in questa sede; anche perché non è ancora dato di conoscere il testo definitivo deliberato, quanto meno, dal Ministro.

L'occasione sarebbe stata eccellente per riuscire ad accorpate in un unico testo tutta la materia che gravita attorno alla proprietà industriale ed intellettuale; tanto più che attualmente, con la protezione del software affidata al diritto d'autore e con la disciplina della protezione del Design, i confini si sono molto affievoliti tra quanto, prevalentemente in Italia, segnava un chiaro spartiacque tra proprietà intellettuale ed industriale. Sarebbe forse ingiusto e troppo sbrigativo parlare di beghe di palazzo che hanno impedito questo compendio; sta di fatto che le diverse competenze tra Ministeri per alcuni settori specifici ne hanno impedito la realizzazione.

È stato un peccato non avere avuto il coraggio di approfittare della delega legislativa per mettere a punto il potenziamento e la sostanziale riforma dell'UIBM; il Codice prevede la costituzione nell'ambito del Ministero delle Attività Produttive di una Direzione

Generale sulla Proprietà Industriale, al cui interno opererà l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

In passato l'Ordine, in sinergia con la Confindustria, aveva presentato una validissima proposta di riforma dell'UIBM, i cui principi sono tuttora validi ma la cui realizzazione è stata definitivamente bloccata ope legis: mi riferisco al progetto di una Agenzia della P.I., autonoma da un punto di vista amministrativo, patrimoniale e finanziario. Personalmente continuo a ritenere che la tipologia da noi proposta per l'Amministrazione nazionale in fatto di proprietà industriale sia l'unica possibile per non farci sfigurare, come ora continua ad avvenire, con le amministrazioni analoghe degli altri paesi industrializzati: qualunque palliativo, sia pure coraggioso, al di fuori di una drastica ristrutturazione dell'UIBM nella direzione studiata e seguita inutilmente da noi da più di vent'anni, inevitabilmente fa affiorare alla mente la dantesca critica al governo della città di Firenze "che con dar volta suo dolore scherma!".

Merita a questo punto ricordare che l'Italia, è stata fra i primi paesi europei, ad adottare l'Istituto delle Corti Specializzate in materia di Proprietà Industriale. Altra questione è poi immaginarsi come questa riforma possa effettivamente prendere piede "a costo zero" come previsto: persino mia moglie ammette che ha imparato sul campo, con la prima, ad allevare le altre due figlie; ma mi preoccupa un tantino che questo criterio empirico venga ufficialmente adottato per la preparazione dei giudici delle Corti Specializzate, con l'ovvia eccezione di quei pochi super addestrati benemeriti giudici che si sono occupati di materia brevettuale nelle principali Corti metropolitane, che come è noto sono tutte concentrate al Nord.

Con la prova orale, che è slittata nel gennaio di quest'anno, si è completato l'**e ame e la Se i one Ma chi** iniziato lo scorso anno.

La situazione è stata la seguente:

• Domande pervenute	118
• Domande accettate	110
• Candidati che si sono presentati alla prova scritta	96
• Candidati ammessi alla prova orale	79
• Candidati che si sono presentati alla prova orale	78
• Candidati che hanno superato gli esami	74

Considerando il rapporto tra i 96 candidati che si sono effettivamente presentati all'esame ed i 74 candidati che lo hanno superato, la media dei promossi risulta pari al 77%, cosa che mi sembra ottimale.

E' uscito il bando d'esame per la **Se i one B e e i**, il Consiglio ha già vagliato tutte le numerose domande pervenute nei termini ed è già stata fissata la data della prova scritta per il 25-26 maggio 2004, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Chimica dell'Università La Sapienza di Roma.

Avremmo preferito che la sede d'esame fosse Milano, data la maggiore concentrazione di candidati al Nord; ma ci è stato opposto dall'UIBM un certo criterio di "alternanza" Milano - Roma che non è stato possibile superare.

Inoltre, a partire da questa sessione di esame, è stata introdotta l'esazione di un contributo pari a 120 euro per candidato e l'Ordine si è fatto carico, dopo le pressanti insistenze romane, del pagamento delle prebende ai Commissari di esame non ministeriali.

Al momento, la situazione dei candidati è la seguente:

• Domande pervenute	100
• Domande accettate	99

3 - A i i e doc men a i one

Il 13 e 14 febbraio 2003 ha avuto luogo a Milano presso questa stessa sede delle Stelline il consueto Seminario gratuito di aggiornamento sul PCT con la partecipazione di ben 150 persone. Il Seminario è stato organizzato dall'EPI-CEIPI in collaborazione con l'Ordine e l'AICIPI; ai partecipanti è stato consegnato un fascicolo aggiornato di documentazione di oltre 250 pagine, oltre ad un pratico regolo sui tempi di procedura del PCT. Il 20-22 marzo a Castel Gandolfo, organizzato dalla SISPI e sponsorizzato dall'Ordine, ha avuto luogo un Convegno sul tema importante de "Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale". L'Ordine collabora abitualmente con la SISPI nell'organizzazione di convegni che riscuotono sempre ampio successo. Il 27 marzo, in concomitanza con la nostra Assemblea annuale, è stato ospitato in questa stessa sede un Convegno che al mattino ha visto la partecipazione della Dott.ssa Agrò, la quale ha illustrato le "Linee programmatiche dell'UIBM"; al pomeriggio, in collaborazione con l'AIPPI, è stato trattato il tema di attualissimo interesse riguardante le "Novità in materia di Desi-

gn". Il giorno 8 aprile, sempre in questa stessa sede, ha avuto luogo un Convegno, organizzato dall'Ordine in collaborazione con l'AICIFI, sul tema *à la page* della brevettazione del Software e del cosiddetto *business method* dal titolo: "Patents related to computers and business method".

Il 30 settembre un Convegno organizzato dall'Ordine ha trattato il tema della Direttiva comunitaria sulla brevettazione di "Software Related Inventions" e sullo stato dei lavori dell'importantissimo Codice della P.I. Il 20 novembre è stato organizzato un convegno su: "Il sistema del Brevetto Europeo e del Marchio Comunitario - Recenti novità ed aggiornamenti".

E' aumentato soddisfacentemente il numero delle persone che hanno lasciato alla Segreteria il loro indirizzo di E-mail; si è passati dal 42% degli iscritti del 2002 all'88% registrato lo scorso anno. Prego i pochi che non lo avessero ancora fatto di procedere al più presto: il sistema di informazioni canalizzato via E-mail è tempestivo ed economico ad un tempo.

È mia tradizione terminare con un pensiero al nostro Notiziario che mi sembra di ottima qualità. Purtroppo sembra molto difficile superare la soglia dei due numeri per anno, soprattutto perché non arriva sufficiente materiale dalla contribuzione degli iscritti. Oltre ad ospitare articoli di autori qualificati e certamente autorevoli nell'ambito della nostra professione, mi piacerebbe che il Notiziario divenisse la nostra palestra di scambio di idee ed opinioni. Mentre mi sento in dovere di scoraggiare l'invio di note di basso profilo, a volte su tematiche eccessivamente personalistiche ed inutilmente polemiche, devo incoraggiare l'invio di articoli che esprimano suggerimenti e progetti di miglioramento delle nostre procedure o che siano propositivi di nuovi comportamenti; tutte cose da cui il Consiglio potrà trarre spunto per cercare di effettuare l'introduzione pratica, eventualmente adoperandosi per promuovere modifiche di legge che le consentano. Il dibattito interno che ne potrà derivare risulterà certamente più utile, stimolante e creativo di quello che abitualmente accade in prossimità delle elezioni, con un deprecabile affastellarsi di appelli, note critiche o peggio di indecorosi ed inqualificabili libelli, alcuni persino indegnamente anonimi, che squalificano e non rendono giustizia alla elevatissima qualità della nostra professione.

Ancora sul brevetto comunitario*

Adriano Vanzetti

1. Gli argomenti che tratterò qui di seguito sono stati, almeno in parte, già esposti da me e da altri¹, senza che tuttavia di essi si sia minimamente tenuto conto, né si accenni a tener conto, nelle sedi che contano. Tornare ancora una volta su di essi è perciò abbastanza frustrante: e tuttavia doveroso per la remota possibilità che qualcuno che ha voce in capitolo si convinca della nocività del progettato brevetto comunitario, sia in generale, sia in particolare per il nostro Paese.

I vantaggi che secondo i sostenitori di esso, ed in particolare del Commissario al Mercato Interno Fritz Bolkestein, il brevetto comunitario comporterebbe per l'Europa, fino a costituire elemento determinante per rendere l'Europa stessa *"l'economia più competitiva del mondo entro il 2010"*, appaiono sostanzialmente due: il primo sarebbe costituito dal minor costo che il brevetto comunitario avrebbe rispetto a quelli nazionali e a quello europeo, ed il secondo dal fatto che esso avrebbe automaticamente e sempre validità in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Nessuna di queste due ragioni appare fondata, o quanto meno alla portata delle mie capacità di comprensione.

Quanto al minor costo del brevetto comunitario (circostanza sulla cui effettività possono avanzarsi fondati dubbi), si sostiene in particolare negli ambienti comunitari che esso determinerà una moltiplicazione dei depositi brevettuali da parte delle industrie europee, che rafforzeranno in questo modo la propria posizione concorrenziale. Senonché a me sembra che la possibilità del deposito di

brevetti, utile a fini di rafforzamento concorrenziale, non dipenda tanto dal costo dei brevetti stessi, bensì dal fatto che, a monte, si faccia della seria ricerca, capace di portare a serie invenzioni brevettabili. In altri termini non riesco a capire come la quantità di validi brevetti depositati in un sistema economico, e perciò la competitività di quel sistema, possa ritenersi proporzionale al costo dei depositi dei medesimi, anziché all'entità degli investimenti in ricerca e dei centri di ricerca presenti in quel sistema.

Se così stanno le cose, e se perciò decisivi per la collettività sono gli investimenti in ricerca, non si vede come il minor costo della brevettazione possa contribuire ad una crescita esponenziale della competitività europea, dato che gli investimenti in ricerca europea continuano ad essere a livelli notevolmente inferiori a quelli di Stati Uniti e Giappone. Per non parlare dell'Italia, che in tema di ricerca è in ultima posizione nella stessa Unione Europea. Il peggioramento progressivo della situazione è riflesso dal fatto che la percentuale di domande di brevetto europeo depositate da richiedenti di Paesi europei è in calo, mentre sono in aumento quelle di origine non europea, e che in Francia il calo delle domande stesse si è verificato ad onta di una riduzione delle tasse ufficiali.

Si può dunque concludere su questo punto che l'opinabile minor costo del brevetto comunitario non avrebbe né potrebbe avere nessun riflesso di maggior competitività dell'economia europea (tanto più che quei minori costi varrebbero anche per le imprese extraeuropee).

2. Passando ora a considerare il secondo presunto vantaggio per le imprese europee del brevetto comunitario, quello derivante dalla sua validità in tutta l'Unione, si assume che esso determinerebbe l'eliminazione di un

* Testo della relazione tenuta al Convegno SI-SPI su "I brevetti per invenzione fra diritto europeo e diritto nazionale" (Torino, 8 marzo 2004).

¹ Cfr. Fabrizio de Benedetti "Il nuovo Brevetto comunitario si indirizza alle imprese con costi eccessivi, scarsa flessibilità e un approccio teorico" in Guida Normativa de Il Sole 24 Ore n.116, 2 luglio 2003.

ostacolo alla libera circolazione delle merci nello Spazio Economico Europeo, secondo uno dei principali obiettivi del Trattato istitutivo. Senonché, a me sembra che la sostituzione con un sistema brevettuale rigido in tutti i Paesi dell'Unione, degli esistenti sistemi elastici nazionali ed europeo, che consentono alle imprese di limitare la brevettazione ai Paesi che siano di loro reale interesse, determini esattamente il contrario dell'eliminazione di un ostacolo alla libera circolazione delle merci. I sistemi elastici di cui ho appena parlato, infatti, consentono un minimo di concorrenza sui prodotti brevettati quantomeno nei Paesi per i quali la brevettazione non sia stata richiesta, ed inoltre la circolazione nell'Unione dei prodotti immessi sul mercato in quei Paesi dal titolare o con il suo consenso. Al contrario il sistema rigido proposto per il brevetto comunitario determinerebbe un blocco monopolistico totale per il prodotto brevettato, che in tutta l'Unione potrebbe circolare soltanto a discrezione del titolare.

Se dunque il brevetto comunitario così come vuole essere configurato non gioverebbe né ad un'automatica trasformazione di quella europea nella *"economia più competitiva del mondo"* né a diminuire gli ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito dell'Unione Europea, cooperando in tal guisa al primo fine istituzionale del Trattato; se dunque, ripeto, il brevetto comunitario non sembra idoneo a conseguire questi scopi nell'interesse pratico ed istituzionale dell'Unione, pare legittimo chiedersi a quali interessi esso in realtà giovi.

3. Non par dubbio che lo strumento costituito da questo brevetto comunitario giovi alle imprese che hanno quale propria strategia (e nel contempo le possibilità economiche per realizzarla) quella di depositare il maggior numero di brevetti possibili in tutto il mondo, in base al convincimento che *"dobbiamo possedere i brevetti non per proteggere i nostri prodotti, ma perché essi ci danno il potere di escludere gli altri in settori dove essi possono voler inserirsi"* (dichiarazione del dirigente della Hewlett-Packard, Marc Schuyler, riportata dal *Wall Street Journal* del 4 ottobre 2002, relativa alle ragioni per cui la sua impresa desidera aumentare il numero dei

brevetti). È evidente che a questo tipo di imprese con il brevetto comunitario si fa un bel regalo, mettendo a loro disposizione uno strumento semplificato sia sotto il profilo del deposito sia sotto quello della "manutenzione", ed oltretutto a buon mercato. Ed è anche evidente che imprese di questo tipo si trovano principalmente negli Stati Uniti e in Giappone, ed assai meno in Europa.

Un regalo viceversa non sembra si faccia alle piccole e medie imprese, alle quali al contrario si toglie una possibilità che dovrebbe essere fondamentale: quella di selezionare in concreto i Paesi nei quali interessa loro una protezione brevettuale. Esse dovranno confrontarsi con un numero di brevetti sempre maggiore ottenuti da imprese concorrenti assai più grandi e vedranno corrispondentemente ridursi l'area di attività economica e produttiva liberamente disponibile. Solo poche di esse (pochissime in Italia), effettivamente innovative nel loro settore, usufruiranno a più basso costo di una copertura brevettuale automatica per i quindici o i venticinque paesi dell'Unione Europea. Ma la gran parte delle imprese (e tutte le medio-piccole) non avranno né un interesse né soprattutto la capacità di coprire un mercato così vasto, ed il costo relativo di registrazione (a prescindere da ciò, si avranno per le piccole e medie imprese degli ulteriori e gravi inconvenienti, di cui dirò più avanti).

Il brevetto comunitario di cui sto parlando, dunque corrisponde essenzialmente all'interesse delle grandi imprese multinazionali, soprattutto di origine statunitense o giapponese, per le quali costituisce, come ho appena detto un bel regalo. Ma qual è l'interesse del nostro Paese, e della Unione Europea a far questo regalo? Esiste un simile interesse?

4. È nozione comune che l'economia del nostro Paese è fondata essenzialmente sulle piccole e medie imprese, e la sua tendenza è nel senso di divenirne sempre di più, con la scomparsa, l'indebolimento, l'alienazione a capitali stranieri di gran parte delle non molte grandi imprese italiane. A titolo di esempio si consideri che questa tendenza a ridurre le dimensioni delle imprese si riscontra anche in una regione altamente industriale co-

me il bresciano: un recente studio dell'Associazione piccole e medie industrie di Brescia (pubblicato sul periodico dell'associazione nel dicembre del 2003) ha infatti rilevato che le imprese bresciane sono passate da una media di 3,8 addetti registrata nel 1987, ad una media di 2,8.

Se così stanno le cose, sembra dunque di poter dire che in generale il nostro Paese non ha nessun interesse all'istituzione del brevetto comunitario, non ne trarrebbe alcun vantaggio ed al contrario, come meglio vedremo tra breve, ne subirebbe rilevanti danni. Un discorso per certi versi analogo si potrebbe fare per parecchi dei Paesi dell'Unione Europea, salvo forse per i "tre grandi".

5. In una simile situazione potrebbe destare stupore il fatto che al riguardo si assuma, in Europa e nel nostro Paese, un atteggiamento che risulta sostanzialmente masochistico. Tuttavia la spiegazione dell'apparente singolare fenomeno sta a mio avviso anche nella presenza in campo di un altro interesse, potentemente supportato, che è quello dell'Unione Europea intesa come struttura burocratica. Come ogni struttura burocratica che si rispetti anche quella dell'Unione Europea vive in funzione del proprio potenziamento, della propria espansione. In un divertente, ma nel contempo serio libro degli anni sessanta, intitolato *"la legge di Parkinson"*, la necessità ed il ritmo di espansione delle strutture burocratiche erano addirittura dimostrate con formule matematiche, che portavano a risultati impressionanti pur senza tener conto dell'elemento, peraltro essenziale, del perseguimento del potere personale. Si tratta di un ordine di interessi ormai sostanzialmente staccato dalla considerazione di quelli dei singoli Stati che compongono l'Unione: ed è questo un fenomeno analogo a quello che da quasi un secolo si va verificando nell'ambito dell'impresa, dove è stato individuato e studiato per primo da Walther Rathenau, Economista e Ministro della Repubblica di Weimar assassinato da gruppi estremisti di destra nel 1922, nel suo noto saggio *"Die Lehre vom Unternehmen an sich."* Un saggio che evidenzia appunto il formarsi di un interesse dell'impresa che si stacca e prescinde da quello degli azionisti ed è rappresen-

tato da ciò che oggi chiameremmo il *management*: così come, ripeto, si è formato un interesse di Bruxelles e dintorni, che prescinde da quello degli Stati membri (gli azionisti).

L'interesse all'istituzione del brevetto comunitario è dunque anche, e molto, l'interesse della struttura burocratica dell'Unione Europea, che non solo attraverso di essa potrebbe provvedere ad un aumento del proprio personale, delle proprie sedi, ma, attraverso la propria prevista associazione alla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, sostanzialmente potrebbe impossessarsi dell'Ufficio Europeo dei brevetti (che per conto suo ha 5000 addetti!), rappresentando 25 dei 27 stati che all'UEB aderiscono.

6. E passiamo a considerare i difetti sostanziali e processuali che dall'elaborazione dei progetti di Regolamento e di Decisioni della Commissione e del Parlamento Europeo emergono e che appaiono assai gravi.

Sotto il profilo sostanziale, emerge anzitutto il modo in cui si progetta di risolvere la questione linguistica. Come è noto il brevetto comunitario dovrebbe essere redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione dell'Ufficio Brevetti Europeo, vale a dire nella lingua di uno dei "tre grandi" del Direttorio (inglese, tedesco e francese), tagliando fuori non soltanto la nostra lingua, ma anche lo spagnolo, che dopo l'inglese è la lingua più parlata nel mondo. Ciò accade già nel brevetto europeo, ma quantomeno la relativa Convenzione prevede che per essere valido in uno Stato quel brevetto venga integralmente tradotto nella lingua appunto di quello Stato, e che la traduzione costituisca nello Stato stesso il testo ufficiale del brevetto. Per il brevetto comunitario si prevede invece che la traduzione da una delle lingue ufficiali in quelle di Paesi di lingua diversa, sia limitata alle rivendicazioni brevettuali, cosicché ogni interessato avrà la consolazione di sapere che le rivendicazioni di tutti i brevetti comunitari sono tradotte non solo nella sua lingua, ma altresì in ungherese, in finlandese, in polacco, in sloveno ecc.. Oltre, e nel contempo, a quella che il testo ufficiale del brevetto sarà in ogni sede espresso soltanto in una delle tre lingue ufficiali.

Ma, si dice, di che mai ci si lamenta? Le rivendicazioni sono l'essenziale. Tuttavia la gente che pratica il diritto dei brevetti sa bene che non ci si può fermare alla lettura delle sole rivendicazioni, se si vuole lavorare con un minimo di serietà. D'altra parte lo riconoscono sia l'art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo e relativo protocollo di applicazione; sia l'art. 8.3 della Convenzione di Strasburgo, che se non sbaglio è tuttora in vigore, e secondo il quale "la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni": il che mi pare significhi che le rivendicazioni di per sé non bastano (o quanto meno può accadere che non bastino) alla individuazione dell'oggetto del brevetto, e che esse devono appunto essere interpretate facendo ricorso al testo ed ai disegni (si noti per inciso che spesso i disegni sono essenziali per la comprensione di certi brevetti, e che a loro volta essi possono essere letti solo riferendosi alle spiegazioni del testo).

A ciò si aggiunga che se la traduzione delle rivendicazioni verrà fatta da funzionari che conoscono il linguaggio brevettuale come i traduttori dell'Unione Europea conoscono quello giuridico (solo un piccolo esempio: nella traduzione italiana dei documenti UE in tema di brevetto comunitario il termine "*enforcement*" è metodicamente tradotto con "esecuzione forzata"), non ci sarà molto da fidarsi.

In conclusione: se le piccole e medie imprese italiane più avvedute possono essere in grado oggi di compiere un monitoraggio fra i brevetti del loro settore vigenti nel nostro Paese e disponibili nella nostra lingua, allo scopo di stabilire cosa possano o non possano fare, ciò diventerà praticamente impossibile a causa dei costi, ed avrà comunque risultati privi di certezza, con il brevetto comunitario. Altro elemento negativo consiste nel fatto che avranno vigore di legge (nel costituire un diritto di esclusiva il brevetto ha appunto forza di legge) nel nostro Paese dei testi redatti in lingua straniera, privi di qualsiasi traduzione ufficiale o addirittura ufficiosa, e che non sono Convenzioni internazionali a cui l'Italia abbia aderito, ma atti dell'Unione. Il che pare in contrasto con il principio costituzionale che per entrare in vigore nel no-

stro Paese una legge debba essere almeno potenzialmente portata a conoscenza di tutti i cittadini (è questo lo scopo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dell'entrata in vigore delle leggi solo dopo questa pubblicazione), mentre ancora non consta che vi sia un obbligo per tutti gli italiani di conoscere le tre lingue ufficiali dell'Unione Europea Ufficio Europeo Brevetti. Ricordo che perfino i numerosi invasori che il nostro Paese ha conosciuto nel tempo, quando affiggevano degli editti in Italia li redigevano in italiano (perfino i tremendissimi tedeschi nell'ultima fase della seconda guerra mondiale).

7. Venendo brevemente ai contenuti della prassi brevettuale, un ulteriore difetto che l'introduzione del brevetto comunitario potrà comportare, concerne il livello inventivo richiesto per la validità della privativa.

Il problema si collega a quello della giurisdizione, di cui dirò più avanti. Poiché è certo ed esplicitamente programmato che la giurisprudenza del Tribunale del brevetto comunitario (dotato di competenza esclusiva in materia) si uniformerà alla prassi dell'UEB; e poiché, com'è noto, le varie istanze di valutazione di questo ufficio, risentendo a loro volta dell'irresistibile tendenza espansiva di ogni organismo burocratico, per ragioni statistiche e per giustificare la propria esistenza e la propria espansione accettano di brevettare qualsiasi cosa, anche di livello inventivo minimo, quando non addirittura risibile; poiché tutto ciò è certo, dicevo, dovremo aspettarci appunto una prassi giurisprudenziale in tema di validità di brevetti estremamente permissiva, e perciò un ulteriore aumento dei monopoli brevettuali.

Ciò è in contrasto con la nostra prassi giurisprudenziale, che come è noto è tradizionalmente piuttosto severa nella valutazione del requisito dell'originalità. Il perché di questa differenza sta probabilmente dal fatto che manca ed è sempre mancato nel nostro Paese un sistema di esame preventivo per i brevetti, a causa della cronica mancanza di denaro, che d'altronde anche di per sé ha escluso ogni possibilità di crescita di strutture burocratiche. Così da noi la valutazione della validità dei brevetti è diventata eventuale, ed è stata delegata alla magi-

struttura in sede di contenzioso sul punto. Dal loro canto i giudici non hanno nessun interesse, a differenza dagli Uffici del tipo di quello europeo, a valutare i brevetti con indulgenza, non avendo problemi di giustificare la propria esistenza, né problemi statistici e di crescita.

Con il brevetto comunitario questa prassi di maggiore rigore andrà perduta, visto che in relazione ad essa i nostri giudici verranno definitivamente e pienamente tagliati fuori, come subito vedremo. E che per la nostra piccola e media industria l'estendersi delle privative anche ai livelli più bassi di creatività, e parallelamente il restringersi degli spazi di libera concorrenza, possa per qualche verso costituire un vantaggio, sembra difficilmente sostenibile. Con ciò non voglio fare l'elogio della contraffazione, ma in tema di livello inventivo una certa severità, o quantomeno serietà, sembra auspicabile.

8. E passiamo a considerare il nostro tema in relazione al secondo genere di difetti che esso presenta: quello processuale, della giurisdizione, cui abbiamo fatto riferimento già un momento fa a proposito della totale emarginazione dei nostri giudici in tema di brevetto comunitario.

Dalla lettura di una massa cartacea rilevante, costituita da una serie di Riviste di Decisione del Consiglio (*"Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere le controversie in materia di brevetto comunitario"*; *"Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado"*; *"Proposta di Regolamento del Consiglio relativa al brevetto comunitario"*), piena di incastri e ripetizioni e ricca di considerando e di commenti, credo di essermi fatto un'idea dell'assurdo sistema di una giurisdizione unica che, sulla base dell'Accordo Politico di Bruxelles del 3 marzo 2003, si vuole istituire, e che cercherò di riassumere.

In base agli artt. 229 A, e 225 A, del Trattato CE, sono previste due successive decisioni del Consiglio. Una prima decisione volta ad attribuire alla Corte di giustizia la competenza giurisdizionale in materia di brevetto comunitario; una seconda per istituire, affiancandola al Tribunale di

primo grado delle Comunità europee, una camera giurisdizionale denominata Tribunale del brevetto comunitario (che verrà indicato con l'acronimo TBC, finora usato solo per la tubercolosi).

Il TBC, avrà la competenza esclusiva a conoscere in primo grado tutte le controversie relative al brevetto comunitario che rientreranno nella giurisdizione della Corte di giustizia. In particolare sarà competente in materia di validità, decadenza e contraffazione del brevetto comunitario; mentre ai tribunali nazionali saranno lasciate le azioni relative alla titolarità dei diritti di brevetto e le fasi esecutive. Il TBC sarà altresì competente a disporre le misure cautelari, tra le quali la Proposta di Decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la giurisdizione sul brevetto comunitario, inserisce espressamente solo la descrizione e il sequestro, ma credo occorra far rientrare anche l'inibitoria, visto che si parla genericamente di *"ingiunzione a far cessare la contraffazione"* (art. 14 dell'Allegato al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, contenuto nella *"Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado"*, presentata dalla Commissione).

Le disposizioni relative alla composizione e all'organizzazione del TBC saranno contenute in un Allegato (Allegato II) aggiunto al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia.

Il Tribunale del brevetto comunitario avrà la sua sede a Lussemburgo e sarà composto da sette giudici, di cui sei formeranno due sezioni di tre giudici, ed il settimo servirà eventualmente a sostituire uno dei colleghi (art. 2 Allegato). I giudici dovranno disporre di sufficiente esperienza in materia di brevetti, e a tal fine saranno scelti tra i candidati presentati dagli Stati membri sulla base delle loro competenze e nominati dal Consiglio, previa consultazione di un comitato consultivo costituito *ad hoc* per valutarne la preparazione (art. 3 Allegato). I giudici, che resteranno in carica sei anni, saranno affiancati da esperti tecnici, i c.d. relatori aggiunti, che dovranno partecipare attivamente alla preparazione delle cause, alle udienze ed alle deliberazioni, ma che

non avranno diritto di voto (art. 7 Allegato). Il TBC normalmente giudicherà in composizione collegiale con il numero di tre giudici; questo numero non è però invariabile, visto che saranno previste alcune ipotesi di sezione allargata. Inoltre, in casi particolari, il TBC potrà anche giudicare in composizione monocratica (art. 8 Allegato). La procedura prevista sarà prevalentemente orale e dovrà svolgersi nella lingua della parte convenuta (cioè alternativamente in 25 20 lingue). Il giudice relatore presenterà (ovviamente nella lingua del convenuto) gli aspetti principali del caso, compariranno le parti e verranno esaminate le prove. Solamente in ipotesi eccezionali, ed in particolare in cause semplici in cui i fatti sono pacifici, si potrà deliberare direttamente dopo aver ascoltato le parti; di regola invece si dovrà deliberare al termine dell'intera procedura orale.

Le sentenze (in che lingua?) del TBC saranno appellabili mediante ricorso al Tribunale di primo grado entro due mesi dalla data di notifica. Durante il termine per la proposizione dell'appello, e naturalmente nel caso in cui l'appello venga proposto, l'esecuzione delle sentenze del Tribunale del brevetto comunitario rimarrà sospesa. Sembra che soltanto in alcuni casi il TBC possa (presumibilmente su istanza di parte) dichiarare immediatamente esecutive le sue sentenze, previa costituzione di una cauzione. Le decisioni del Tribunale di primo grado sui ricorsi proposti contro le sentenze del TBC potranno eccezionalmente essere sottoposte al riesame della Corte di giustizia: il riesame della Corte verrà infatti ammesso solo qualora sussistano gravi rischi per l'unità e la coerenza del diritto comunitario.

Diversamente dalle azioni dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado che sono gratuite, le azioni promosse davanti al Tribunale del brevetto comunitario avranno un costo a carico delle parti, il cui importo sarà calcolato sulla base di un tariffario predisposto dal Consiglio. Le spese, da pagarsi in anticipo, saranno equamente divise tra le parti stesse, e sembra che il mancato pagamento costituirà *"causa di estromissione dal seguito del procedimento"* (art. 23 Allegato): in questa ipotesi il procedimento dovrebbe proseguire in contumacia

della parte inadempiente (art. 16 Allegato). La scelta di derogare al principio della gratuità davanti agli organi giurisdizionali comunitari viene motivata con la natura delle controversie brevettuali: queste, si rileva, sono tra privati, e non possono essere interamente a carico della collettività.

9. Basteranno poche osservazioni per giustificare l'aggettivo "assurdo" che ho adoperato sopra a proposito di questo progetto.

La Commissione ha ritenuto "indispensabile" per il brevetto comunitario un organo giudiziario centrale, che garantisca "l'unità del diritto e la coerenza giurisdizionale" e dia la "la certezza giuridica alle imprese di tutta Europa". La prima domanda che ci si può fare al riguardo è perché mai una simile esigenza debba essere avvertita soltanto per i brevetti, e non per ogni materia che sia retta da una legge comunitaria, con conseguente costituzione di alcune decine, o magari anche più, di tribunali specializzati e centralizzati, uno per ogni materia (nell'ottica di crescita di cui si parlava prima potrebbe forse essere un buon suggerimento per gli organi dell'Unione). Si noti tra l'altro che il solo esempio di centralizzazione giurisdizionale nazionale in materia di brevetti si ha in Gran Bretagna, dove il contenzioso proprio in materia brevettuale è risultato il più caro del mondo.

Quanto alla sede del Lussemburgo, in un primo momento, forse non tanto per un barlume di consapevolezza delle difficoltà che la centralizzazione procurerebbe, quanto probabilmente per favorire un compromesso politico, si era prevista la possibilità di istituire sezioni regionali del Tribunale laddove il numero di procedimenti di fronte al Tribunale Centrale si rivelasse cospicuo; ed inoltre la possibilità che il Tribunale potesse tenere sessioni anche nei diversi Paesi della Comunità, ancorché a spese di ciascuno di essi (Doc. Commissione CE COM 2002/480 DEL 30.08.2002, artt. 5 e 24). Ma nelle ultime redazioni proposte (Doc. COM 2003(827 e 828) del 23.12.2003) queste previsioni paiono essere cadute; forse considerando, in relazione alla seconda, che se i sette infelici sui quali dovrebbe essere concentrato tutto il contenzioso in materia dovessero anche viaggiare, la situazione potrebbe indurli al suicidio.

La sede lussemburghese comporta che, ad esempio, l'imprenditore bolognese titolare di un brevetto comunitario contraffatto da un suo concittadino, debba far causa a quest'ultimo in Lussemburgo. Data la competenza esclusiva del Tribunale anche in materia di provvedimenti d'urgenza, alla scelta del Lussemburgo consegue anche che il titolare, in ipotesi italiano, che veda esposto da un concorrente magiaro alla fiera di Milano un prodotto che ritenga contraffattorio di un proprio brevetto comunitario, e voglia ottenere una descrizione, debba rivolgersi, previa redazione di un ricorso e di una sua traduzione in magiaro, appunto al Lussemburgo. Con la sostanziale certezza che se e quando arriverà il provvedimento (in che lingua fra l'altro?), la fiera sarà finita, mentre lui ancora si affanna a tradurlo in italiano, a farlo in qualche modo delibere da un'autorità giudiziaria italiana, e magari a trovare un ufficiale giudiziario di lingua madre ungherese. Ciò perché, come abbiamo visto, si prevede che ogni procedimento (anche cautelare) debba svolgersi nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha domicilio il convenuto, vale a dire eventualmente anche in lingua lituana, magiara, slovena ecc. (ma se il contraffattore-espositore dell'esempio fosse italiano, non è che le complicazioni si ridurrebbero di molto).

10. Questa brillante soluzione linguistica, in base alla quale fra l'altro chi volesse agire per accertamento negativo della contraffazione di un brevetto comunitario di cui sia titolare un'impresa finlandese dovrebbe farlo (in Lussemburgo) in lingua appunto finlandese; questa brillante soluzione linguistica, dicevo, fra l'altro fa sì che nel progetto sia implicito il presupposto che i sette Giudici che costituiranno il Tribunale, considerato anche il principio di oralità previsto per la procedura, debbano essere tutti poliglotti; ma poliglotti sul serio, nel senso che debbano conoscere tutte le lingue dell'Unione Europea, e debbano conoscerle bene, cioè essere in grado di parlarle tutte con disinvoltura e comprenderle completamente anche in forma parlata. Si noti fra l'altro che, a supporto di questi Giudici poliglotti, non è neppure previsto uno staff di interpreti, bensì solo una singolare figura di Cancelliere, a sua volta super-poliglotta, il quale sarà responsabile del-

la tenuta del registro, della corrispondenza con le parti e con i loro rappresentanti legali in qualunque parte del mondo; inoltre il cancelliere "dovrà essere in grado di trattare i fascicoli delle controversie tra privati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea". Infine, nei progetti di decisione si prevede che "per garantire il corretto funzionamento del Tribunale, i contatti quotidiani delle parti e il Tribunale non potranno dipendere dai servizi di traduzione e di interpretazione, ma dovranno essere garantiti direttamente dalla cancelleria".

Ovviamente le difficoltà linguistiche si rifletterebbero anche sui difensori delle parti e sui loro Consulenti Tecnici, con la conseguenza che le parti stesse sarebbero di volta in volta costrette a farsi assistere da avvocati e consulenti magiari, lituani ecc., senza essere in grado di controllarne e guidarne l'operato attraverso i propri legali e consulenti di fiducia, abitualmente ignari di quelle lingue.

Questo infernale pasticcio, che non potrebbe comunque garantire a nessuno un decente contraddittorio, si tradurrebbe indubabilmente poi in costi esorbitanti, sicuramente non alla portata delle nostre piccole e medie imprese. Il che, unito al resto, fa sì che l'affermazione degli organi dell'Unione secondo la quale l'istituzione dell'organo giurisdizionale comunitario centrale garantirà non solo l'uniformità della giurisprudenza e l'alta qualità dei lavori, ma altresì "la prossimità agli utenti ed ai potenziale utenti a costi operativi ridotti", appare alternativamente o come una volontaria presa in giro, o come l'espressione di una madornale insipienza.

11.- Il sistema giurisdizionale previsto, dunque, si basa per quanto concerne la lingua su di una finzione: vale a dire sulla finzione che il problema non esista, o che esista una lingua unica europea anziché (in prospettiva) venti. Così come sulla finzione che il Lussemburgo sia, per Busto Arsizio o per Hatvan, altrettanto a portata di mano quanto rispettivamente Milano e Budapest.

In realtà, per concludere, l'intera costruzione del brevetto comunitario si basa, ma questo l'ho detto molte altre volte ed è un mio chiodo fisso, sulla falsa convinzione che tra i Paesi dell'Unione vi sia uniformità tecnica, culturale, economica e linguistica e non vi siano interessi divergenti.

Come si legge un brevetto

Mario Franzosi

1. Un noto consulente brevettuale, con molti decenni di esperienza, mi diceva recentemente di non sapere come leggere un brevetto. La cosa non è sorprendente, perché la dottrina giuridica non pone il problema, gli avvocati non lo sollevano, la giurisprudenza non lo risolve¹.

In queste brevi note esporrò le mie opinioni, lieto se si accende una discussione².

2. Il brevetto va letto secondo diverse angolazioni, a seconda delle norme di volta in volta pertinenti. In linea di massima, distinguo tre punti di osservazione: la novità, il livello inventivo, l'ambito di tutela. Dunque, almeno tre chiavi di lettura³.

La novità (non la si dovrebbe chiamare novità estrinseca) presuppone un confronto tra il brevetto (meglio, le rivendicazioni) e le anteriorità. Il *livello inventivo* (o non ovvietà; parlare di novità intrinseca o originalità è invece fonte di errori) presuppone un confronto qualificato tra le rivendicazioni e alcune anteriorità. L'*ambito di tutela* (o, come dice l' art. 69 CBE nella versione italiana, i limiti della protezione - espressione, questa, molto più felice, come dirò più oltre -), presuppone una interpretazione giuridica del testo.

3. La novità manca se la rivendicazione presenta una differenza non sostanziale con le anteriorità. Con notevole allontanamento da una valutazione reale, tutte le anteriorità sono considerate, anche quelle che nessuno penserebbe di trovare, purché pubbliche in senso

giuridico⁴. Per negare la novità, non occorre una sovrapposibilità fotografica; basta una sovrapposibilità tecnica (Rogge). L'anteriorità va interpretata per quello che dice alla data di pubblicazione, e non per quello che può dire (a quella data o a data successiva). L'anteriorità è invalidante quando contiene un chiaro e inequivocabile insegnamento che può essere sovrapposto alla rivendicazione. Un accenno che non porta all'invenzione (o che porta a strade incerte, tra cui ve ne sia pure una che porta all'invenzione), o una anticipazione per caso, non sono invalidanti (sentenza inglese *General Tire*).

4. La determinazione del *livello inventivo* è più complessa. Essa presuppone una serie di astrazioni, che allontanano in larga misura dalla realtà (ancor più che per la novità). La valutazione richiede:

- a) la identificazione della persona esperta dell'arte (persona esperta, e non tecnico medio);
- b) l'imputazione a tale persona delle anteriorità e conoscenze rilevanti;
- c) la valutazione della differenza tra dette anteriorità e la rivendicazione.

Proviamo a trattare questi punti. Sub a. La persona esperta è un tecnico con interesse nella ricerca (non nella produzione) nel campo che interessa. (In certi settori, è un team di tecnici, che dialogano tra di loro.) Egli possiede una conoscenza approfondita del

settore in cui l'invenzione si inserisce, o il più vicino (o i più vicini) a questo. Non ha abilità di ideazione, ma di ricerca (in inglese, *normally skilled but unimaginitive*).

L'indagine su questo tipo di parametro manca solitamente nelle consulenze tecniche. Eppure è essenziale perché il giudice capisca se il valutatore tecnico ha proceduto correttamente: non mi pare corretta una consulenza (o un parere) priva di questo esame: non conoscendo il metro di giudizio, diviene arduo stabilire se il giudizio è corretto.

Sub b. Il valutatore non utilizza tutte le anteriorità⁵. Egli fa una scelta tra queste. Altre volte ho distinto le anteriorità rilevanti al fine della valutazione di novità in quattro classi, e cioè (adotterò anche qui una terminologia inglese), la *common general knowledge*, la *enhanced knowledge*, la *hidden knowledge*, la *prior secret application*.

La prima è la conoscenza del buon esperto. Essa non coincide, come spesso si dice, con tutto ciò che si trova sui manuali. Non tutti i manuali ne fanno parte, e comunque non solo quelli.

La seconda è quella conoscenza che un buon (anzi, ottimo) ricercatore si procura, se richiesto di studiare un problema. Ai fini della valutazione di livello inventivo, essa comprende tra l'altro gran parte della letteratura brevettuale dei principali sistemi, ma solo se il ricercatore (buono, anzi ottimo) ne avrebbe fatto ricerca. Qui si applica la teoria del *would*, e non del *could* (*find*).

La terza consiste in quelle conoscenze che esistono, ma che nessuno troverebbe, se non con un colpo di fortuna, come la tesi di laurea che si trova (a disposizione di chi la voglia trovare) su uno scaffale polveroso nell'Università di Mandalay⁶. Essa non è utilizzabile per la valutazione di livello inventivo⁷. La quarta è la domanda di brevetto segreta, che poi viene pubblicata: anteriorità rilevante per la valutazione di novità, e non di livello inventivo⁸.

Sub c. La valutazione sub c. è la più difficile. Essa presuppone un giudizio se quell'ipotetica (non reale, e lontana dal vero) persona, con quel bagaglio culturale (non reale, e lontano dal vero) sarebbe giunto all'invenzione (che chiamerò x), qualora avesse applicato al problema solo una parte del cervello⁹, lasciando dormire l'altra parte. Per

¹ Un professore universitario in una consulenza diceva che, in difetto di istruzioni, avrebbe letto un brevetto come una tesi di laurea, al fine di capire se poteva essere concessa la lode. Si tratta di un'opinione errata, anche se almeno era apprezzabile che il consulente si fosse posto il problema.

² L'assenza di discussione su temi non contingenti si spiega con la scarsa fiducia sull'avvenire della professione.

³ La conclusione non deve sorprendere. Il brevetto è frutto di una costruzione intellettuale tra le più astruse, e lontana dalla realtà di ogni giorno. L'invenzione brevettabile non è l'invenzione in senso tecnico, o sociologico, o storico o altro.

⁴ Anche quelle segrete, ex. art. 14,3 l. brev.

⁵ La impostazione diversa, in parte accolta in America, va sotto il nome di *Winslow tableau*.

⁶ In letteratura, si parla dell'Università di Rovaniemi (Finlandia), ma pare che lì non vi sia polvere.

⁷ Ma utilizzabile per negare la novità.

⁸ Altre volte avevo detto che se si intende la novità come semplice differenza, e il livello inventivo come differenza qualificata, non occorre una valutazione di novità, e cioè di semplice differenza, quando si deve fare una valutazione di differenza qualificata. Come criterio, è vero che novità è inclusa in non-ovvietà. Tuttavia, i dati dai quali parte la valutazione sono diversi.

⁹ De Bono, *Il pensiero laterale*, trova una spiegazione psico-fisiologica (più valida a fini espositivi che scientifici).

questa valutazione, è necessario che il valutatore non conosca la *x*, che altrimenti sarebbe indotto a dire che la *x* era facilmente conoscibile, anche facendo lavorare solo la metà del cervello¹⁰. Su questo tema ho già scritto varie centinaia di pagine, e mi parrebbe persecutorio ritornarci.

5. La determinazione dell' *ambito di tutela* è attività del tutto diversa. L'ambito si determina interpretando le rivendicazioni. Anche su questo tema ho molto insistito, e lo stato recente della giurisprudenza mostra che non occorre più insistere.

Le rivendicazioni sono un testo giuridico, che va interpretato come tale. Non il dato tecnico rileva¹¹, ma quello giuridico. Le rivendicazioni fissano diritti e obblighi; assistiti, questi ultimi, da sanzioni civili e penali. Le rivendicazioni vanno interpretate tenendo conto di tali effetti. Ogni elemento della rivendicazione va considerato: ciascuno funziona come limite al (o riduzione del) diritto del titolare¹².

Le rivendicazioni sono un comando che si rivolge all'operatore pratico, e cioè colui che vorrebbe operare, e che trova nel brevetto un ostacolo alla sua attività (la cui libertà è costituzionalmente garantita¹³). Esse si rivolgono all' imprenditore, e per esso al tecnico di produzione¹⁴, al quale viene detto che cosa non può essere fatto.

6. Detto che occorre interpretare le rivendicazioni, come testo giuridico, non è detto ancora come operare.

Alcune decisioni (per vero, solo due si occupano di questo problema) dicono che le rivendicazioni vanno interpretate secondo i principi di interpretazione dei contratti. Non è così. Le rivendicazioni del brevetto europeo vanno interpretate secondo i criteri del Protocollo sull'art. 69. Per il brevetto nazionale, manca una norma di interpretazione, ma possiamo far finta (supplendo all'inerzia del legislatore) che anche per diritto nazionale il Protocollo ci sia. Certo è che i criteri di interpretazione del brevetto, pur essendo quelli di un testo giuridico, divergono da quelli di ogni altro testo giuridico.

Il paragone più interessante, e certo più pertinente, è quello con la legge (sentenza americana *Markman*). Come la legge, la rivendicazione fissa diritti e obblighi, e come la legge ha sanzioni. Come la legge, essa vive di vita propria, in qualche modo autonoma dalla volontà del richiedente. Ad esem-

pio, la legge assume un significato diverso nel tempo, in conseguenza del mutare dell' ambiente socio-economico, e del mutare del sistema giuridico. Così anche il brevetto assume nel tempo un significato diverso, in conseguenza del mutare dell'ambiente tecnico. Ciò legittima l'applicazione del brevetto a coprire tecnologie non note al tempo del deposito. Se interpretiamo il brevetto come un contratto, ne diamo una costruzione statica, e abbiamo difficoltà a raggiungere questa conclusione.

Il legislatore ha un compito più facile dell'estensore del brevetto. Infatti il legislatore ha presente gli interessi che intende tutelare, e provvede di conseguenza. Se la sua formulazione non è stata felice, può intervenire in tempi successivi e modificare la legge. Tutto questo non è possibile per chi scrive il brevetto. Da un lato, la tecnologia non è nota (per definizione, non esisteva prima).

Dall' altro, i concorrenti si adopereranno per i successivi 20 anni per aggirare il brevetto, anche con l' aiuto delle nuove tecnologie e conoscenze che si sviluppano in quel tempo, senza che il brevettante abbia la possibilità di modificare le rivendicazioni¹⁵. (Il mestiere dell'estensore del brevetto è il più difficile che ci sia, perché deve definire cose che non si sanno e prevedere l'imprevedibile.) Ciò induce quindi a ricercare il senso che si ricava dalle rivendicazioni, per proteggere quello, al di là del significato letterale.

7. Quanto precede mostra una tensione tra una interpretazione del brevetto che tenga conto della volontà dell'inventore (significato soggettivo) e un'altra interpretazione che tenga conto di quanto i terzi percepiscono (significato oggettivo). Sono due visioni difficilmente conciliabili. Eppure il proto-

collo dell' art. 69 ci costringe a conciliare le due opposte esigenze, e cioè a cercare di assicurare una equa protezione all' inventore e una ragionevole tutela dei terzi (avrebbe dovuto porre in prima linea l'interesse dei terzi, e non viceversa. L'interesse dei terzi è prevalente).

Se teniamo conto della prima prospettazione (interpretazione soggettiva), dobbiamo considerare il significato che le parole hanno nella presentazione dell'inventore, e così ricostruire la sua volontà, con una attività ermeneutica quale quella che si opera per interpretare il contratto o il testamento. E allora avrà rilevanza il linguaggio usato, alla luce delle anteriorità menzionate nel brevetto¹⁶ (un po' meno, alla luce dello stato della tecnica).

E allora dovrebbe assumere rilievo la *file history*¹⁷, e persino quanto l' inventore ha detto in altre circostanze, ad esempio in conferenze o scritti. E l' inventore dovrebbe essere chiamato a chiarire il significato di quanto ha detto¹⁸.

Se teniamo conto della seconda prospettazione, conta solo il significato oggettivo, il senso del comando come è recepito dalla collettività dei concorrenti. Come detto, la legge ci costringe a conciliare l'inconciliabile, anche se i tempi ci spingono sempre più per una interpretazione oggettiva (sentenza americana *Hilton Davis*).

8. Queste sono le più semplici riflessioni che il tema mi suggerisce, e su esse mi sento abbastanza fiducioso, dopo quarant'anni di meditazioni. Ritorno sul tema del paragrafo 6 e 7, anche se non sarà in modo conclusivo. Per una versione molto più sicura, mi ci vorranno ancora circa quaranta anni. Aggiungetene altri ottanta (avrebbe detto Hokusai), e la mia conoscenza sarà immune da errori.

¹⁰ *Ex post analysis*.

¹¹ Come dice la Cassazione. I realtà il dato tecnico rileva per determinare il dato giuridico.

¹² Ecco perché trovo felice la dizione dell' art. 69 CBE.

¹³ Ma in qualche modo è anche costituzionalizzato l' ostacolo.

¹⁴ Soggetto dunque diverso da colui che valuta il livello inventivo.

¹⁵ L' espediente di lasciare dormire la domanda di brevetto, per poi scrivere le rivendicazioni in modo da coprire la contraffazione che si sia successivamente manifestata (*tailoring*) non pare commendevole (*Purdue Pharma, Lemelson*).

Vi si può leggere una estensione della rivendicazione al di là della domanda (non già del tenore letterale, ma del senso, del significato).

¹⁶ Così in Germania.

¹⁷ Così non in Germania (*Kunststoffrhrteil*), con una contraddizione con l' impostazione generale. E' in qualche modo paradossale che in Europa dove si segue una interpretazione soggettiva, la *file history* conti poco (salvo forse in Olanda: *Ciba-Otié*), mentre in America, dove si segue una interpretazione più oggettiva, conti.

¹⁸ Così in America.

Le sezioni specializzate in proprietà intellettuale (*)

SOMMARIO

1. L'istituzione delle sezioni specializzate.
2. Il nodo centrale: la loro competenza per materia.
3. La competenza per materia delle sezioni si estende invece a tutta la proprietà intellettuale. Gli argomenti offerti in tal senso A) dall'interpretazione letterale ed estensiva; B) dai lavori preparatori; C) dall'interpretazione sistematica; D) dall'interpretazione analogica; E) dall'interpretazione verfassungskonform; F) dagli inconvenienti di una diversa interpretazione.
4. In particolare la proprietà intellettuale assegnata alle sezioni specializzate: A) la nozione generale di proprietà intellettuale; B) la competenza per la concorrenza sleale; C) la competenza in materia di pubblicità e di consumatori.
5. "Proprietà industriale e intellettuale" o "proprietà intellettuale"?

1. La legge 12.12.2002 n. 273 ha delegato al governo i criteri "per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale". Il governo ha esercitato questa delega adottando il dlgs 168/2003 n. 168, recante "Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273". Il dlgs 168/2003 è stato pubblicato in GURI 11.7.2003 n. 159, ed è entrato in vigore il "giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"

(*) Questo testo costituisce un'editio minor parzialmente modificata di un lavoro in corso di pubblicazione sulla Rivista di diritto industriale e sulla III edizione di UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Cedam, Padova, in corso di stampa: ed è destinato agli studi in onore di Vincenzo Buonocore. Alla maggior parte delle riflessioni qui esposte ho atteso al Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht di Monaco di Baviera: che insieme alla Alexander von Humboldt Stiftung desidero ringraziare per la generosa e cordiale ospitalità.

Luigi Carlo Ubertazzi

e dunque il 12.7.2003. E qui propongo una prima lettura a caldo del decreto legislativo 168/2003.

2. Le prime letture del dlgs 168/2003 si fermano volentieri sul numero e sulla dislocazione delle sezioni specializzate, discutendo l'opportunità di entrambi. A me pare che questo tema abbia un'importanza sostanzialmente minore. Mi pare già buona cosa, anzi ottima, che il legislatore italiano abbia istituito delle sezioni specializzate in un numero sostanzialmente circoscritto: mentre è chiaro che il grosso se non la quasi totalità del contenzioso in materia si concentrerà su un numero di sedi giudiziarie largamente inferiore a quello delle sezioni specializzate. Il tema centrale su cui dibattere nell'interpretazione del dlgs 168/2003 mi pare piuttosto quello relativo alla competenza per materie delle sezioni specializzate. E su questo tema mi fermo.

Secondo l'art. 16.1 della legge delega 273/2002 le sezioni specializzate dovevano avere competenza "in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale": mentre l'art. 3 della legge delegata dlgs 168/2003 dispone che "le sezioni specializzate sono competenti in materia di *controversie aventi ad oggetto*: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale" (le parti in corsivo indicano le differenze dell'art. 3 del dlgs 168/2003 rispetto alla legge delega). A questo punto una prima interpretazione potrebbe ricostruire la competenza per materia delle sezioni specializzate soltanto sulla base di un'interpretazione letterale e stretta, e ritenere perciò che questa competenza sia

limitata esclusivamente alle materie espressamente indicate dall'art. 3. Quest'interpretazione potrebbe non ricondurre alla competenza delle sezioni specializzate tra l'altro le controversie relative a) ai segni distintivi diversi da marchi, ed in particolare ditta, denominazione e ragione sociale, insegna, emblema, domain name (quantomeno secondo le interpretazioni che cercano di ricondurre alla categoria delle insegne), e segni distintivi atipici; b) a tutti i diritti connessi al diritto d'autore; c) ai microchips; d) alle denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza di ogni genere; e) a tutte le fattispecie di concorrenza sleale diverse da quelle "interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale": mentre un'interpretazione altrettanto letterale potrebbe constatare che solo per i marchi e non anche per le altre privative industriali si menzionano i titoli "internazionali e comunitari", per concludere con un argomento letterale ed un'osservazione a contrariis che la competenza delle sezioni specializzate non si estende anche f) alle domande internazionali di brevetto per invenzione, g) alle novità vegetali registrate a livello comunitario, h) al design protetto dal regolamento 6/2002/Ce.

Quest'interpretazione creerebbe tuttavia non pochi inconvenienti e disagi per gli operatori del diritto. Basti pensare ad esempio che molto spesso e tipicamente una medesima controversia relativa a rapporti concorrenziali vede in campo alcune materie ricomprese ed altre escluse dalla competenza delle sezioni specializzate secondo l'interpretazione qui considerata. Questa circostanza non consentirebbe una visione unitaria del medesimo contenzioso concorrenziale, e lo distribuirebbe tra due o più giudici: a tutto scapito del principio di economia processuale, del supplemento di giustizia che può derivare da una visione e decisione unitaria di una controversia economicamente tale, e con le ulteriori conseguenze negative che la pluralità dei giudizi può avere sui tempi della loro decisione (a motivo dei surplaces che le regole processuali ordinarie possono consentire

in pendenza di giudizi paralleli fra loro in qualche modo collegati). Certo adducere inconvenientem non est solvere. La sua presa d'atto suggerisce tuttavia di verificare se non siano possibili interpretazioni diverse degli artt. 16 della legge 273/2002 e 3 dlgs 168/2003.

3. A me pare, precisamente, che la competenza per materia delle sezioni specializzate si estenda all'intera materia della proprietà intellettuale. E questa conclusione è suggerita da numerosi argomenti convergenti.

A) Qualche primo argomento può essere ricavato già dall'interpretazione letterale ed eventualmente estensiva dell'art. 3 dlgs 168/2003. a) Sotto questo profilo si noterà che l'art. 16.1 della legge delega aveva previsto una competenza delle sezioni specializzate "in materia di marchi nazionali e comunitari". Questa regola non prevedeva espressamente la competenza delle sezioni in materia di marchi "internazionali". Il decreto delegato ha invece esplicitato la competenza delle sezioni anche per questi marchi. Con ciò il legislatore delegato non è naturalmente andato fuori delega. Ha effettuato ed esplicitato nell'art. 3 della legge delegata un'interpretazione estensiva della legge delega. b) Un'interpretazione analoga può essere proposta anche per estendere la regola di competenza dell'art. 3 dlgs 168/2003 espressamente relativa a privative industriali diverse dai marchi registrati, e precisamente per estenderla sia alle privative nazionali che a quelle internazionali e comunitarie. Questa estensione è subito consentita da un'interpretazione che veda nell'art. 3 un riferimento naturale alle privative nazionali ma che estenda la medesima regola anche alle privative di origine non nazionale ma aventi effetti in Italia (e nei limiti in cui abbiano effetto nel nostro paese). E questa interpretazione logico-estensiva non può ragionevolmente essere contrastata dall'argomento a contrariis poc'anzi ricordato, e che potrebbe far leva sulla circostanza che solo per i marchi il legislatore delegante e delegato si sia riferito anche alle privative non nazionali: perché l'argomento è evidentemente di tipo letterale, come tale molto debole, e certamente sconsigliato da tutti gli argomenti che vedremo tra breve. c) Una interpretazione estensiva analoga può essere infine proposta per la regola dell'art. 3 che si riferisce espressamente alle

controversie "in materia di diritto d'autore": perché gli usi linguistici della comunità degli studiosi e dei pratici del diritto (anche) italiano consentono ad immemorabili di utilizzare il termine "diritto d'autore" come Oberbegriff esteso sia al diritto d'autore propriamente detto sia ai diritti connessi al diritto d'autore.

B) Un secondo argomento è poi suggerito dai lavori preparatori del dlgs 168/2003.

a) Qui si noterà anzitutto che la legge delega non si limita ad introdurre la regola dell'art. 16.1 secondo cui il legislatore poteva istituire sezioni specializzate "in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale". Si è riferito invece ripetutamente alla categoria generale della proprietà industriale e intellettuale. In questo senso in particolare il titolo del capo II della legge delega recita "disposizioni in materia di proprietà industriale"; la rubrica dell'art. 15 è intitolata "delega al governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale"; l'art. 15.1 prevede "il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale"; la rubrica dell'art. 16 recita "delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale"; la rubrica dell'art. 18 scrive "intervento a sostegno del settore della proprietà industriale"; l'art. 18.1 fa riferimento "all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale".

b) Si comprende perciò che la relazione con cui i ministri proponenti hanno proposto al Consiglio dei ministri l'approvazione dello schema definitivo di decreto delegato segnala che "il Parlamento, con l'art. 16 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, ha attribuito delega al Governo perché provveda all'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale".

c) Si comprende inoltre che anche il dlgs 168/2003 ha ripetutamente parlato di proprietà intellettuale: perché il titolo del dlgs 168/2003 lo dichiara relativo alla "istituzione di Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale"; il presidente della repubblica vi dichiara di avere visto l'art. 16 della legge [...]

concernente delega [...] per [...] l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale intellettuale"; l'art. 1 istituisce "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale"; l'art. 2.1 si riferisce alle "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale"; l'art. 2.2 si riferisce ai "giudizi in materia di proprietà industriale e intellettuale"; l'art. 6 definisce il dies ad quo per l'assegnazione delle cause "alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale"; e persino l'art. 3 vi parla di "tutela della proprietà industriale ed intellettuale".

d) Con ciò la legge delega, la relazione ministeriale al decreto delegato, il decreto legislativo nominano 14 volte la proprietà industriale e/o intellettuale. E questa circostanza può essere ragionevolmente valorizzata come indicativa di una voluntas del legislatore storico concreto di estendere la competenza delle sezioni specializzate all'intera materia della proprietà intellettuale.

C) Un terzo argomento è poi suggerito dal criterio dell'interpretazione sistematica. Questo criterio suggerisce, precisamente, di non ricostruire la competenza per materia delle sezioni specializzate esclusivamente in base alle parole utilizzate dall'art. 3 dlgs 168/2003, ma di utilizzare a questo fine anche i 14 riferimenti ora ricordati alla proprietà intellettuale. Questi riferimenti, precisamente, debbono ragionevolmente essere valorizzati secondo la vecchia regola di Gaio secondo cui incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius iudicare vel respondere, e cioè secondo la regola ribadita in modo puntuale dall'art. 1363 c.c. secondo cui "le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto". Ed il criterio della "interpretazione complessiva delle clausole" (così la rubrica dell'art. 1363 c.c.) suggerisce ancora una volta di ricostruire l'estensione della competenza per materia delle sezioni specializzate non soltanto sulla base della formulazione letterale dell'art. 3 dlgs 168/2003 ma anche sulla base dei 14 riferimenti alla proprietà intellettuale.

Certo il criterio dell'interpretazione sistematica impone di tener conto della regola dell'art. 5 dlgs 168/2003 secondo cui "nelle materie di cui all'art. 3,

le competenze riservate dalla legge al Presidente [...] spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate": e della regola dell'art. 6.1 dlgs 168/2003 secondo cui sono assegnati alle sezioni specializzate soltanto "i giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 3 ed iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003". Entrambe le regole degli artt. 5 e 6 dlgs 168/2003 rinviano alle "materie di cui all'articolo 3". Questa circostanza non può tuttavia contrastare l'argomento sistematico qui proposto, e precisamente non può suggerire una ricostruzione della competenza per materia delle sezioni specializzate esclusivamente sulla base della formulazione letterale della regola dell'art. 3 cui rinviano gli artt. 5 e 6. L'argomento tratto da questo rinvio è infatti un argomento di carattere puramente lessicale. Come tutti gli argomenti di questo genere è evidentemente un argomento debole. D'altro canto già sul piano letterale la formulazione degli artt. 5 e 6 è sufficientemente "ambivalente" per prestarsi a due interpretazioni alternative: di cui la prima può scorgere negli artt. 5 e 6 una riaffermazione di una voluntas legis di definire la competenza per materia esclusivamente con l'art. 3 (e non anche sulla base di altri argomenti e criteri di interpretazione); mentre la seconda può leggere negli artt. 5 e 6 esclusivamente una formulazione brachilogica di rinvio sintetico all'art. 3 come al luogo prevalentemente deputato alla definizione della competenza per materia, senza tuttavia voler con ciò escludere l'applicazione di tutti gli altri criteri di interpretazione concretamente possibili e consueti. Ed a me pare che, anche a prescindere da tutti gli altri argomenti esposti in questo paragrafo, la prima delle due letture degli artt. 5 e 6 ora ipotizzate è sconsigliata già sul piano "quantitativo" dal maggior numero dei 14 riferimenti poc'anzi ricordati alla proprietà intellettuale che compaiono nei testi qui commentati. Analogamente il criterio dell'interpretazione sistematica impone di tener conto della regola dell'art. 3 dlgs 168/2003 secondo cui le sezioni specializzate hanno competenza (tra l'altro) per le "fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale". Le espressioni qui utilizzate dal legislatore delegato sembrano procedere dall'idea che la "concorrenza sleale" sia cosa diversa dalla "proprietà industriale e intellettuale". Questa con-

cezione appare subito sbagliata, per le ragioni che vedremo tra breve al successivo paragrafo 8. La regola ora ricordata dell'art. 3, inoltre, non potrebbe comunque escludere la competenza delle sezioni specializzate in relazione a tutta la proprietà intellettuale. Da un lato le concezioni dogmatiche e le definizioni altrettali del legislatore non possono naturalmente vincolare l'interprete e l'operatore del diritto. E d'altro canto proprio la formulazione letterale della regola qui considerata dell'art. 3, e precisamente il suo riferimento espresso alla "proprietà industriale e intellettuale", testimoniano chiaramente la volontà del legislatore storico di comprendere nella competenza delle sezioni specializzate (quantomeno tutta) la proprietà intellettuale: anche se tra breve (al successivo paragrafo 8) dovremo darci carico di mettere meglio a fuoco i rapporti tra proprietà intellettuale e concorrenza sleale ed il loro rilievo ai fini della delimitazione dell'area della competenza per materia delle sezioni specializzate.

D) Un quarto argomento è offerto dal criterio dell'interpretazione analogica. Le regole di competenza per materia si distinguono in generali, speciali ed eccezionali. La regola generale è quella secondo cui la competenza in primo grado appartiene in linea di principio al tribunale. Regole speciali sono quelle relative alla competenza delle sezioni specializzate. Una regola eccezionale è ad esempio quella prevista dall'art. 33 l.at. che introduce una competenza della corte di appello a decidere in primo grado i giudizi di applicazione del diritto nazionale antitrust.

Le regole sulla competenza per materia delle sezioni specializzate, in particolare, sono per solito regole speciali e non eccezionali. In questo senso non depono tanto la denominazione delle sezioni qui considerate come "specializzate". Depone piuttosto anzitutto la regola dell'art. 102 co.2 cost. che consente l'istituzione di "sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura": perché già si è detto che questa regola non è affatto eccezionale, e dunque esclude che tali siano anche le regole relative alla competenza per materia dei diversi tipi di sezioni specializzate.

Ai fini dell'interpretazione del dlgs 168/2003, poi, la qualificazione delle

regole di competenza ratione materiae delle sezioni specializzate come regole speciali è particolarmente interessante specialmente quando è predicata in relazione a sezioni specializzate che comportano una deroga alle regole generali di competenza non solo per materia ma anche per territorio: come ad esempio avviene per le sezioni del lavoro: e qui ad esempio PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, III ed., Jovene, Napoli, 1999, 46ss. e Cass. 8.9.1995 n. 9503, in *Foro it. Rep.* 1995, voce *Sindacati*, 138, hanno ritenuto che le regole di competenza per materia relative alla sezione lavoro siano applicabili analogicamente.

La qualificazione dell'art. 3 dlgs 168/2003 come regola speciale e non eccezionale è poi suggerita da tutto il quadro socioculturale, di diritto processuale civile generale e di diritto processuale industriale che abbiamo ricordato ai paragrafi precedenti: perché questo quadro testimonia chiaramente le ragioni, l'estensione e la proprietà della tendenza all'introduzione di regole speciali di competenza ratione materiae (anche) per la proprietà intellettuale; e testimonia che quest'estensione è tale da non potere nemmeno visivamente sembrar determinata da regole eccezionali (che per definizione sono limitate a casi estremamente circoscritti).

D'altro canto la qualificazione dell'art. 3 dlgs 168/2003 come regola speciale non può essere suggerita dalle opinioni secondo cui la regola dell'art. 33 l.at. relativa alla competenza della corte di appello in materia antitrust è regola eccezionale e non speciale. In questo caso la qualificazione della competenza della corte come competenza eccezionale è giustificata perché l'art. 33 l.at. priva gli interessati di un grado di giurisdizione, e diminuisce così molto vistosamente le garanzie di tutela giurisdizionale degli interessi, al punto che (anche) per questa ragione per parte mia avevo tempo addietro proposto in una vicenda giudiziale di qualificare l'art. 33 come norma costituzionalmente illegittima (e v. qui il plaidoyer che ho pubblicato in UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi*, Giuffrè, Milano, 2000, 410, e che non è stato accolto da App. Milano, 5.2.1992, in *AIDA* 1992, 87). Ma questa soppressione del doppio grado di giurisdizione non è invece prevista dal dlgs 168/2003 che ha istituito le sezioni specializzate.

In questo quadro si vedrà subito che

l'art. 3 dlgs 168/2003 si riferisce ad alcune soltanto delle materie che tipicamente compongono la proprietà intellettuale. E le osservazioni dei paragrafi precedenti sul quadro socioculturale, sul diritto processuale civile generale e sul diritto processuale industrialistico suggeriscono chiaramente di applicare l'art. 3 dlgs 168/2003 quantomeno in via analogica per attribuire alla competenza delle sezioni specializzate almeno tutte le materie che rientrano nella proprietà industriale ed intellettuale che abbiamo visto evocata 14 volte dai testi normativi qui commentati.

E) Un quinto argomento è offerto ancora dal criterio dell'interpretazione della norma ordinaria in senso per quanto possibile conforme alle regole costituzionali: perché le diverse materie che compongono la proprietà intellettuale sono sostanzialmente omogenee; perché un loro trattamento diversificato verrebbe ragionevolmente a violare il principio costituzionale di uguaglianza; perché questo principio suggerisce di interpretare il dlgs 168/2003 in senso conforme al principio di uguaglianza e dunque nel senso di ricomprendere nella competenza delle sezioni specializzate anche tutte le materie riconducibili alla proprietà intellettuale non esplicitamente richiamate dall'art. 3 dlgs 168/2003; e perché quest'interpretazione costituzionale dei testi qui commentati non è impedita né dalla formulazione letterale dell'art. 3 né da alcun altro argomento insuperabile.

F) Un sesto argomento (che per la verità appare in questo caso debole) è infine offerto ab inconvenienti: perché l'interpretazione qui proposta evita gli inconvenienti processuali che al paragrafo precedente ho ricordato possono derivare da un'interpretazione letterale e stretta dell'art. 3 dlgs 168/2003.

4. Chiarito che la competenza per materia delle sezioni specializzate si estende a tutta la proprietà intellettuale, occorre ancora mettere a fuoco alcuni aspetti di questa competenza.

A) A me pare anzitutto che la nozione di proprietà intellettuale rilevante anche ai sensi della regola di competenza per materia delle sezioni specializzate sia quella ricavabile dalle grandi convenzioni internazionali relative alla nostra materia: e così anzitutto dalla convenzione di Stoccolma 14.7.1967 istitutiva del WIPO e da quella di Marrakech del 1994 istituitiva del WTO e relativa ai TRIPS.

Le regole ora ricordate talvolta rinviano tout court alla nozione di proprietà industriale o intellettuale, ed offrono così una nozione ampia ed elastica di proprietà intellettuale: mentre altre volte introducono definizioni più specifiche e minute delle nozioni di proprietà industriale o intellettuale. In ogni caso è subito chiaro che le definizioni di proprietà intellettuale previste dai testi convenzionali e comunitari ora ricordati si prestano a comprendere tutte e ad estendersi anche oltre alle materie esplicitamente affidate dall'art. 3 dlgs 168/2003 alla competenza delle sezioni specializzate.

In questo quadro a me pare ragionevole concludere che la nozione di proprietà intellettuale affidata alla competenza delle sezioni specializzate comprende certamente anche tutte le materie che al precedente paragrafo 6 abbiamo visto non potrebbero essere affidate alla competenza delle sezioni da un'interpretazione letterale e stretta dell'art. 3 dlgs 168/2003: e così comprende anche i) i segni distintivi diversi da marchi, ed in particolare ditta, denominazione e ragione sociale, insegna, emblema, domain name (quantomeno secondo le interpretazioni che cercano di ricondurre alla categoria delle insegne), e segni distintivi atipici; ii) tutti i diritti connessi al diritto d'autore; iii) i microchips; iv) le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza di ogni genere; v) tutte le fattispecie di concorrenza sleale diverse da quelle "interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale"; vi) le domande internazionali di brevetto per invenzione, vii) le novità vegetali registrate a livello comunitario, viii) il design protetto dal regolamento 6/2002/Ce.

B) A questo punto resta da prender partito su alcune questioni particolari. E qui ne esamino precisamente solo due. Una prima questione è se la concorrenza sleale rientri nella competenza per materia delle sezioni specializzate. L'art. 16.1 della legge delega ha previsto che nella competenza delle sezioni rientrino le "fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale". Analogamente l'art. 3 dlgs 168/2003 attribuisce alle sezioni le "fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale". E la relazione ministeriale allo schema definitivo di decreto delegato osserva

che "non appare agevole definire quali siano le 'fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale' di cui al comma 1 dell'art. 16, L. n. 273/02 [...]". Si è stimato, però, che ogni intervento indirizzato a meglio specificare il contenuto della previsione della legge delega potrebbe comportare da parte del legislatore delegato un eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal parlamento, e si è perciò ritenuto necessario rimettere agli interpreti di chiarire l'esatto significato della disposizione".

La formulazione letterale degli artt. 16.1 e 3 delle leggi delega e delegata sembra a prima vista assegnare alle sezioni specializzate soltanto alcune ipotesi di concorrenza sleale, e precisamente solo quelle "interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale". Già si è detto tuttavia che molti argomenti impongono di ritenere che la competenza delle sezioni si estenda a tutta la proprietà intellettuale. Si tratta a questo punto di verificare se nella nozione di proprietà intellettuale possa rientrare anche l'intera disciplina della concorrenza sleale. Ed una risposta positiva sembra suggerita da vari argomenti. Anzitutto già si è visto che secondo l'art. 1.2 CUP "la protezione della proprietà industriale ha per oggetto" anche "la repressione della concorrenza sleale": e d'altro canto la nozione di concorrenza sleale rilevante ex art. 1.2 CUP si estende quantomeno a tutte le fattispecie ivi previste dall'art. 10bis. In secondo luogo l'art. 2.2 dei TRIPS stabilisce che "nessuna disposizione delle parti da I a IV del presente accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai membri in forza della convenzione di Parigi" e dunque pregiudica la qualificazione come concorrenza sleale di tutte le fattispecie dichiarate tali dalla CUP: mentre la violazione della protezione TRIPS delle "indicazioni geografiche" e delle "informazioni segrete" costituisce concorrenza sleale; e la violazione delle regole TRIPS relative a "diritto d'autore e diritti connessi", "marchi", "disegni industriali", "brevetti", "topografie di prodotti a semiconduttori", "controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali [...] sui diritti di proprietà intellettuale" può spesso e tipicamente costituire anch'essa attività di concorrenza sleale (quantomeno dipendente). Ed in terzo luogo occorrerebbe chiedersi se (e probabil-

mente concludere che) nella nozione costituzionale di proprietà intellettuale rilevante ai sensi di CEDU, carta di Nizza e progetto di costituzione comunitaria rientra anche la tutela contro la concorrenza sleale.

A questo punto è da chiedersi se l'area di applicazione delle regole qui considerate di CUP, TRIPS e norme di rango costituzionale si estenda all'intera area delle fattispecie che in Italia possono essere qualificate come concorrenza sleale. Il punto può essere forse dubbio: perché ad esempio dottrina e giurisprudenza italiane non hanno sin qui verificato sino in fondo se tutte le fattispecie di concorrenza sleale tipizzate in applicazione dei "principi della correttezza professionale" ex art. 2598 n.3 c.c. siano vietate anche dagli "usi onesti in materia industriale e commerciale" ex art. 10bis.2 CUP. In ogni caso occorrerebbe comunque ricordare il principio di uguaglianza ed il criterio dell'interpretazione della legge ordinaria in senso conforme alla costituzione: per concludere che questi principi suggeriscono fortemente di estendere la competenza per materia delle sezioni specializzate dalle fattispecie di concorrenza sleale previste da CUP, TRIPS e norme di rango costituzionale anche all'ipotesi che non siano "previste" da queste tre fonti.

Certo i legislatori storici delegante e delegato non hanno colto queste dimensioni normative e culturali della nozione di proprietà intellettuale e della sua estensione alla concorrenza sleale. Ma già si è detto che questa circostanza non è sufficiente ad escludere la competenza per materia delle sezioni specializzate anche in relazione alle fattispecie di concorrenza sleale non "interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale" (e v. il precedente paragrafo 7).

C) Una seconda questione è se la proprietà intellettuale assegnata alle sezioni specializzate comprenda anche gli illeciti extracontrattuali per violazione della disciplina della pubblicità e di quella dei consumatori. E qui mi limito ad osservare che entrambe le discipline ora dette sono molto estese ed articolate; che solo una parte di esse vuole tutelare direttamente anche interessi concorrenziali; che questa parte delle due discipline può probabilmente essere ricondotta in larga misura anche alla disciplina della concorrenza sleale; e che quantomeno in questi limiti la disciplina della pubblicità e dei consumatori potrebbe ra-

gionevolmente rientrare tra le materie affidate alla competenza delle sezioni specializzate.

5. Resta da segnalare un tema lessicale e culturale. In principio era abituale la distinzione tra proprietà industriale ed intellettuale. L'interpretazione dell'art. 30 (ex 36) del trattato Ce e del suo riferimento alla proprietà industriale ci ha abituato ormai da 30 anni a ritenere che questo lemma può comprendere anche i diritti d'autore e connessi. Quantomeno a partire dal trattato di Stoccolma del 1967 istitutivo del WIPO ed a maggior ragione a partire dai TRIPS del 1994 le convenzioni internazionali ci hanno abituato ad utilizzare il termine proprietà intellettuale come comprensivo anche della proprietà industriale prevista dalla convenzione di Parigi. Ed il linguaggio dei giuristi tende ormai da tempo sempre di più ad abbandonare l'uso del termine proprietà industriale ed a sostituirlo con quello di proprietà intellettuale (e vedine una testimonianza recente anche nel titolo di AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza,*

Giappichelli, Torino, 2001). La legge delega ed il decreto delegato relativi alle sezioni specializzate le dicono invece relative alla "proprietà industriale ed intellettuale". L'uso di questa locuzione può forse avere avuto qualche motivazione "politico-governativa-amministrativa" (sul punto v. FLORIDIA, *Il commento* alla legge 12.12.2002 n. 273, in *IDI* 2003, 25). A me pare tuttavia che gli interpreti teorici e pratici del diritto potrebbero e dovrebbero a questo punto abbandonarla, per utilizzare più semplicemente la locuzione sintetica di proprietà intellettuale.

Certo si tratta di una questione terminologica che non influisce sulla definizione della competenza per materia delle sezioni specializzate. Ma anche le questioni terminologiche hanno nel nostro mondo culturale un rilievo. Forse si tratta di una questione di tendenze e di gusti. C'è chi preferisce l'endiadi, la ridondanza, ed il barocco fiorito leccese e chi invece Tacito, il rasoio di Occam e le geometrie semplici e lineari del romanico. Entrambe le linee hanno naturalmente le loro piacevolezze. Io preferisco il romanico.

Sezioni specializzate: primi problemi pratici e giuridici

Sandro Hassan

Pubblichiamo l'intervento dell'avv. Sandro Hassan all'assemblea del 18.3.2004, riguardo alle sezioni specializzate istituite dal Decreto Legislativo 27.6.2003 n. 168. Trattandosi di una trascrizione, il testo mantiene l'impostazione dell'intervento orale.

Come tutti sappiamo, l'istituzione delle sezioni specializzate ha dato adito a vari problemi, sia di carattere pratico sia di carattere giuridico.

Diciamo anzitutto qualcosa sui problemi di tipo pratico.

Una questione sollevata fin troppe volte è perché mai il decreto 168 ha istituito due sezioni in Sicilia dove le questioni di proprietà industriale sono pochissime, e invece soltanto una sezione in Lombardia. Non so se sia vera la barzelletta sulla sigla di Catania confusa con quella di Cagliari, co-

munque direi che è più che altro una nota di colore, che non ha una grande importanza. Importante è invece il fatto che in Lombardia, che come tutti sappiamo è la zona più interessata, di sezioni ne è stata prevista una sola a Milano. Allora che cosa succederà a Milano, quando cominceranno a piovere casi da Brescia, da Bergamo, da Varese ecc.? Il decreto esclude "incrementi di dotazioni organiche" (art. 1), quindi è escluso che alla prima sezione arrivino altri giudici. Il problema però è che di giudici non solo non ne

sono stati aggiunti, ma ne sono stati tolti (infatti due giudici della prima sezione non sono stati inclusi in quella specializzata). Un altro caso paragonabile mi sembra quello del Veneto. La sezione è stata istituita a Venezia, dove i casi di proprietà industriale sono pochissimi, così come sono pochi in altre provincie del Veneto orientale come Rovigo e Belluno. I casi invece sono molti a Verona, Vicenza e Padova. Mi domando se, almeno per il primo grado di giudizio, non sarebbe stata più logica la scelta di Verona, anche perché il territorio della sezione specializzata ingloba anche Trento e Bolzano. Non capisco perché si debbano obbligare delle parti da Trento e da Bolzano ad andare a Venezia, dove fra l'altro non c'è un grande bagaglio di esperienza. Eventualmente si sarebbe potuto concentrare su Venezia il Veneto orientale e il Friuli, dove non mi risulta che ci sia una grande quantità di casi.

È vero che nel decreto 168 non era possibile una scelta autonoma delle sedi, perché le sedi erano previste già dalla legge delega, però nulla obbligava il legislatore delegante a scegliere quelle sedi. Neppure era obbligatorio che fossero sedi di corti di appello, perché il legislatore è libero di prevedere quello che vuole se resta nell'ambito della Costituzione. E la Costituzione parla di sezioni specializzate "presso gli organi giudiziari ordinari" (art. 102), non necessariamente presso corti di appello. Un altro problema pratico, su cui tutti ci facciamo qualche domanda, è fino a che punto sia reale questa specializzazione. Credo si possa dire che è esattamente la stessa specializzazione che esisteva prima, nel senso che nelle sedi dove c'erano giudici che conoscevano la materia, sono più o meno quegli stessi giudici che continuano a trattarla come prima. E nelle sedi dove invece di giudici preparati non ce n'erano, anche lì si continua a fare in qualche modo, esattamente come prima. A livello di seminari, formazione e cose del genere ho sentito dire che il Consiglio superiore della magistratura ha previsto qualcosa per il prossimo autunno, però da quello che ho capito è un'iniziativa isolata. Nell'ultima Rivista di Diritto Industriale c'è un articolo del dr. Casaburi, che è un giudice di Napoli che molti di noi conoscono, dove leggo che "nulla è previsto per la formazione successiva permanente dei magistrati" (pag. 275).

In sintesi, l'unica differenza rispetto

alla situazione di prima è questo appellativo di sezione specializzata, che in precedenza non esisteva e che adesso è stato attribuito ad alcune sedi, come una sorta di etichetta, appiccicata con criteri per lo meno dubbi.

Vediamo adesso alcuni problemi di carattere giuridico. Sapete che la competenza delle sezioni, oltre alle questioni di marchi, brevetti ecc. abbraccia alcune questioni di concorrenza sleale. La logica sembra quella di portare alle sezioni specializzate le questioni di concorrenza che siano in qualche modo imparentate con quelle di marchio o di brevetto. Questa logica mi sembra sensata, però il problema è che il testo della legge non corrisponde. Secondo il decreto 168, la competenza include "fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale".

Interferire non vuol dire genericamente assomigliare, vuol dire sovrapporsi su qualcosa, incidere su qualcosa. Provo a fare un esempio che dovrebbe chiarire il problema. L'imitazione servile sicuramente assomiglia a una contraffazione, sarebbe logico che venisse trattata dagli stessi giudici, però quale è il diritto di proprietà industriale con cui interferisce?

Per rispondere occorre anzitutto domandarsi che cosa si deve intendere per diritti di proprietà industriale. Una definizione nella legge italiana finora non esiste, però ci sarà nel nuovo codice in preparazione, dove è previsto che "ai fini del presente codice l'espressione proprietà industriale comprende brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, informazioni aziendali riservate".

Con quali di questi diritti l'imitazione servile può interferire, quando, come in molti casi, non esistono né brevetti né modelli? Siccome l'imitazione servile riguarda caratteristiche che servono a distinguere i prodotti di Tizio da quelli di Caio, volendo si può forse sostenere che queste caratteristiche sono da considerare come dei segni distintivi, cioè come delle specie di marchi, e che quindi l'imitazione servile rientra nella competenza delle sezioni specializzate in quanto è una specie di contraffazione di marchio. E' evidente però che un discorso del genere è molto discutibile. Infatti proprio a Milano, per esempio, i giudici sono dell'avviso che l'imitazione servile non rientri in questa competenza speciale.

Soprattutto, quello che io temo è un problema di questo genere: se qualcuno mi attacca per imitazione servile davanti a un tribunale non specializzato, magari scelto proprio per la sua scarsa dimestichezza con la materia, è veramente immaginabile poter discutere se una caratteristica distintiva sia da considerare equivalente a un marchio, con un giudice che non ha mai trattato una questione di marchio in vita sua? E tutto questo non per decidere dove sta la ragione e dove il torto, ma solo per capire se è competente un tribunale piuttosto che un altro.

Lo stesso problema si può immaginare per tante altre questioni di concorrenza sleale. Per esempio la concorrenza parassitaria, come sapete, significa copiare tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente, a prescindere dall'esistenza di brevetti. Ma se non ci sono brevetti, quali sono i diritti di proprietà industriale che subiscono interferenza?

Dove si può trovare, nella legge, un appiglio per rivolgersi alla sezione specializzata, che dovrebbe essere quella più qualificata per esaminare una questione del genere? Altro esempio: la denigrazione, con quale diritto di proprietà industriale interferisce? Il bene che lede è fondamentalmente l'immagine di una impresa, però la bozza del codice non annovera l'immagine dell'impresa fra i diritti di proprietà industriale, e del resto non so come avrebbe potuto, essendo un concetto molto evanescente. Altro esempio: storno di personale. Se è finalizzato all'appropriazione dei segreti di un concorrente, si può dire che interferisce con le informazioni aziendali riservate, che rientrano appunto fra i diritti di proprietà industriale secondo la bozza del codice. Però, se invece lo scopo dello storno è semplicemente quello di mettere in difficoltà il concorrente disgregando la sua organizzazione, dove starebbe il diritto di proprietà industriale che subisce l'interferenza? E allora come ci si deve regolare? Si deve forse concludere che un tipo di storno è materia da sezione specializzata, quindi per esempio sposta la competenza da Sondrio a Milano, e invece un altro tipo di storno rimane a Sondrio?

Il problema comunque non riguarda solo la concorrenza sleale. Prendiamo un'altra questione che è tipicamente brevettuale o quasi brevettuale, nel senso che la sua gestione richiede praticamente lo stesso tipo di conoscenze

e di esperienza professionale: le invenzioni dei dipendenti.

Va detto che la bozza di codice prevede in questa materia la competenza delle sezioni specializzate (art. 142.3), comunque non è evidentemente sicuro che essa verrà approvata in questi termini. Considerando la normativa ancora vigente, secondo le regole ordinarie le questioni di equo premio hanno carattere lavoristico, quindi dovrebbero rimanere alle sezioni lavoro dei tribunali ordinari. Però è chiaro che coinvolgono anche tipici problemi brevettuali, per esempio quando occorre analizzare i brevetti concessi per stimare il valore dell'invenzione. Ricordiamoci poi che, almeno secondo una certa interpretazione, le controversie relative all'art. 23 dell'attuale legge invenzioni, riguardanti cioè l'equo premio, spettano al giudice del lavoro; viceversa quelle relative all'art. 24, riguardanti cioè alcuni casi di invenzione più distante dalle mansioni del dipendente, spettano ai giudici ordinari. Allora quale è la portata della nuova normativa su queste regole? Restando sull'esempio di prima, se la controversia riguarda l'art. 23 sembra che la causa debba rimanere a Sondrio, e se invece riguarda l'art. 24 debba essere spostata a Milano. E' inevitabile domandarsi quale sia la logica, visto che il tipo di esperienza che occorre da parte del giudice è esattamente uguale. E soprattutto, va ricordato che all'inizio di una causa spesso non è chiaro se si applichi l'art. 23 o l'art. 24; questo viene chiarito dal giudice soltanto alla fine, quando viene emessa la sentenza. Allora che cosa succede se una causa viene iniziata a Sondrio, perché sembra che si applichi l'art. 23, e alla fine risulta che è pertinente l'art. 24? Si deve ricominciare daccapo a Milano?

A questo proposito occorre ricordare che non esiste soltanto un problema di sezione e di sede, c'è anche un problema di rito, cioè di quale sia la procedura applicabile. Come alcuni di voi sapranno, la bozza del codice prevede che le sezioni specializzate applichino il rito societario (art. 142.1), che è un tipo di processo introdotto di recente e molto diverso da quelli a cui siamo abituati. Il D.Lgs. 17.1.2003 n. 5, che disciplina il processo societario, prevede che, se a un certo punto il tribunale si accorge che sta trattando con il rito societario una materia che invece richiede il rito ordinario, praticamente deve spogliarsi della causa, e disporre che venga riassunta davanti al

giudice competente (art. 16). Quindi, tornando agli esempi di prima, se la causa di imitazione servile o di storno di personale è stata iniziata davanti alla sezione specializzata di Milano, parecchio tempo dopo il tribunale può decidere che non solo deve essere spostata a Sondrio, ma che deve anche venire riassunta con una procedura diversa. Con queste premesse, se lo scopo della riforma era di razionalizzare un po' e migliorare un pochino l'efficienza, io francamente dubito che si sia partiti col piede giusto. Se questa riforma è stata fatta perché si ritiene che alcune materie debbano essere concentrate in sedi dove possono essere trattate in modo più competente, io non riesco a capire perché alcune questioni si concentrano, mentre altre rimangono dove erano prima, nonostante presentino come minimo delle forti analogie, e che comunque richiedano esattamente lo stesso tipo di professionalità e di esperienza. E soprattutto non capisco perché si vogliono obbligare le parti a sottoporsi a delle specie di indovinelli soltanto per capire a quale giudice devono rivolgersi. Ricordiamoci poi che non è affatto detto che tutti i giudici siano lieti di essere investiti di queste cause. Quindi, se per uno di quei casi incerti io mi rivolgo alla sezione specializzata, magari mi sento rispondere che questa sezione non c'entra e quindi devo andare dal giudice ordinario. E magari poi anche il giudice ordinario mi manda via. Il codice questi casi di rimpallo in una certa misura li regola, però non è così semplice. Proviamo a immaginare che cosa può succedere, se nessuno dei due giudici vuole trattare il mio problema, e io nel frattempo ho bisogno di un provvedimento d'urgenza. Questo personalmente, come avvocato, non è che mi preoccupi più di tanto, perché una volta difendo chi ha ragione, una volta difendo chi ha torto, e nel secondo caso mi può anche tornare utile, di approfittare di questi pasticci. Però, se si deve fare una valutazione minimamente obiettiva, è inevitabile domandarsi dove starebbe il beneficio, per la funzionalità del sistema e anche per la sua credibilità. E comunque quello della competenza non è certo l'unico problema. Un altro problema riguarda le cause già pendenti. L'art. 6 del decreto 168 stabilisce che le "controversie" già pendenti al 30.6.2003 "restano assegnate al giudice competente in base alla normativa prevalente". Fino a quando si parla di una stessa fase di giudizio, la cosa è chia-

ra e logica: ho cominciato per esempio al tribunale di Ancona, la sentenza la emette il tribunale di Ancona. Ma che cosa succede se poi c'è un appello? Visto che comincia una nuova fase, la logica vorrebbe che si andasse alla sezione specializzata, che è quella di Bologna. Invece sembra proprio di no, perché l'art. 6 parla di controversie, non di fasi di giudizio, e prevede che ogni controversia già iniziata continui secondo le regole di prima. Quindi dopo il tribunale di Ancona occorre rivolgersi alla corte di appello di Ancona, anche se il legislatore ha mostrato di considerarla meno qualificata di quella di Bologna. Anche su questo, sembra inevitabile domandarsi dove mai starebbe la logica. Se si ritiene che la corte di Bologna sia qualificata per decidere meglio, che senso ha lasciare tutto a Ancona? Tanto dal primo grado all'appello la causa deve comunque passare di mano, quindi trasferire il fascicolo da Ancona a Bologna non è certo più complicato che trasferirlo fra due stanze diverse del palazzo di giustizia di Ancona.

Considerazione conclusiva.

Queste osservazioni non sono certo soltanto mie, più o meno le fanno tutti quelli che conoscono un pochino questa materia. Se qualcuno ha letto l'articolo del dr. Casaburi a cui accennavo prima, avrà notato che raramente in uno scritto giuridico si trova una tale concentrazione di apprezzamenti negativi ("opinabile", "criticabile", "inammissibilmente embrionale", "previsione superflua e mal formulata", ecc.). Sembra quindi inevitabile domandarsi che cosa sarebbe sensato fare a questo punto. Non essendo fra coloro che hanno qualche voce in capitolo, sarebbe chiaramente inutile che io cercassi di rispondere. Però un'osservazione mi sembra immediata. Cambiare è difficile quando una certa cosa è già partita, quando ha richiesto una certa organizzazione, quando ha messo in moto certi meccanismi. In casi del genere, è chiaro che le modifiche possono essere un problema. Nel nostro caso però che cosa sarebbe già partito effettivamente, che cosa sarebbe stato già organizzato? Per quello che sono riuscito a capire io, più o meno niente. C'è solo un decreto, dove è scritto che dall'1.7.2003 esistono le sezioni specializzate. Tutto qui. Se chi ha la possibilità di decidere volesse ripensarci, e scrivere ora qualcosa di un po' diverso, certamente non potrebbero sorgere problemi dovuti alla necessità di riorganizzare alcunché.

Il design

Raimondo Galli

SOMMARIO:

1. Premessa sulla nuova sistematica.
2. Obbligatorietà del recepimento della normativa internazionale (sotto vari profili).
3. Differenza tra modello e marchio di forma? Il caso Philips.
4. Si tratta del concetto di "uso del Marchio (della forma) come Marchio".
5. Alcuni esempi.
6. Prima conclusione (Motivazione d'acquisto: potere attrattivo delle forme o della marca. Forme sostanziali non esistono nella realtà. Il timore della tutela perpetua è un falso problema).
7. Soluzioni opposte quelle del regime previgente?.
8. Il "Secondary Meaning" nel nuovo regime.
9. Speciale Ornamento e Forma Sostanziale.
10. Tre livelli di tutela e cumulo a tre livelli.

1. C'è differenza tra un oggetto ed un marchio; tra la forma di un oggetto ed un marchio di forma. Apparendo ciò vero, occorre verificare se questa considerazione sia anche sempre presente nella legge e nella giurisprudenza, potendosi avere qualche dubbio in proposito. La causa potrebbe essere una considerazione eccessivamente astratta del problema della tutela delle forme, che la dottrina si è sforzata di curare. Il problema infatti non è certo nella "Forma", non esistendo forme la cui attrattiva sia potenzialmente perpetua, ma piuttosto nella legge, essendoci ben quattro istituti a regolare la forma. Il problema della tutela delle forme può essere infatti diverso se si parte da un diverso presupposto: che il potere attrattivo delle forme tende a calare col tempo (all'opposto del potere attrattivo del marchio denominativo), a fronte del rapido mutare delle mode e del rapido ciclo industriale, da cui consegue un diverso apprezzamento del "valore sostanziale" che può escludere la forma dalla registrazione come marchio ex art. 18 L.M.

Occorre verificare se la normativa complessiva in vigore contenga la soluzione della regolamentazione del Design

e se il programmato Codice della Proprietà Industriale, quale risulterà dal DL 273/02, (CODICE) pur non innovando - salvo un termine - indirizzi ad una sistematica.

Sembra di poter dare una risposta positiva e lo dimostrano le diverse sistematiche esistenti (i livelli di tutela, il cumulo delle tutele, il market approach): intuizioni felicissime (facenti capo come noto ai Proff. Vanzetti, Sarti, Floridia, Sena, Franzosi) che già anticipavano tutte le soluzioni della nuova disciplina, e che ora è possibile rileggere, in armonia con lo *ius receptum*.

2. L'art. 15 della legge delega 12.12.2002, n. 273 ha delegato il governo alla emanazione di un CODICE "non innovativo" riordinante la legislazione in materia di PI, salvo la armonizzazione del Modello con il Diritto di Autore (art. 15.c) e con la legislazione internazionale in vigore (art. 15.b). I due riferimenti sono corretti, posto che la coesistenza del modello col marchio (di forma) non costituisce (più) un problema strutturalmente preoccupante, trattandosi di istituti differenziati, (non esistendo nella realtà forme la cui attrattiva sia potenzialmente perpetua, ma solo marchi denominativi potenzialmente perpetui) mentre la coesistenza col diritto di autore è più difficile (primo riferimento): ciò deriva dal dettato delle normative internazionali (secondo riferimento).

Quanto alla legislazione internazionale in vigore, l'armonizzazione è imposta dalla legge delega; al proposito la Comunicazione della Commissione del 1999 (New Approach; Global approach) aveva già rilevato che le direttive con contenuto sostanziale e precettivo, scaduto il termine per il recepimento, debbono essere considerate alla stregua di una Regolamento, e che quindi debbano essere applicate se self-executing (ciò era stato comunque stabilito da lungo tempo dalla giurisprudenza comunitaria, sin dal lontano caso "Marshall", anche se scarsamente recepito dagli Stati Membri).

Quindi, quanto al Design andrà fatto uso dei precisi termini e condizioni stabiliti dalla Direttiva di Armonizzazione 89/104/CEE, da quella sul Design 98/71/CE, e da quelle recenti sul diritto di autore, invocabili dai singoli qua-

li Diritti Soggettivi perfetti, senza quindi darne una interpretazione domestica che non risulterebbe altrimenti più armonizzata ed anzi falserebbe il regime di circolazione dei beni, senza che ciò sia giustificato da ragioni inerenti ai diritti (armonizzandi) di proprietà industriale.

Il CODICE dal canto suo, in ottemperanza alla delega, regola espressamente soltanto la coesistenza della durata del diritto di utilizzazione economica del Diritto di Autore sui disegni e modelli con la durata dei diritti originanti dal Modello ex ornamentale, non potendo prendere alcuna posizione sulla coesistenza degli istituti (marchio, modello, diritto di autore), nè sulle precise condizioni di accesso alla tutela, rinviando/ricopiando il DL 95/2001 (così testualmente la relazione ministeriale).

3. Quanto al rapporto del Modello col Marchio nessuna normativa ha preso posizione sul coordinamento, né lo ha fatto la Corte di Giustizia o la Direttiva di Armonizzazione 89/104/CEE, limitandosi essi a regolare (in modo ritenuto a torto ambiguo) il Marchio di Forma.

E' quindi consequenziale concludere che la normativa (internazionale) consideri Marchio (di forma) e Modello due "beni" diversi, quindi cumulabili, altrimenti avrebbe regolamentato la coesistenza, mentre considera il Modello ed il Diritto di Autore due istituti molto vicini, tanto da prevederne il cumulo e l'eguale durata dei diritti di utilizzazione. Personalmente non vedo tre ragioni per dover trovare differenze tra istituti già diversi.

La relazione Ministeriale al CODICE conferma che nessuna innovazione è stata apportata ai diritti di Modello e di Marchio, perché ciò non sarebbe stato consentito ed avrebbe portato ad incostituzionalità per eccesso di delega. Essa illustra anche la ratio della tutela del Modello: sostenere la ripresa, tutelando le innovazioni estetiche, nel rispetto del regime di lecita concorrenza. La chiave di volta per applicare la normativa sul Design è quindi questa: una interpretazione in linea con la normativa internazionale ed armonizzanda e non innovativa, che sostenga l'impresa e non falsi il regime di concorrenza (in pratica semplificando i requisiti di nascita del diritto, così come accade per il diritto di autore e per il modello, regolando però restrittivamente l'estensione della tutela ai diritti vicini).

Vedremo come questa opzione sia la soluzione del problema del Design;

fosse anche applicato al marchio di forma, sarebbe anche la soluzione della coesistenza tra modello e marchio di forma.

La normativa internazionale è quella già esistente in materia di Design e di Marchio; quanto alla interpretazione, la sentenza Philips della Corte di Giustizia (C-299/99) ha perimetrato il Marchio di Forma, rapportandolo in modo definito ai diritti di brevetto e di modello. La Direttiva di Armonizzazione 89/104/CEE sui Marchi prevede che la forma del prodotto possa essere oggetto di tutela come Marchio (art. 2), con esclusione delle forme che posseggano valore sostanziale (art. 3.e) le quali non sono appropriabili come Marchio. Ciò è recepito nella legge italiana (artt. 16 e 18.c). Il CODICE (testo di dicembre 2003) ricalca ciò con esattezza.

La CG in Philips (sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99) conferma che non esistono diverse categorie di marchi: i marchi di forma non sono una categoria a sé stante, né esistono forme di per sé inadatte o inidonee a diventare Marchio. Ciò perché forme (in astratto) pur inadatte o inidonee possono riabilitarsi e diventare valido Marchio attraverso l'uso: quindi non esistono forme in concreto inadatte o inidonee a diventare Marchio.

Esistono invece forme adatte e idonee ad essere un Marchio che però si ritiene non possono/non devono diventare valido Marchio e si tratta delle forme che posseggano valore sostanziale; non quindi forme difettanti di capacità distintiva, perché come abbiamo visto la capacità distintiva mediante uso è predicabile rispetto quasi a qualsiasi forma (salvo quelle esclusivamente e del tutto generiche o descrittive). Cosa sono allora le forme "sostanziali", quelle che la direttiva di armonizzazione esclude dalla appropriabilità come marchio? La legge non lo chiarisce e quindi è più coerente tracciare cosa sia una forma sostanziale in negativo (poiché la registrabilità o meno della forma non dipende dal suo essere distintiva o meno, ma dal suo essere sostanziale o meno, occorre definire questa sostanzialità con riferimento al momento del deposito).

Ad oggi è stato spiegato che le forme sostanziali sono quelle che la legge ritiene non debbano essere protette come Marchio: erano quelle qualificate da uno speciale ornamento, ovvero speciali, della fascia alta del design, che secondo la dottrina dei livelli dovevano evitare il monopolio potenzialmente perpetuo del Marchio o quello deri-

vante dal divieto di imitazione servile confusoria (Marchio di forma di fatto). La CG in Philips insegna però anche che una forma è idonea ad essere un Marchio soltanto se essa è nata ed usata come Marchio, mentre non è idonea se non nasce per essere un marchio.

4. Facendo un esempio, è difficile immaginare che la conformazione delle tre testine rotanti del rasoio della Philips sia nata, propagandata ed usata come Marchio e quindi così percepita; sembra piuttosto che essa sia nata ed usata come prodotto e quindi così percepita. Per lungo tempo quella forma era l'unica esistente in commercio: quindi era sostanziale, perché a prescindere dalla marca, se un consumatore voleva quella forma, non poteva che rivolgersi alla Philips. Ciò anche a prescindere dalla funzionalità di quella forma, che è un falso problema, perché forme esclusivamente necessarie sono rare, quasi sempre esistendo varianti funzionali (più o meno "innocue"), tanto è vero che in Philips la CG aveva concluso che il fatto che quella forma fosse diversamente concepibile/configurabile e non fosse del tutto necessaria non era il criterio per giudicare sulla validità o meno del marchio di forma.

Il fatto è che quella forma era sostanziale, perché idonea a sovrapporsi essendo unica sul mercato - sulla marca, sul prezzo, sulla qualità, sulla funzionalità.

Il fatto qualificante (l'impedimento alla registrazione) da verificare è quindi triplice: se la forma è sostanziale; se quel bene è scelto per quella forma a prescindere da altre motivazioni di prezzo, marca, qualità, funzionalità; ed infine se quella forma è nata, propagandata, usata e percepita quale marchio ovvero come prodotto: solo se tutte e tre le condizioni sono soddisfatte il marchio di forma è da ritenersi non registrabile.

Nel caso Philips quella forma era sostanziale (essendo unica sul mercato al momento del deposito); non si crede determini l'acquisto (il marchio Philips prevale sulla forma; la funzionalità della forma non è tale da determinare l'acquisto); quella forma non era però nata come marchio: quindi probabilmente non è un valido marchio di forma non perché sia una forma sostanziale; non perché determina l'acquisto; non perché possieda una funzionalità rilevante o perché non sussistano innocue varianti funzionali; ma perché più semplicemente quella forma sostanziale

non è stata propagandata come se fosse un marchio.

C'è differenza tra un oggetto ed un marchio.

5. Se una forma è anche particolarissima, oggetto di vero design, ma attraverso innumerevoli varianti estetiche è presente in varie forme equivalenti sul mercato, tale forma sarebbe una forma di "crowded art", e quindi non si potrebbe mai dire che sia sostanziale, perché pur possedendo un inerente forte gradiente di acquisto, il consumatore non sceglierebbe più quella forma in quanto tale, non essendo unica, ma perché appartiene ad una certa marca, o perché costa meno.

Si può però immaginare un altro esempio. Un gioielliere che utilizzi come Marchio Generale un logo, a forma ad esempio di orsetto. Cosa accade se quell'orsetto, Marchio Generale Figurativo della azienda, magari molto usato e quindi notorio, viene realizzato anche come prodotto (un gioiello con quella forma, di orsetto) e viene regalato ai clienti quale oggetto promozionale? Quel marchio figurativo (marchio generale della azienda) perderebbe carattere di Marchio solo perché realizzato in forma tridimensionale? E se quel marchio figurativo bidimensionale e generale della azienda venisse poi addirittura usato come "ciondolo" di una collana (cioè come ornamento speciale), perderebbe carattere di Marchio? Se sì, non lo perderebbe più se invece venisse usato come Marchio tridimensionale, e venisse quindi inserito lungo la collana, vicino al ciondolo (il ciondolo sarebbe l'ornamento, mentre l'orsetto tridimensionale sarebbe il marchio, invece che stampato sul ciondolo, posto a fianco di esso)?

Credo non sia lecito concludere che quella forma perderebbe il carattere di Marchio, anche se l'uso di quel Marchio quale gioiello senza dubbio avrebbe forti connotazioni di sostanzialità, di ornamentalità.

Non la perderebbe perché quella forma è anche usata come Marchio; è nata come Marchio. In altre parole, avrebbe carattere prevalente di Marchio e non è sostanziale perché non determina l'acquisto: di gioielli a forma di orsetto o di altri animali ce ne sono moltissimi in commercio, sì che appare arduo concludere che quella forma di orsetto è talmente bella o attrattiva da essere preferita ad altri gioielli (ad es. se quella forma è marcata Pomellato verrà acquistata, se è anonima o marchiata Raimondo Galli non verrà invece acqui-

stata: quindi non è una forma sostanziale esclusa dalla registrazione, è solo una forma bella e ornamentale, magari di speciale ornamento, ma non esclusa dalla registrazione perché la specialità dell'ornamento cede alla specialità della marca che prevale e la assorbe). Altro esempio: se l'IBM realizzasse i suoi monitors a forma di scarabeo, tale forma sarebbe sostanziale e quindi proteggibile come design e non come Marchio?

In altre parole, i consumatori acquisterebbero quello schermo perché è a forma di scarabeo o perché è un IBM? La tutela potenzialmente perpetua del marchio (sulla forma) conferirebbe un ingiustificato vantaggio o privilegio ad IBM, che già non abbia in virtù del marchio generale? La risposta sarebbe negativa, col che quella forma non è sostanziale. Col risultato ulteriore di non dover temere la tutela perpetua di quella forma se anche registrata come marchio (visto che quel bene non è acquistato per quella forma ma per il marchio IBM, e visto quindi che quella stessa forma se usata dai concorrenti non ne determinerebbe l'acquisto perché avrebbe un diverso marchio, non IBM e pertanto nemmeno sussiste una particolare necessità, diversa da quella che sussisterebbe se essa fosse registrata come modello, che essa possa cadere in pubblico dominio). Non bisogna quindi temere troppo la superprotezione delle forme: la legge modelli ci insegna che una cosa è registrare una forma, altra cosa è opporla ai modelli di terzi. La stessa considerazione dovrebbe valere per i marchi di forma. Tale forma è senza dubbio sostanziale, ma non può dirsi che costituisce una motivazione di acquisto (a meno che sia acquistato ad es. per bambini, sì che essendo l'unico hardware "users friendly" potrebbe senza dubbio essere preferito anche solo per quello). Nel caso del ciondolo a forma di orsetto, tale forma è senza dubbio sostanziale, è ornamentale, è della fascia alta del design, e determina anche una (sola) delle motivazioni di acquisto: essa era però nata con funzione di Marchio, tanto è vero che è validamente registrata quale Marchio generale bidimensionale della azienda ed è una forma sostanziale (anche ornamentale), ma la cui sostanzialità non è così importante, non determina l'acquisto, non è l'unica ragione dell'acquisto, ma una delle (tante e quindi ininfluenti) ragioni dell'acquisto.

A questo punto sarebbe inappagante concludere che tale forma è valida qua-

le Marchio bidimensionale e generale della azienda, ma non è però più valida quale Marchio di forma, e che la protezione del Marchio bidimensionale non si possa estendere anche al relativo prodotto tridimensionale, nel caso in cui il Marchio 3D venisse giudicato invalido (e che quindi nemmeno la fattispecie di imitazione servile confusoria sia invocabile, come nel caso Burberry, ove pur annullato il Marchio 3D, è stato sanzionato l'illecito di imitazione servile confusoria perché quella forma era idonea a rivelare l'origine del bene. La pronuncia è stata criticata, a torto, perché il marchio bidimensionale Burberry non era stato annullato e quindi non si vede perché la relativa tutela non debba estendersi anche alla proiezione tridimensionale di quello stesso marchio che ne rivela la stessa provenienza, appartenenza, collegamento, messaggio e quindi qualità). Quindi non avrebbe senso ritenere nullo quel Marchio tridimensionale, ma al contempo giudicare proteggibile quel Marchio bidimensionale (e/o la tutela contro l'imitazione servile confusoria) estensibile al caso della realizzazione tridimensionale di quel bene.

Altro esempio: immaginiamo due Rolex identici, e di eguale prezzo, uno munito del Marchio Rolex, l'altro del Marchio Raimondo Galli. I consumatori acquisterebbero quello col Marchio Rolex. Quella forma pertanto non è sostanziale, perché ininfluenta quale motivazione di acquisto (i consumatori gradiscono quella forma, magari anche molto, ma scelgono poi il Marchio celebre. Che si pone quindi quale motivazione di acquisto): dato che sulla forma sostanziale prevale il Marchio celebre, quella forma non è una forma sostanziale esclusa dalla registrazione quale Marchio a causa del suo essere forma sostanziale, ma a causa del fatto che Rolex non ha mai utilizzato quella forma come Marchio. Se lo avesse fatto, quella forma (sostanziale) sarebbe idonea ad essere un Marchio di forma, oltre che un Modello (sussistendone i requisiti).

6. La spiegazione potrebbe essere questa: che l'impedimento costituito dal "valore sostanziale" della forma va visto alla stessa stregua dell'impedimento costituito dal carattere "esclusivamente funzionale" di una forma: una forma cioè perfettamente idonea ad essere distintiva e quindi Marchio, ma che non sia intrinsecamente un Marchio perché non corrispondente al tipo; una forma così sostanziale da de-

terminare l'acquisto di quel bene a prescindere da ogni altra considerazione, specie quanto alla provenienza; una forma quindi non impiegata, pubblicizzata né usata per essere un Marchio e quindi non percepita quale marchio. "Sostanziale" vorrebbe quindi dire che la "sostanza oggettiva" della forma prevale ontologicamente e funzionalmente sul carattere distintivo di quella forma: quella forma è in sostanza un oggetto, un bene, non un Marchio.

Una forma che viene acquistata perché determina l'acquisto a prescindere dalla provenienza: il consumatore individua quella forma, la sceglie, sa che non proviene da Rolex ad esempio, ma da un artigiano, ed acquista quindi la forma non il marchio, così come farebbe per un bene coperto da un diritto di autore o di modello: non è la provenienza del bene che rileva, ma il bene di per sé. Una forma sostanziale è quindi una forma talmente pregiata da determinare l'acquisto a prescindere dal Marchio denominativo, dal prezzo, dalla qualità del bene: una forma esclusivamente sostanziale, un puro oggetto insomma, come non esclusivamente funzionale deve essere una forma per essere valido Marchio.

Triplice condizione ostativa quindi: che quella forma sia sostanziale; che essa determini la ragione principale dell'acquisto; che non sia un marchio.

Forme di questo genere non sono però moltissime, perché in genere il consumatore non acquista un bene solo perché ha quella forma, e non ritiene quella forma così importante da acquistarla solo per quello.

Ciò può avvenire più facilmente per le forme funzionali, che possono essere scelte perché hanno una particolare utilità: mentre mi viene difficile pensare che un consumatore acquisti un gioiello o un mobile solo perché abbia quella specialissima forma, tanto speciale da essere preferita a prescindere dal prezzo, dalla marca, dalla qualità rispetto a beni simili o beni diversi (secondo i criteri offerti da Vanzetti e Sarti). I fattori determinanti l'acquisto sono molti, sì che prima di arrivare a dire che una forma sia (talmente) sostanziale da determinarne l'acquisto ci vuole qualche cautela.

Del resto arrivare a rivalutare il Marchio di forma, rendendolo registrabile più liberalmente (così come ora si deve fare per il Modello), non significa bloccare la concorrenza, così come il Diritto di Modello non blocca affatto la concorrenza, poiché i diritti si estendono solo a certi modelli di terzi, che non

producano una impressione generale diversa, tenendo conto del margine di libertà dell'autore (onde equilibrare le condizioni di accesso alla tutela con le condizioni di tutela). Lo stesso dovrà valere per il Marchio di forma: forme non sostanziali saranno registrabili come Marchio tridimensionale; si tratterà di crowded art quasi sempre, altrimenti la forma sarebbe sostanziale (infatti se una forma è unica sul mercato, può allora nascere una ragione per preferire quella forma a prescindere dalla sua fonte, dalla marca, dal prezzo, dalla qualità, dallo stigma sociale); e quindi la valutazione della sussistenza della contraffazione - trattandosi di crowded art - dovrà essere più attenta.

Con ciò il timore della tutela potenzialmente perpetua del Marchio perde ragione di essere; così come la giurisprudenza comunitaria ha sempre sancito, la ragione delle esclusive è quella duplice di tutelare gli investimenti innovativi, spingendo l'impresa a farli, ed al contempo spingendo i terzi ad innovare onde ricavare prodotti migliorati al di fuori della esclusiva con vantaggio dei consumatori. Anche la necessità della caduta in pubblico dominio delle creazioni estetiche andrebbe approfondita, non potendosi essa riferire ad ogni creazione estetica e corrispondendo essa a ragioni diverse da quelle valenti per le innovazioni tecnologiche: sono piuttosto i terzi indice del dover essere, coloro quindi che devono innovare onde rendere non più appetibile una forma ancora protetta, mentre non ha senso dire che i terzi debbono poter contare sul fatto che dopo 25 o 70 anni pma quella forma cadrà in pubblico dominio: se una forma è ancora in uso dopo 25 o 70 anni, ciò non vuol dire che quella è una forma importante non riservabile a rendite ritenute parassitarie, ma piuttosto che nessuno ha preso la iniziativa di idearne una migliore.

Infatti qualsiasi forma, come qualsiasi invenzione, può essere cancellata in un momento, da parte di una migliore, o da una non migliore, ma rispondente ad una moda diversa (per cui è sufficiente un poco di comunicazione pubblicitaria).

Ogni legge o considerazione sulle forme cede oggi al fatto che il consumatore acquista un bene normalmente perché è riferibile ad una certa marca, o perché costa poco: a fronte di ciò la qualificazione della forma quale marchio o quale modello non crea preoccupazioni, salvo l'unica differenza costituita dal diverso arco temporale del

diritto nascente. Ma anche ciò non è importante.

Questo è il motivo per cui non ha più senso prestar fede alla teoria riduttiva che parte dalla necessità di limitare la tutela perpetua: se una forma è un marchio, va protetta quale marchio, non essendoci un motivo per ritenere giusto che un marchio denominativo possa costituire un monopolio perpetuo, mentre una forma no, anche se è un marchio. Dato che (quasi) ogni forma è ormai proteggibile per 25/70 anni (col modello o col diritto di autore), non ha più senso temere che quella stessa forma possa essere proteggibile col diritto di marchio, la cui maggior durata è solo potenziale, e non corrisponde ad alcuna reale possibilità nel moderno rapido ciclo economico, ed inoltre il marchio è un bene di cui nessuno ha mai dubitato che non debba poter essere un diritto perpetuo.

7. La normativa attuale prevede ora il contrario di quanto prevedeva prima: prima la forma poco importante era solo registrabile come marchio e quella più importante solo con modello (dottrina dei livelli). Ora vale l'opposto: forme poco importanti sono appropriabili col modello o col marchio; forme importanti (artistiche) sono appropriabili col modello o col diritto di autore.

Si era sempre detto però che sono proprio le forme importanti a non dovere ricevere troppa tutela (limitandone la durata), sentendosi la necessità che essa dovesse cadere in pubblico dominio dopo un certo tempo. Personalmente non comprendo che differenza ci sia tra una tutela potenzialmente illimitata (diritto di marchio) ed una tutela di 70 anni pma (quindi in media di circa 100 anni dalla creazione). Siamo oggi nel 2004: nel 1904 (100 anni fa) non mi risulta siano state create forme ancora valide ad oggi. Mentre esistono moltissimi marchi denominativi che hanno più di 100 anni. Ciò dimostra che il problema del marchio di forma non è lo stesso di quello del marchio denominativo: anzi tale problema non esiste di per sé. Il consumatore senza tempo si identifica nel pezzo unico (artistico) o nella marca, non nel pezzo con forma originale, che cessa di desiderare col tempo.

Il potere attrattivo della forma cala col tempo, all'opposto del potere attrattivo del marchio denominativo.

Quindi soltanto se la forma non è un marchio non va protetta come marchio. Se è una forma sostanziale (nel senso rigoroso di forma talmente sostanziale

da determinare l'acquisto a prescindere da ogni altro fattore), allora quella forma non sarà registrabile (anche se non vi è un vero motivo per ciò, come sopra abbiamo visto); forme siffatte sono però rare a mio avviso; anche perché forme addirittura artistiche possono accedere alla tutela come diritto di autore e così beneficiare del termine di tutela di 25 anni (che sarà allungato a 70 anni pma se le Corti recepiranno l'eccezione di contrarietà al diritto comunitario), sicché se una forma può contare su una tale lunga tutela non c'è più ragione di temere la tutela del marchio (di forma) e comunque c'è tutto il tempo per i terzi di idearne di migliori. In altri termini, a fronte del termine lungo di 25 o 70 anni pma per la tutela delle forme più importanti (tanto da essere artistiche) col diritto di autore, non ha più senso impostare il divieto di tutela delle forme col marchio sul rilievo che esso è potenzialmente perpetuo, posto che nella economia moderna i cicli economici sono brevissimi.

A ben pensarci non mi vengono in mente molti esempi di forme che durano di per sé (cioè a prescindere dal marchio generale) più di 25 anni, col che nuovamente si torna a dire che una tale distinzione non ha importanza. L'esempio del restyling lo conferma, perché applicando la nuova legge modelli il bene restilizzato produrrebbe sull'utente informato una impressione generale diversa.

(pochi esempi: la bottiglia della Coca Cola (ora soppiantata dalle lattine); la forma della Porsche (ora soppiantata dalla moda dell'etico: non è una forma etica come quella di una Station Wagon); la borsetta Kelly (stessa cosa): qual ingiustificato privilegio conferiscono quelle forme? Se le fabbricasse l'azienda Raimondo Galli (allo stesso prezzo) non le acquisterebbe nessuno, col che si dimostra la non sostanzialità di quelle forme. Quelle forme meritano protezione solo perché sono inerentemente collettori di clientela perché rappresentano il marchio generale della azienda, ed i terzi le copierebbero solo per questo, non perché sono forme con dei contenuti intrinseci, contenuti sostanziali per dire che sarebbero forme sostanziali, cioè forme portanti anche un contenuto di messaggio). In una battuta: una forma che porta un suo proprio messaggio è una forma sostanziale che può essere esclusa dalla registrazione come marchio.

Ciò è però un non senso, perché se si concorda sul fatto che le forme sono (quasi sempre) acquistate perché reca-

no un certo marchio generale, allora non ha senso ammettere la tutela potenzialmente perpetua del marchio generale, o del marchio di forma ex art. 2 della direttiva (o art. 16 della legge marchi) ma non più se esso è o corrisponde ad una forma sostanziale, cioè se contiene un suo messaggio. Cioè se è un marchio importante, altrimenti non conterebbe un suo messaggio.

(cosa aggiungerebbe alla Coca Cola se oltre al marchio Coca Cola, essa registrasse validamente anche come marchio la forma della bottiglia? Se io vendessi bevande alla menta, ne venderei molte di più se le presentassi entro quella forma di bottiglia che usa la Coca Cola? Nel caso positivo, ne venderei di più in virtù della forma della bottiglia, o piuttosto perché il consumatore la associa al marchio Coca Cola implicito nella forma della bottiglia? Col che di nuovo il problema non è la durata della protezione della forma ma della marca).

Come sopra ipotizzavo, il problema non è la tutela perpetua o meno della forma, altrimenti sarebbe più coerente abolire la possibilità di rinnovare il marchio. E' più coerente invece mantenere il termine lungo per i marchi (giacché non si darà mai un caso di una forma che dura più dei 100 anni medi, cioè dei 70 anni pma, valevoli per le forme più importanti appropriabili col diritto di autore), equipararlo a quello del modello e del diritto di autore, ed utilizzare (così come per i modelli e per il diritto di autore) liberalità nel concepire la nascita del titolo proprietario e quindi ammettere la coesistenza dei simili titoli non veramente confondibili o non veramente diversi come aspetto generale (come dire che non plagiano il precedente diritto). Col che anche la dottrina che non può darsi marchio per il titolo di un'opera ma solo per il titolo di una rivista, o non può darsi marchio per un'opera d'arte ma solo per un'opera del design va reimpostata, essendo il punto il medesimo.

Comunque, il timore della tutela potenzialmente perpetua di una forma non ha ragione di essere se si valuta la contraffazione, come si fa col diritto di autore (potenzialmente perpetuo perché superiore alla vita media di qualsiasi azienda e di qualsiasi moda) e col modello, cioè in modo "liberal".

In altre parole, non ha senso evitare la registrazione del marchio di forma col timore di bloccare la concorrenza: la registrazione del marchio di forma è importante perché spinge l'azienda ad innovare potendo contare sulla acquisi-

zione di un titolo proprietario; l'attenzione va posta invece al momento della tutela, perché se l'accesso alla tutela è più ampio, minore sarà il rigore nel valutare il successivo marchio, se quella successiva forma sia innovativa o se violi il precedente marchio.

Non credo sia troppo difficile distinguere la differenza tra un Marchio (di Forma) ed un oggetto. Tra un marchio di forma e la forma di un oggetto.

E' un apprezzamento di fatto, prima che giuridico (oggetto possibile quindi di CTU e di indagini demografiche).

8. Tra l'altro la forma tridimensionale di un oggetto nata per essere un Marchio (e così percepita) sarebbe senza dubbio una forma idealmente scindibile rispetto all'oggetto, perché rappresenterebbe una "res" diversa e altra rispetto all'oggetto stesso: sarebbe un caso di secondary meaning innegabile. Né mi riesce di trovare alcun sbarramento negli artt. 19 e 47bis legge marchi, i quali hanno giustamente non incluso l'art. 18.c nei casi di riabilitazione previsti a causa dell'uso del Marchio (secondary meaning): infatti il secondary meaning può riabilitare un Marchio o una forma in origine privi di carattere distintivo (art. 2 direttiva; art. 16 legge marchi), non una forma che non può diventare Marchio - non perché non possieda un carattere distintivo - ma perché è una forma sostanziale (art. 3.e della direttiva; art. 18.c della legge marchi).

Non è quindi corretta quella dottrina che ritiene che il secondary meaning possa riabilitare un Marchio di forma e che quindi gli artt. 19 e 47bis avrebbero dimenticato di elencare l'art. 18.c dalle fattispecie di riabilitazione: le forme riabilitabili mediante secondary meaning sono infatti solo quelle previste dall'art. 16 legge marchi, non quelle previste dall'art. 18.c, ed è quindi giusto che gli artt. 19 e 47bis legge marchi non abbiano incluso l'art. 18.c nei casi di marchio possibilmente convalidabile mediante l'uso.

Le distinzioni tra forme bidimensionali e tridimensionali, o tra diritti soggetti ad esaurimento e diritti potenzialmente perpetui andrebbe quindi abolita ed aggiornata, essendo ora sostituita dalla distinzione ontologica e funzionale prevista dalla direttiva (artt. 2 e 3.e), precisa e precettiva, e quindi self-executing.

Infatti un oggetto che possieda una forma sostanziale e che sia anche inquadabile nella fascia alta di design, ma sia usato quale Marchio, mediante

forte comunicazione pubblicitaria e magari diventando anche Marchio celebre, e che non sia acquistato per il carattere attrattivo prevalente di quella forma, sarebbe inappagante e confusorio concludere che sia un Marchio di Forma nullo.

Facciamo l'esempio dei computer della Apple: se l'intera macchina riprendesse esattamente la forma del Marchio figurativo (una mela, con quei colori, della Apple) sarebbe difficile negare che tale forma sia un esempio della fascia alta del Design, che sia una forma sostanziale e si potrebbe anche concludere che determini una motivazione di acquisto (ad esempio se destinati a consumatori molto giovani, magari ai bambini per farli giocare coi video giochi). Ma a questo punto sarebbe nuovamente inappagante concludere che tale forma non possa essere un valido Marchio, e che nemmeno possa essere protetto mediante tutela del Marchio figurativo bidimensionale, e nemmeno con l'imitazione servile confusoria, sul rilievo che tratterebbe di un Modello: tale bene non verrebbe acquistato per la sua forma sostanziale ed ornamentale della fascia alta, ma perché è un Apple (essendo un bene funzionale, la forma difficilmente può essere la principale ragione dell'acquisto).

9. Rispetto al passato, l'abolizione del requisito dello "Speciale Ornamento" dalla legge modelli non permette più di concludere che forme caratterizzate da uno speciale ornamento siano riservate ai modelli, e che quindi forme della fascia bassa siano riservate alla registrazione come Marchio se distintive. Il criterio discrezionale non è più il livello di distintività o ornamentalità inerente, ma la sostanzialità assorbente o meno di quella forma.

Il criterio/requisito non è semplicemente sostituibile mutatis mutandis (cioè sostituire lo speciale ornamento con il valore sostanziale per mantenere alla rovescia la teoria dei livelli), perché al contrario del regime previgente non è più qualificato il requisito minimo quantitativo del valido modello (lo speciale ornamento), ma invece solo quello massimo del valido marchio (la forma sostanziale).

Il cumulo è quindi previsto per tabulas. Nel regime attuale le forme della fascia bassa possono allora essere registrate cumulativamente come Marchio o come Modello, possedendone i requisiti (se una forma è nata come prodotto, sarà solo registrabile come Modello, se

è nata come Marchio, sarà registrabile come Marchio, se non è sostanziale assorbente).

Mentre le forme della fascia alta saranno registrabili come Modello, ma non come Marchio se sono forme sostanziali determinanti (l'acquisto); altrimenti il cumulo sarà possibile anche per la fascia alta del Design, e ciò non falserà il regime di concorrenza lecito, perché applicandosi i criteri della "crowded art" forme non uniche sul mercato saranno registrabili come marchio ma a quella stessa stregua difendibili: quindi solo in assenza di un gradiente innovativo del segno a confronto. Le forme della fascia ancora superiore saranno proteggibili col diritto di autore.

10. Il nuovo sistema quindi conosce ancora i livelli; ora sono tre, uno più di prima. Ciò quanto ai diversi livelli di tutela. Quanto al cumulo delle tutele, esso è pure potenzialmente triplice, anche se più che di cumulo si tratta di diverse tutele cumulabili, tutele diverse tra loro.

Per la fascia bassa di design, sussisterà in genere cumulo del Marchio e del Modello. Per la fascia alta, in genere vi sarà solo la tutela del Modello, a meno di non assorbenza del carattere sostanziale della forma nel qual caso potrà anche registrarsi la forma come marchio (forma non unica sul mercato, forma non determinate l'acquisto, forma sostanziale su cui prevale il carattere attrattivo/messaggio del marchio denominativo; mentre per la fascia ancora superiore, vi sarà il cumulo del Modello col Diritto di Autore.

Quanto al Modello, è stato osservato ripetutamente che esso assomiglia ai marchi.

In realtà il Modello appare assomigliare più ad un Diritto di Autore di fascia bassa.

Lo si ricava dal fatto che la legge considera esistente un diritto di design a patto che esso abbia carattere individuale e sia nuovo, nel rispetto del margine di libertà dell'autore. Vi sono quindi tre motivi per ritenerlo più vicino al diritto di autore che al Marchio. Il margine di libertà dell'autore, per valutare validità e contraffazione, è un concetto estraneo al diritto di Marchio, mentre è proprio al diritto di autore (che ritiene "la materialità una estrinsecazione della personalità dell'autore").

Il carattere individuale, proprio del diritto di design è lontano dal carattere distintivo proprio del Marchio: esso sembra il riflesso esterno dei diritti del-

la personalità (anche nel diritto anglosassone la "persona" è la estrinsecazione tridimensionale del diritto del "person").

Il fatto che un diritto di design nasca a patto che il modello sia nuovo (nel senso di non identico rispetto ai precedenti modelli), è un concetto estraneo al diritto di Marchio. Infine il diritto di design non contiene riferimento alla funzione essenziale del Marchio, abilitare i consumatori a distinguere i beni evitando confusione sull'origine di essi, né all'oggetto specifico del Marchio, il diritto di identificare il prodotto, onde controllarne la quantità in circolazione; contiene invece riferimenti costanti al diritto di creare l'aspetto di un prodotto, avente un suo "carattere" individuale (un prodotto non può però avere un "carattere", né può non-essere "individuale"; e pertanto dette espressioni non possono che aver senso se riferentisi al carattere individuale del suo creatore, dell'autore, quale proiezione esterna, nozioni queste tradizionalmente proprie del diritto di autore, che infatti conosce del diritto morale sull'opera): ed infatti esso va valutato con riferimento al margine creativo del suo autore.

Quanto alla durata dei diritti di utilizzazione economica del diritto di autore sui disegni e modelli, il CODICE li limita a 25 anni, disposizione questa criticata, con riferimento alla legislazione interna, internazionale e comunitaria che prevede la durata di 70 anni p.m.a., a torto a mio modesto avviso; infatti detto termine breve di 25 anni si riferisce al diritto sui generis (assimilabile ad un diritto connesso) non ai diritti morali ed appare essere una previsione quanto mai opportuna proprio in vista degli obiettivi di armonizzazione (tra tutela autoristica e design) che le legge delega ha autorizzato e che non risulta illegittima se riferita non al diritto di autore ma al diritto affievolito sui generis di utilizzazione economica.

Proprio la previsione del termine breve di 25 anni pma, onde armonizzare ed evitare quegli stessi conflitti tra durata potenzialmente illimitata del Marchio e durata limitata del Modello, spinge a pensare che i nuovi modelli non siano un diritto sui generis simile al Marchio, ma un diritto sui generis assimilabile, almeno per quanto concerne validità e contraffazione, al diritto di autore. Il requisito del livello dello "speciale ornamento" - per riferirsi alle categorie che conosciamo -, sostituibile ora con il livello di "sostanzialità

della forma", non è più il livello che impedisce la registrazione come Marchio e legittima quella come Modello: è invece semplicemente il livello che può impedire la registrazione come Marchio se è una sostanzialità assorbente, tanto da concludere che quel bene è un oggetto e non invece un marchio, il cui gradiente di acquisto prevalga su ogni altro fattore di marca, prezzo, qualità; al di sotto di quel livello di sostanzialità coesistono però - quali beni giuridici diversi - il Marchio di forma ed il diritto di design; mentre al livello dello "speciale ornamento" (ora carattere artistico) coesistono il diritto di Design ed il diritto di autore, mentre a qualsiasi livello sussiste il Design, il Modello, che non ha limiti né verso l'alto né verso il basso. Sono però beni diversi; più difficile il Marchio da giustificare, ma se valido più ampio come sfera di protezione ancorandosi al concetto di confondibilità e quindi per quel poco di più che può offrire; molto più facile il Modello come nascita, ma molto più difficile da difendere, proprio come avviene per il diritto di autore. Ciò rispecchia bene la ratio della legge: permettere alle imprese di far nascere titoli proprietari di Design (sviluppo del design), ma permettendone la opponibilità alla concorrenza solo in limitati casi (sviluppo della concorrenza).

La contemporanea registrazione di Modello e Marchio di forma - quando consentito - (più facilmente per la fascia bassa di design, ma possibilmente anche per la fascia alta non artistica, caso questo unico riservato al cumulo tra modello e diritto di autore, con esclusione del marchio là dove il carattere artistico assurga a caratteristica di unicità sul mercato) appare quindi utile alla impresa e non osta al regime non falsato di concorrenza.

Infondato il timore della tutela potenzialmente perpetua del marchio (sulle forme), problema che vale solo per i marchi denominativi, non per le forme, non esistendo nella storia un caso di forma che duri più di 100 anni, corrispondente alla durata media del diritto di autore (70 anni pma). Risolvibile comunque con la concessione di inibitorie limitate nel tempo, corrispondenti alla compensazione del vantaggio competitivo che il nuovo modello intende tutelare.

Ed il nuovo modello, almeno quanto ai requisiti di accesso alla tutela ed alla durata, è un tipo di diritto sui generis, più assimilabile ai diritti connessi che al marchio.

Quale è il termine ultimo per il deposito di una domanda di rinnovazione di un marchio?

Eugenio Robba

Spesso pervengono al mio studio richieste di colleghi esteri tendenti a conoscere quale è il termine ultimo per il rinnovo di un marchio.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 19 Luglio 2000, No. 7799, è intervenuto sul tema statuendo che la rinnovazione di un marchio depositato il 4.12.1975 e rinnovato, con sovrattassa, il 28.06.1996 doveva considerarsi *tardiva essendo stata richiesta oltre il termine previsto dall'art. 5 vecchia l.m.*"

Di conseguenza, tale marchio doveva ritenersi scaduto. In altre parole, il deposito della rinnovazione avvenuto il 28.06.1996 e non entro il 4.06.1996, era stato presentato in ritardo.

Ci si pone quindi il problema se un marchio debba essere rinnovato entro il giorno corrispondente a quello di deposito o entro la fine del mese.

L'art. 80 del d.lgs. 4.12.1992, No. 480, che contiene la modifica al DPR 26.10.72, No. 641 sulle concessioni governative e, più precisamente la nota al No. 50 della Tariffa così recita: *"La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza..."*

A mio avviso, trattandosi del quesito quale sia il termine corretto per la rinnovazione di un marchio, non ci si può basare su una norma fiscale quale quella citata, ma occorre considerare il disposto sostanziale e risalire a tutte le attuali normative che regolano i marchi d'impresa.

Le norme rilevanti per il caso in

questione sono gli artt. 4 Legge Marchi e 11 del Regolamento DPR 8.5.1948, No. 795.

L'art. 4, che fissa la durata della registrazione a 10 anni (quarto comma), stabilisce che *"Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda" e, "trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della registrazione precedente"*. L'art. 11 dispone che *"La domanda (di rinnovazione) deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso" e che "trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi con l'applicazione di una sovrattassa"*.

Ne discende che la *"scadenza"* è collegata ad una *"data"* e cioè ad un *"giorno"* (quello del deposito della domanda) e non si potrebbe in alcun modo pensare che si riferisca alla scadenza del *"mese"* nel quale cade il giorno della domanda.

Dunque, quando il legislatore parla di *"dodici mesi precedenti la scadenza"* non si tratta di mesi solari, ma è necessario prendere in considerazione la data della domanda e retrocedere di 365 giorni (o di 366 se si tratta di un anno bisestile).

Esiste pertanto un contrasto palese tra la normativa fiscale (che fa decorrere i sei mesi dalla fine del mese di scadenza: *"successivi"*) e quella civilistica (che parla di *"data"* di scadenza), contrasto che continua con il D.M. 28.12.95, di approvazione della nuova tariffa sulle tasse delle concessioni governative, che all'art. 11 reca l'identica nota di cui all'art. 80 d.lgs. No. 480.

Per risolvere il dubbio bisogna riferirsi ad una norma temporalmente intermedia e cioè al DPR 1.12.1993,

No. 595 *"regolamento recante modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi d'impresa"*.

Dopo aver premesso quanto segue: *"Udito il parere del Consiglio di Stato ...ritenuto, relativamente all'art.7 del presente regolamento, di accogliere parzialmente la modifica richiesta dal Consiglio di Stato di prevedere che la domanda di rinnovazione del marchio d'impresa sia depositata entro "gli ultimi dodici mesi precedenti quello di scadenza" poiché tale formulazione avrebbe comportato un prolungamento del termine in modo non conforme al disposto dell'art. 80 del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992, No. 480"*, l'art. 7 ha modificato l'art. 11 del DPR 8.5.1948, No. 795 appunto nel testo sopra riportato (**gli ultimi dodici mesi precedenti la scadenza**).

E' del tutto evidente che l'uso del pronome **ello** dopo il nome **me e**, spostava in avanti il termine di rinnovazione rispetto alla **data di scadenza**.

Dunque il legislatore del 1993 ha esplicitamente rinnegato che il periodo cominci a decorrere dal **me e** di scadenza, per ribadire che si deve partire dalla **data** di scadenza.

Ma vi è un elemento che, se per un verso è chiaramente confirmatorio delle osservazioni sopra esposte, da solo è in grado di rendere la conclusione dell'inapplicabilità di considerare il *"fine mese"* il termine utile per la rinnovazione di un marchio con il periodo di mora, così come si è espresso il Tribunale di Torino nella sentenza sopra menzionata.

Il DPR 1.12.1993, No. 595, è successivo al d.lgs. 4.12.92, No. 480. Si deve quindi applicare il principio *"lex posterior derogat priori"* per cui la norma fiscale del 28.12.95 che ripete, forse per una svista, lo stesso testo di quello anteriore, non vale, a mio avviso, a modificare la norma civilistica per cui il termine ultimo per la rinnovazione del marchio dovrebbe essere la data (giorno) corrispondente a quella di deposito della domanda e non fine mese. Ritengo che il problema sia di importanza per tutti i mandatarî per cui gradirei conoscere il parere dei Colleghi.

Cui prodest III

Gian Giuseppe Masciopinto

Da una statistica risulta che il Sistema dei Brevetti rende disponibili in Italia, senza vincoli di monopolio, tecnologie brevettate all'estero in percentuali comprese fra 94-96 %. In altri termini, solo il 4-6 % delle tecnologie brevettate all'estero vengono protette dai legittimi proprietari in Italia. Tali tecnologie, infatti, sono disponibili in quanto i corrispondenti brevetti non sono resi efficaci o validati in Italia.

Ciò, naturalmente, è possibile in quanto, ad esempio, nell'attuale regime Europeo dei Brevetti, a fronte dell'ottenimento di un Brevetto dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), si rende necessario depositare lo stesso brevetto presso l'Ufficio Nazionale Italiano (UIBM) per rendere efficace il Brevetto ottenuto. A fronte di tale dato di fatto, si pongono alcune domande:

1. A cosa dobbiamo questa liberalità nei confronti dell'Italia?
2. Dobbiamo compiacercene come Italiani, o no?
3. L'introduzione del brevetto Comunitario, che probabilmente modificherebbe i dati statistici di cui sopra, gioverebbe alle aziende Italiane o no?

1. Ho cercato di domandarmi a cosa si debba un numero così limitato di validazioni di Brevetti in Italia, ma la risposta non sembra banale.

a) Non è un problema di costi, il costo di validazione, in termini di tasse, corrisponde, nel caso di Brevetto Europeo, al numero di marche da bollo necessarie per il deposito del testo.

Il costo della traduzione nella lingua Italiana è sicuramente inferiore a quello necessario in altri Paesi, ad esempio Francia o Germania.

b) Potrebbe essere un problema in qualche modo legato alla gestione della giustizia.

Non sembra, però, che la durata dei processi per contraffazione o nullità siano, a valor medio, particolarmente distanti da quelli della media Europea. Piuttosto sembra, così

mi è stato detto, che sia particolarmente difficile in Italia prevedere tali tempi.

Lo stesso problema di prevedibilità, o meglio imprevedibilità (ma questo dovrebbe migliorare con le Corti Specializzate), sembra esista per le sentenze in materia di Brevetti o Proprietà Industriale (PI). I criteri di validità sembrano poco uniformi e troppo condizionati dalla localizzazione della Corte e dalla competenza del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU).

c) Ma forse la verità è che la maggioranza delle aziende estere non ritiene opportuno investire in tecnologia in Italia perché in Italia non c'è produzione di tecnologia.

In altri termini, le aziende estere preferiscono, nella maggioranza dei casi, proteggere la tecnologia con brevetti efficaci là ove vi possono essere produzioni di beni tecnologicamente avanzati, non certo ove tali beni non vengono prodotti.

2. Se così è, non è certo motivo di vanto che tale situazione perduri. Certo avere tecnologia disponibile gratis, perché non efficacemente protetta, può essere comodo, ma non credo sia pensabile che le Piccole e Medie Imprese Italiane (PMI) così come le grandi, possano sopravvivere solo sulla base del mercato nazionale e internazionale di copiatura di monopoli non "efficaci". Infatti, ipotizzare che le Aziende Italiane abbiano come unici mercati il mercato Italiano e i mercati in cui i brevetti non sono "efficaci", sembra quanto meno poco realistico; si pensi, ad esempio alla già efficace concorrenza nei confronti delle aziende Italiane di aziende localizzate in Paesi in cui il costo del lavoro è estremamente più basso.

3. L'introduzione del Brevetto Comunitario ed il suo sviluppo, se ben accolto dalle Aziende, comporterebbe con buona probabilità un maggior numero di Brevetti di aziende estere validati in Italia ma

allo stesso tempo garantirebbe alle aziende Italiane, piccole medie e grandi, di proteggere i propri prodotti e la propria tecnologia nell'intera Comunità Europea, senza la necessità di validare i propri Brevetti in maniera selettiva nei vari Paesi. Sicuramente un motivo di crescita, in particolare per tutte quelle aziende che credono nella tecnologia; penso, ad esempio, alle aziende produttrici di mobili del Nord Est che esportano in tutto il mondo o ad altre aziende produttrici di macchinari per l'industria o macchinari per il confezionamento.

La strada della copiatura non porta lontano, in particolare in un mondo sempre più piccolo ed in cui la Proprietà Industriale tende ad essere garantita e protetta, come d'altra parte è giusto che sia.

Purtroppo, salta agli occhi come il regolamento di attuazione del Brevetto Comunitario presenti aspetti a dir poco scoraggianti, in particolare per ciò che riguarda la lingua e gli aspetti giurisdizionali.

Soffermarsi, però, sugli aspetti negativi non serve a molto se si crede che la via del Brevetto Comunitario debba essere perseguita con forza per aiutare le aziende Italiane ad uscire dallo stato di decadenza tecnologica da più parti denunciata.

Occorre, dunque, essere propositivi ed attivare un ampio dibattito per individuare quelle soluzioni concrete che possono portare ad un buon Brevetto Comunitario.

Provo a chiudere con la proposta suggerita dal Prof. Sena in occasione del CONVEGNO SISPI tenuto in data 8 Marzo 2004 a Torino:

- Il giudizio comunitario solo come giudizio "inter partes";
- tagliare il nodo gordiano della lingua facendo il Brevetto Comunitario in Inglese, come unica lingua del Brevetto Comunitario.

Nuove norme europee sulle royalties tra società consociate

Fabio Giambroco

Il presente lavoro tratta il caso di una società estera che possiede un brevetto avente effetto in Italia e lo concede in licenza ad una società Italiana. La licenza è a titolo oneroso e pertanto viene pagata una royalty. Non rileva ai fini della trattazione se la licenza sia esclusiva o meno.

La regola generale prevede che il corrispettivo sia assoggettato ad una "ritenuta" alla fonte a titolo di imposta, indipendentemente dal tipo di attività svolta dalla società concedente.

Attualmente (1 maggio 2004) la ritenuta alla fonte, prevista dalla norma generale, è del 30%. Questa norma risale al DPR 600/73 art. 25 ultimo comma.

Tutte le risoluzioni ministeriali seguono questa linea, non ultima la n. 183 del 24 settembre 2003.

Pertanto, in linea teorica, su una royalty di 100 euro rimarrebbero in Italia 30 euro sotto forma di imposta. Il principio generale prevede: *se il reddito è prodotto in Italia deve essere tassato in Italia.*

Questa ipotesi è però residuale nella pratica professionale. Infatti vi sono decine di accordi internazionali bilaterali e multilaterali contro le doppie imposizioni sottoscritti dall'Italia, che stabiliscono per la royalty l'assoggettamento ad una trattenuta a titolo d'imposta meno elevata.

Ad esempio, nel caso in cui un'impresa olandese riceva royalty da una società italiana l'imposta è del 5% sull'ammontare lordo del canone (art. 12 del trattato con i Paesi Bassi fatto all'Aja nel 1990 e recepito con legge dello Stato il 26 luglio 1993).

Condizione necessaria per l'applicazione dell'imposta in misura ridotta è che la società olandese sia la beneficiaria del pagamento e che questa non operi come fiduciaria o come "sponda" (verso paradisi fiscali) per convogliare il reddito scaturito dalla licenza di brevetto su terzi. Questa limitazione pone dei dubbi sull'applicazione dell'imposta più favorevole prevista dai trattati in caso di sub licenze, soprattutto se il beneficiario ultimo (quasi sempre il titolare del brevetto) è residente in un Paese extracomunitario.

L'imposta italiana trattenuta alla società olandese viene comunque recuperata dalla società olandese. Infatti, l'imposta italiana costituisce credito d'imposta per la società olandese

quando questa sarà chiamata a versare le proprie imposte sul reddito nel suo Paese. L'operazione permette, quindi, al fisco italiano di tassare, con un prelievo fiscale minimo, i redditi della società olandese lasciando quest'ultima indenne dalle famigerate doppie imposizioni che spesso hanno tar

quando questa sarà chiamata a versare le proprie imposte sul reddito nel suo Paese. L'operazione permette, quindi, al fisco italiano di tassare, con un prelievo fiscale minimo, i redditi della società olandese lasciando quest'ultima indenne dalle famigerate doppie imposizioni che spesso hanno tar

quando questa sarà chiamata a versare le proprie imposte sul reddito nel suo Paese. L'operazione permette, quindi, al fisco italiano di tassare, con un prelievo fiscale minimo, i redditi della società olandese lasciando quest'ultima indenne dalle famigerate doppie imposizioni che spesso hanno tar

1. licenziante e licenziatario *devono essere consociati tra loro* (minimo del 25% di possesso diretto del capitale dell'altra oppure Holding comune che detenga più del 25% di entrambe);
2. licenziante e licenziatario *devono entrambi appartenere ad un Paese dell'U.E.* (di diritto di uno stato membro o con stabile organizzazione);
3. la licenziante *deve essere beneficiaria finale* della royalty;
4. le società *devono essere entrambe società di capitali*;
5. la licenziataria (italiana) *deve essere soggetta a IRES* (ex IRPEG);
6. le società *non devono essersi "consociate" ad hoc* per l'operazione (minimo 2 anni di persistenza di consociazione).

Lo spirito della norma è quello di immaginare il mercato europeo come un grande mercato nazionale. Società "sorelle" (partecipate dalla stessa holding) o mamma-figlia (controllate) ubicate in Stati diversi dell'U.E. non dovranno essere svantaggiate rispetto ai casi di ubicazione nello stesso Stato. I dividendi sono trattati di conseguenza e pertanto anche la royalty (spesso parente del dividendo aziendale tra controllate) deve aggiornarsi.

La direttiva di cui sopra è stata adottata dalla Comunità, che ha fatto salvi dall'applicazione solo la Grecia, Spagna e Portogallo.

L'Italia aveva tempo fino al 1 gennaio 2004 per conformarsi, recependo tale direttiva, ma al solito l'adozione verrà effettuata oltre il termine perentorio previsto.

La cosiddetta legge comunitaria per il 2003 (31 ottobre 2003 N. 306) delegava il Governo a emanare i Decreti necessari per il recepimento, nel corpo delle leggi italiane, della Direttiva che ci interessa. Questo si è dotato di tempi lunghi per adempiere: 18 mesi a decorrere da ottobre 2003.

Allo stato, non siamo in grado di prevedere quando sarà adottata e comunque, come sempre, siamo in presenza di un vuoto legislativo.

In merito al problema IVA il licenziatario italiano dovrebbe emettere autofattura.

Circolari dell'U.I.B.M.

N. 450 del 21 luglio 2003 – Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: modifica degli importi delle tasse individuali relative al Giappone, Regno Unito, Norvegia, Turkmenistan. L'O.M.P.I. di Ginevra ha comunicato che

dal 1 gennaio 2003 gli importi delle tasse individuali, che devono essere corrisposte in base all'art 8.7 del Protocollo di Madrid, relativamente al Giappone, Regno Unito, Turkmenistan, sono stati così modificati:

GIAPPONE

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)

Prima parte	Per la prima classe di prodotti o servizi	CHF 226
	Per ogni classe addizionale	CHF 171
Seconda parte	Per la prima classe di prodotti o servizi	CHF 754
	Per ogni classe addizionale	CHF 754

TASSA DI RINNOVAZIONE

Per ogni classe	CHF 1724
-----------------	----------

REGNO UNITO

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per una classe di prodotti o servizi	CHF 386
Per ogni classe addizionale	CHF 107
TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti o servizi	CHF 429
Per ogni classe addizionale	CHF 107

TURKMENISTAN

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO, ESTENSIONE TERRITORIALE O RINNOVAZIONE)	
Per una classe di prodotti o servizi	CHF 274
Per ogni classe addizionale	CHF 137
TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti o servizi	CHF 274
Per ogni classe addizionale	CHF 137

L'O.M.P.I. di Ginevra ha altresì comunicato che dal **11 glio 2003** le tasse individuali che devono essere corrisposte per la Norvegia sono così variate:

NORVEGIA

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO, ESTENSIONE POSTERIORE O RINNOVAZIONE)	
Per tre classi di prodotti o servizi	CHF 394
Per ogni classe addizionale	CHF 113
TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per tre classi di prodotti o servizi	CHF 394
Per ogni classe addizionale	CHF 113

Con l'occasione si acclude inoltre un elenco aggiornato dei Paesi aderenti all'Accordo e al Protocollo.

N. 451 del 25 l glio 2003 – D.M. 9 maggio 2003 n. 171 – Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali.

Al fine di agevolare l'utenza interessata nell'impiego della nuova modulistica di cui al D.M. indicato in oggetto, si invitano codeste Camere di Commercio ad accettare fino al 31 dicembre 2003 le istanze per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali, redatte sulla base sia della vecchia che della nuova modulistica.

Con l'occasione si invitano altresì codeste Camere a effettuare fin d'ora opera di sensibilizzazione presso l'intera utenza affinché si pervenga opportunamente ad un completo utilizzo della nuova modulistica.

N. 452 dell'11 no emb e 2003 – Adesione degli Stati Uniti d'America al Protocollo di Madrid.

Adesione di Cipro all'Accordo e al Protocollo di Madrid.

Comunicazione relativa alle registrazioni designanti la Cina.

L'O.M.P.I. di Ginevra ha comunicato che gli STATI UNITI D'AMERICA hanno aderito al Protocollo, relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e saranno, quindi, membro dell'Unione di Madrid a decorrere dal 2 novembre 2003. Pertanto, dalla medesima data, nel richiedere la registrazione internazionale di un marchio, si potrà ottenere la protezione del marchio stesso in detto Paese. Per i marchi registrati nel registro internazionale anteriormente al 2 novembre 2003 potrà essere presentata domanda di estensione territoriale per gli Stati Uniti.

L'importo delle tasse individuali stabilito ai sensi dell'art. 8.7a) del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per designare gli Stati Uniti d'America al momento del deposito o in caso di estensione tardiva è il seguente:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per ogni classe di prodotti o servizi	CHF 456
TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per ogni classe di prodotti o servizi	CHF 544

Gli Stati Uniti d'America hanno reso la dichiarazione prevista dall'art. 5.2) b) del Protocollo di Madrid, secondo il quale il termine per notificare un rifiuto provvisorio di protezione è di 18 mesi, nonché la dichiarazione prevista dalla lettera c) del medesimo articolo, che prevede che un rifiuto provvisorio seguente ad un'opposizione potrà essere notificato dopo lo scadere di un termine di 18 mesi.

Gli Stati Uniti d'America hanno notificato inoltre, ai sensi della regola 7.2) del Regolamento d'esecuzione comune all'Accordo ed al Protocollo di Madrid, in quanto parte contraente designata, l'esigenza che sia resa una dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio. Tale dichiarazione deve essere effettuata tramite l'utilizzazione di un modulo ufficiale separato (MM18) allegato alla domanda internazionale o alla designazione posteriore. I detti modelli potranno essere acquisiti sul sito internet dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale : "www.wipo.int".

L'O.M.P.I. ha altresì comunicato che la Repubblica di CIPRO ha aderito all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo e sarà, quindi, membro dell'Unione di Madrid a decorrere dal 4 novembre 2003.

Dalla medesima data, nel richiedere la registrazione internazionale di un marchio, si potrà ottenere la protezione del marchio stesso in detto Paese.

Per i marchi registrati nel registro internazionale anteriormente al 4 novembre 2003 potrà essere presentata domanda di estensione territoriale per Cipro.

L'O.M.P.I. ha altresì inviato una comunicazione riguardante il seguente argomento:

In data 24 luglio 2003 il Governo della Repubblica Popolare della Cina ha comunicato il ritiro della dichiarazione resa in virtù dell'art. 14.2) d) dell'Accordo di Madrid. In conseguenza, la Cina potrà essere oggetto di designazioni posteriori riguardo a tutte le registrazioni internazionali, comprese quelle aventi data anteriore alla sua adesione all'Accordo di Madrid (4 ottobre 1989).

Si fa presente infine che la designazione del Benelux non copre anche le Antille Olandesi che devono essere oggetto di specifica designazione, ai sensi del Protocollo di Madrid.

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

N. 453 del 22 dicemb e: D.M. 9 maggio 2003 n. 171 – Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali. Lo scopo della presente circolare è quello di chiarire, per consentirne l'applicazione, alcuni punti del D.M. 9 maggio 2003, n.171; relativo al regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali, visto il lungo lasso di tempo intercorso tra la stesura del predetto decreto e la sua pubblicazione, che impone di prendere in considerazione le disposizioni normative ed amministrative intervenute. Si precisa che l'uso dei predetti moduli sarà obbligatorio a partire dal 1 febbraio 2004. Pertanto, il termine del 31 dicembre 2003, di cui alla precedente circolare n. 451 è prorogato fino al 31 gennaio 2004. In relazione all'articolo si precisa quanto segue:

- articolo 1, comma 2 prevede che le domande siano depositate "sugli appositi moduli cartacei, compilati a macchina"; si precisa che la compilazione a macchina include, nel suo significato, anche la compilazione mediante apparecchiature informatiche.
- articolo 2, comma 2 prevede che, nel caso di conferimento di incarico, i moduli di domanda siano sottoscritti dal mandatario; si precisa che questo termine include anche la figura dell'avvocato.
- articolo 3, comma 1 stabilisce che il modulo di domanda sia redatto in un originale e quattro copie; si precisa che l'originale è uno solo e deve essere firmato in calce. Di questo si dovranno effettuare quattro fotocopie, che non dovranno essere firmate.
- articolo 3, comma 2 prevede, tra l'altro, che una copia del modulo di domanda sia trasmessa al Centro di raccolta; è evidente che non esistendo più il Centro di raccolta detta previsione risulta superata. Inoltre, nel medesimo comma si prevede che l'ultima copia del predetto modulo venga rilasciata al depositante, osservata la legge sull'imposta di bollo. Al riguardo si chiarisce che la copia di detto modulo deve essere rilasciata solo se l'interessato la richiede e, in questo caso, dovrà essere rispettata la norma sul bollo.

In relazione alle "Istruzioni per la compilazione" delle domande si precisa quanto segue:

a) per tutti i moduli

1. Istruzioni di carattere generale:

- al 4° capoverso, laddove è scritto "Occorre inoltre eseguire n. 4 fotocopie del modulo [...] e dei fogli aggiuntivi modulo [...]"

già compilati, *firmarli* ed allegarli all'originale..."., si ribadisce che solo l'originale deve essere firmato e di questo si faranno le fotocopie, che non dovranno essere nuovamente firmate.

- al 6° capoverso, laddove si dà la possibilità di produrre i moduli mediante proprie attrezzature informatiche, si precisa che non solo è possibile eliminare i campi non obbligatori e non necessari per il caso specifico, ma è possibile anche allargare i campi in modo da inserire tutte le informazioni senza che sia necessario ricorrere ai fogli aggiuntivi, nel rispetto, però, dell'aspetto formale, delle diciture dei singoli paragrafi e della dimensione dei moduli.

Il modulo, perciò, potrà essere composto di più fogli e se questi sono più di quattro, dovrà essere applicata la marca da bollo ogni quattro pagine.

2. Istruzioni per la compilazione dei paragrafi:

- Paragrafo A. RICHIEDENTE

L'indicazione dell'indirizzo completo del richiedente è superflua quando esiste il mandatario.

- Paragrafo I. MANDATARIO DEL RICHIEDENTE PRESSO L'U.I.B.M.

Laddove si richiama il D.P.R. 20.10.1998, n. 403, si precisa che il predetto D.P.R. n. 403/1998 è stato abrogato dal D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che prevede comunque all'articolo 46, comma 1, lettera u), la possibilità di comprovare con dichiarazione sostitutiva la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche.

Si precisa, pertanto, che detto campo I va compilato obbligatoriamente in presenza del mandatario il quale, in mancanza di lettera d'incarico, può ricorrere all'auto-certificazione, che deve essere fatta nel rispetto del DPR n. 445/2000 sopraccitato, con documento separato oppure riservarsi di depositare successivamente la lettera d'incarico. Si deve indicare il deposito della dichiarazione sostitutiva ovvero la riserva di lettera d'incarico nel campo L. Annotazioni speciali.

Si precisa, altresì, che lo scioglimento di riserva della lettera d'incarico deve essere verbalizzato da codeste Camere Col modulo "varie", che non soggiace all'imposta di bollo.

Pertanto, la circolare n. 423 del 1° marzo 2001, laddove esclude la riserva di lettera d'incarico, è superata dalla presente circolare, che tiene conto degli orientamenti della normativa internazionale in materia di completezza della documentazione allegata alle domande brevettuali.

Quando il mandato è conferito a più mandatarî, occorre indicarli tutti secondo le modalità prescritte nelle istruzioni, ma il modulo può essere firmato anche da uno solo di essi; è possibile, altresì, indicarne

uno solo con l'aggiunta delle parole "ed altri": in questo caso la firma del richiedente nel paragrafo M. deve essere accompagnata dall'indicazione del nome del mandatario che firma.

In mancanza di indicazione dei nominativi si intendono incaricati tutti i rappresentanti domiciliati presso lo Studio, anche con poteri di firma separata.

Nel campo riservato all'indirizzo è possibile aggiungere i recapiti del mandatario telefonici, fax, e-mail.

- Paragrafo L. ANNOTAZIONI SPECIALI.

Oltre ai casi indicati nelle istruzioni, rientrano l'indicazione della riserva di lettera di incarico e il deposito della dichiarazione sostitutiva, come evidenziato sopra al paragrafo I.

- Paragrafo M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE.

In relazione alla firma del mandatario, si rinvia a quanto precisato nel precedente paragrafo I. Si precisa, infine, che il versamento è solo in euro e non più in lire.

b) per i singoli moduli

Modulo A (Domanda di brevetto per invenzione industriale); la dichiarazione separata per la designazione dell'inventore è dovuta esclusivamente se l'inventore non può essere indicato espressamente nell'apposito paragrafo D, al momento del deposito. Nel paragrafo M. Documentazione allegata o con riserva di presentazione, laddove compare la dicitura "Obbligatori 2 esemplari" bisogna intendere "Obbligatorio 1 esemplare".

Modulo U (Domanda di brevetto per modello di utilità), al paragrafo M. Documentazione allegata o con riserva di presentazione, laddove compare la dicitura "Obbligatori 2 esemplari" bisogna intendere "Obbligatorio 1 esemplare".

Laddove si fa riferimento alla designazione dell'inventore, questa designazione deve essere intesa come non obbligatoria.

Modulo C (Domanda di registrazione per marchio di impresa), si precisa che, sulla base dei nuovi moduli, non è più necessario il deposito degli 8 esemplari aggiuntivi del marchio e dell'elenco-prodotti, separatamente dalla domanda.

Nel paragrafo C. Marchio, la dicitura "descrizione" comprende anche il riferimento alla "denominazione"; la dicitura "colori indicati nella descrizione" significa "colori rivendicati".

Nel paragrafo E. Classi laddove è scritto "Se il marchio dovrà contraddistinguere tutti i prodotti o i servizi di una classe occorre riportare la seguente dicitura "tutta la classe", si precisa che l'espressione "tutta la classe" deve intendersi "elenco completo di tutti i prodotti o servizi" della classe in questione. Pertanto, il mancato elenco dei prodotti o servizi e la presenza della dicitura "tutta la classe", comporta che d'ufficio si intende tutti i servizi e tutti i prodotti rientranti nella classe.

Nel paragrafo H. Rinnovazione, riguardo alla possibilità di indicare il marchio, si rinvia alla normativa vigente, che prevede questa possibilità solo nel caso in cui venga rinnovato un marchio modificato nei caratteri non distintivi.

Al paragrafo L. Annotazioni speciali, il terzo tipo di annotazione (il marchio è richiesto per la parte scissa dalla domanda di marchio...) si riferisce all'ipotesi contemplata dall'art. 27 del R.D. n. 929/1942 e cioè all'ipotesi di una domanda che contiene più marchi.

Al paragrafo M. Documentazione allegata o con riserva di presentazione, si conferma che, come spiegato nelle istruzioni, non è possibile fare riserva della dichiarazione di protezione (un esemplare della dichiarazione di protezione è condizione di ricevibilità).

Una formulazione aggiornata delle istruzioni verrà messa a disposizione sul sito internet del MAP (www.minindustria.it) al solo fine di agevolare l'utenza.

N. 454 del 12 gennaio 2004 – Protezione di disegni e modelli – Norme di attuazione decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164. Come è noto la legislazione 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 su supplemento ordinario (n. 79/L) alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, successivamente integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106 che ha introdotto l'art. 25 bis. Con la presente circolare ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni legislative di cui sopra, si precisa che nella disposizione dell'art. 25 bis decreto legislativo 164/2001 ed in qualunque altra disposizione ove essa sia richiamata o trascritta, in attesa dell'entrata in vigore del T.U. sulla proprietà industriale così come previsto dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273:

- la locuzione "disegni e modelli precedentemente tutelati da brevetto" individua i disegni e modelli il cui relativo brevetto sia ormai scaduto oppure sia decaduto oppure a cui il titolare abbia rinunciato;
- la locuzione "caduti in pubblico dominio" deve intendersi riferita a due distinte ipotesi: quella dei disegni e modelli indicati al trattino precedente il cui relativo brevetto non esplica più i suoi effetti e quella dei disegni e modelli per i quali non sia mai stata presentata domanda di brevettazione.

N. 455 del 3 febbraio 2004 – Adesione della Repubblica Islamica dell'Iran all'Accordo di Madrid concernente la registra-

zione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo.

L'O.M.P.I. di Ginevra ha comunicato che la REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN ha aderito all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo e sarà, quindi, membro dell'Unione di Madrid a decorrere dal 25 dicembre 2003. Pertanto, dalla medesima data, nel richiedere la registrazione internazionale di un marchio, si potrà ottenere la protezione del marchio stesso in detto Paese.

Per i marchi registrati nel registro internazionale anteriormente al 25 dicembre 2003 potrà essere presentata domanda di designazione posteriore per la Repubblica Islamica dell'Iran.

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

L'OMPI ha inoltre comunicato che a decorrere dal 13 gennaio 2004 le tasse individuali che devono essere corrisposte per la Svezia sono così variate:

TASSA DI DESIGNAZIONE
(DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO, ESTENSIONE POSTERIORE O RINNOVAZIONE)

Per una classe	CHF 243
Per ogni classe addizionale	CHF 121

UIBM: Decisioni sui Ricorsi

Ada Borella

Proseguiamo la pubblicazione di brevi note riassuntive delle sentenze della Commissione dei Ricorsi. Chi fosse interessato a qualche sentenza in particolare può richiedere copia del testo integrale alla Segreteria dell'Ordine.

No. 55/2001 di Re e o io del 26 o ob e 2001

MARCHIO

L'Ufficio negava la registrazione di una domanda di marchio, consistente in una tonalità di giallo per prodotti della classe 17, in quanto priva degli esemplari di riproduzione del marchio.

Il ricorso, presentato tempestivamente, veniva in seguito ritirato.

La Commissione quindi dichiara cessata la materia del contendere.

No. 56/2001 di Re e o io del 26 o ob e 2001

MARCHIO

L'Ufficio invitava il titolare di una domanda di marchio, consistente nella dicitura "MJF MANTOVA JAZZ FESTIVAL", per contraddistinguere servizi appartenenti alla classe 41, ad aggiungere alla documentazione depositata l'elenco dei servizi, non essendo sufficiente la sola indicazione della classe ed allo scopo restituiva le tre dichiarazioni di protezione; quindi, trascorso ampiamente il termine fissato per la risposta, rifiutava la domanda.

Interposto tempestivo ricorso, il titolare lamentava che sia nella domanda che nell'elenco allegato venisse indicato che il

marchio serviva per contraddistinguere spettacoli e che quindi l'integrazione documentale richiesta dall'Ufficio costituiva un ingiustificato aggravio del procedimento, in contrasto con l'Art. 1, L. 241/90. La Commissione rigetta il ricorso, argomentando che l'Art. 4 del regolamento marchi non ammette dubbi sul fatto che la dichiarazione di protezione deve contenere l'elenco dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere.

Non è sufficiente che tale indicazione possa essere desunta da altre parti della documentazione presentata (per esempio, dalla domanda perché la dichiarazione di protezione, delimitando l'oggetto della tutela, impone una rigorosa interpretazione).

No. 57/2001 di Re e o io del 26 o ob e 2001

BREVETTO INAMMISSIBILITÀ

L'Ufficio comunicava al titolare di una domanda di brevetto per invenzione, relativa ad un "Auto elettrica a tre ruote", che il trovato non aveva i requisiti di brevettabilità e manteneva il parere, rifiutando la domanda, benché il titolare avesse trasmesso una nuova descrizione, giudicata generica e incomprensibile, ai sensi dell'Art. 28 RD 1127/39, con provvedimento pervenuto all'interessato il 14 gennaio 1998.

Il 19 febbraio 1998 veniva interposto ricorso.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile, perché il termine di trenta gior-

ni, per l'impugnazione dei provvedimenti dell'Ufficio, è perentorio (Art. 35, RD 1127/39).

No. 58/2001 di Re e o io del 26 o ob e 2001

MARCHIO DI FORMA

L'Ufficio rifiutava la registrazione di un marchio, costituito dalla forma tridimensionale della testa di un bullone con una cavità simmetrica assiale e particolari concavità, ai sensi dell'Art. 18/c, RD 929/42 e DPR 480/92, ravvisando in esso una forma funzionale, idonea ad attribuire utilità al prodotto e un'assenza della necessaria originalità distintiva.

Interposto tempestivo ricorso, il richiedente negava la presenza di caratteristiche estetiche o funzionali specifiche, che avrebbero potuto essere tutelate mediante modello di utilità o ornamentale ed affermava di aver voluto marcare in maniera significativa l'origine fabbricatrice della propria produzione, affinché fosse riconoscibile dagli operatori.

La Commissione accoglie il ricorso, argomentando che la ratio del divieto imposto dall'Art. 18 suddetto risiede nell'esigenza di impedire che una determinata forma, necessariamente collegata ad un prodotto, sia riservata alla esclusiva utilizzazione di un soggetto, al di là dei limiti temporali fissati per i modelli. Nel caso di specie, la cavità trilatera della testa del bullone, benchè destinata al suo avvvitamento, si presenta arbitraria rispetto ai normali sistemi.

No. 59/2001 di Re e o io del 26 o ob e 2001

MARCHIO

L'Ufficio, rilevando nel marchio "SANTA", per contraddistinguere prodotti delle classi 29 e 33, un riferimento religioso, chiedeva il parere del Ministero dell'Interno e, avuto negativo, in ottemperanza all'Art. 31, RD 929/42, rifiutava la registrazione.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente affermava che erano stati registrati marchi simili (VINO SACRO, VINO SANTO ANTINORI, VINO SANTO LUNGAROTTI, etc ...) e che la parola SANTA non era in alcun modo irrispettosa del sentimento religioso comune.

La Commissione accoglie il ricorso, ritenendo che le espressioni che facciano riferimento ad aspetti di "sacralità", purchè generiche e prive di precisi riscontri, non possano essere considerate espressioni di "alto valore simbolico" né contrarie all'ordine pubblico e al buon costume.

No. 60/2001 di Re e o io del 23 no emb e 2001

BREVETTO INAMMISSIBILITÀ

L'Ufficio comunicava al titolare di una domanda di brevetto per invenzione, relati-

va a un "Motore a scoppio ad aria, laser antinebbia" che il trovato non aveva i requisiti di brevettabilità e manteneva il parere nonostante un contraddittorio con il richiedente, emettendo infine una decisione di rifiuto, pervenuta all'interessato il 16 marzo 2000.

Il ricorso, interposto mediante servizio postale, veniva verbalizzato dall'Ufficio in data 21 aprile 2000.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo, ancora una volta sottolineando che la data di ricezione non è quella indicata sulla cartolina della raccomandata con ricevuta di ritorno, bensì quella in cui l'Ufficio redige il processo verbale di tale ricevimento.

La Corte Costituzionale ha ritenuto questo sistema conforme alla costituzione, con sentenza No. 123/1997.

No. 61/2001 di Re e o io del 23 no emb e 2001

MARCHIO

Con nota ministeriale l'Ufficio formulava vari rilievi sulla documentazione relativa ad una domanda di marchio per la dicitura "RIGATTIERI PER HOBBY" in numerose classi e, non avendo avuto riscontro nel termine assegnato, rigettava la domanda (Artt. 9, DPR 540/72 e 74, DPR 338/79).

Interposto tempestivo ricorso, il richiedente lamentava di non aver ricevuto la ministeriale e chiedeva che l'Ufficio rimettesse la stessa, fissando un nuovo termine.

La Commissione accoglie il ricorso affermando che, a causa della gravità delle conseguenze derivanti dalla mancata risposta, incombe all'Ufficio di fornire prova della ricezione dei rilievi; nel caso di specie, mancando tale prova, il ricorso deve essere accolto.

No. 62/2001 di Re e o io del 23 no emb e 2001

MARCHIO

L'Ufficio, ritenendo che un marchio, composto dalla scritta "FESTIVAL DI NAPOLI" e da nove stelle circondanti una statua che sorregge dodici stelle, imitasse l'emblema europeo, chiedeva un parere al Consiglio d'Europa. Il Segretario della Direzione Generale degli Affari Giuridici negava l'autorizzazione alla registrazione, pur concedendo l'utilizzo del logo.

Pertanto l'Ufficio rifiutava la registrazione, ai sensi degli Artt. 18/d, RD 929/42 e 6 ter della Convenzione di Parigi.

Interposto tempestivo ricorso, il richiedente sosteneva che il cerchio di stelle sorretto dalle braccia della statuetta si richiama alla scultura del maestro Salvatore Fiume, donata dalla stessa richiedente al Parlamento Europeo, nella cui sede era stata collocata.

La Commissione respinge il ricorso, argomentando che l'Art. 6 ter della Con-

venzione di Parigi impegna l'Italia a subordinare la registrazione di un marchio che contenga bandiere, emblemi o stemmi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali alla autorizzazione della autorità competente.

No. 1/2002 di Re e o io del 21 e emb e 2001

BREVETTO

L'Ufficio comunicava al titolare di una domanda di brevetto per invenzione, relativa ad un "Trasformatore gravitazionale" (consistente in una macchina capace di generare energia meccanica mediante contenitori incavallati su una ruota e mossi dal differente peso specifico dei due fluidi - (aria e acqua) - in cui erano immerse parti diverse della catena di contenitori) che il trovato non era suscettibile di brevettazione, ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge speciale.

Immediatamente il titolare presentava ricorso presso la Commissione che, con sentenza 10/96, lo dichiarava inammissibile, in quanto mosso contro un provvedimento non definitivo e invitava il ricorrente a riprendere il contraddittorio con l'Ufficio. Tuttavia anche le nuove precisazioni sul funzionamento della macchina non convincevano l'Ufficio che, con provvedimento definitivo, rigettava la domanda.

Anche avverso tale provvedimento veniva presentato ricorso, nel quale si lamentava che l'Ufficio avesse ritenuto il trovato una teoria scientifica mentre si trattava di una macchina perfettamente funzionante e rispondente al requisito di industrialità.

La Commissione nominava un consulente tecnico, docente universitario di Ingegneria Meccanica e Industriale, al quale poneva il quesito se il dispositivo, come descritto nella domanda, fosse idoneo a fornire potenza e con quale rendimento.

Il CTU depositava un dettagliato elaborato, le cui conclusioni erano che: "il dispositivo non è in grado di produrre potenza". Il ricorrente presentava un contro memoriale nel quale veniva addebitato al CTU di aver travisato la morfologia del dispositivo e di avere trascurato il ruolo delle valvole di separazione dei fluidi.

La Commissione invitava quindi il CTU a depositare una relazione integrativa, che peraltro ribadiva i concetti già esposti nella prima memoria e concludeva che "il dispositivo descritto non è in grado di produrre potenza, in modo continuativo".

A questa memoria il richiedente ribatteva chiedendo la sostituzione del CTU con altro esperto.

La Commissione, ribadita la sua fiducia nel CTU, respinge il ricorso, affermando che il requisito della industrialità dell'invenzione è escluso ogni volta che il trovato non è in grado di fornire il risultato utile indicato nella descrizione.

No. 2/2002 di Re e o io del 21 e emb e 2001**TRASCRIZIONE**

L'Ufficio respingeva la trascrizione di un atto di fusione, in quanto il testo non permetteva di identificare i marchi trasferiti alla società incorporante.

Nella motivazione del rifiuto l'Ufficio faceva presente che la presunzione che il marchio venisse trasferito con la cessione dell'azienda era venuta meno con la modifica dell'Art. 15 introdotta dalla L. 480/92; di conseguenza tutti gli atti, compresi quelli che trasferivano l'universalità del patrimonio, al pari degli altri beni iscritti nei pubblici registri, dovevano menzionare le privative oggetto di trascrizione.

Nel caso di specie si richiedeva quindi un atto integrativo dell'atto di fusione. L'Ufficio manteneva la sua posizione, nonostante un vivace contraddittorio con il richiedente, che sosteneva che nelle fusioni è automatico che la società incorporante assuma tutti i diritti e gli obblighi della incorporata e rifiutava definitivamente la trascrizione.

Presentato ricorso, il richiedente lamentava: la falsa applicazione degli Artt. 2504 bis c.c. e 50/6 RD 929/42, negando che nelle fusioni vi fosse alcun elemento di incertezza, le contraddittorietà delle motivazioni addotte dall'Ufficio, che in casi precedenti aveva ammesso o negato analogie in materia di trascrizioni di immobili o di veicoli, l'insensatezza dei requisiti richiesti per l'atto di integrazione e la violazione degli Artt. 43, 46 e 47 DPR 445/2000 in materia di documentazione amministrativa.

La Commissione accoglie il ricorso e afferma che, ex Artt. 71 RD 1127/39 e 54 RD 929/42, nei casi di fusione o di incorporazione delle società non è prospettabile incertezza alcuna, realizzandosi una successione universale.

No. 3/2002 di Re e o io del 26 o ob e 2001**MARCHIO**

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio "SPREMUTA DI LIMONI DI SICILIA", per contraddistinguere prodotti delle classi 29, 30, 31 e 32 in quanto semplice indicazione descrittiva dei prodotti indicati.

Interposto ricorso, il richiedente obiettava che la genericità e la descrittività dovevano essere valutate con riferimento ai prodotti. Nel caso di specie, mentre si ammetteva la descrittività per i prodotti delle classi 31 e 32, la si negava per quelli delle classi 29 (succhi vegetali per la cucina) e 30 (salsa e condimenti).

La Commissione rigetta il ricorso e nega la registrazione anche per le sole classi 29 e 30, affermando che se anche per essi si esulasse dalla descrittività, si ricadrebbe palesemente nella decettività.

No. 4/2002 di Re e o io del 26 o ob e 2001**MARCHIO INAMMISSIBILITÀ**

L'Ufficio, dopo aver chiesto il parere al Ministero dell'Interno, rifiutava la registrazione del marchio "JESUS" per contraddistinguere prodotti della classe 25. Depositato tempestivo ricorso, il richiedente si riservava di presentare una o più memorie a sostegno del ricorso stesso. La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per mancanza di motivazione. L'indicazione dei motivi del ricorso, contestuale al ricorso stesso, è un requisito indispensabile e con successive memorie si può solo illustrare più dettagliatamente detti motivi.

No. 5/2002 di Re e o io del 23 no emb e 2001**MARCHIO**

L'Ufficio, rilevando nella dicitura "SANT'ANGELICA MAXIMA GIOVINEZZA", per prodotti delle classi 3 e 5, un riferimento religioso, chiedeva il parere al Ministero dell'Interno e, avuto negativo, rifiutava la registrazione del marchio. Interposto ricorso, il richiedente faceva presente di essere già titolare di marchi registrati contenenti l'espressione SANT'ANGELICA, e di non voler fare alcun riferimento ai santi, ma richiamarsi all'antichità di congregazioni religiose che in passato gestivano istituzioni sanitarie. La Commissione accoglie il ricorso, ricordando la sua indipendenza di giudizio nei confronti dell'amministrazione pubblica e negando all'espressione in esame sia quell'"alto valore simbolico" richiesto dall'Art. 30, L.M., che la contrarietà al buon costume per l'abbinamento del nome della santa alla espressione enfatica.

No. 6/2002 di Re e o io del 23 no emb e 2001**MODELLO INAMMISSIBILITÀ**

L'Ufficio comunicava al richiedente di un modello di utilità, relativo ad una "TABACCHIERA DA FIUTO", che il trovato non aveva i requisiti di brevettabilità ed assegnava i rituali 60 giorni per eventuali osservazioni, trascorsi ampiamente i quali, emetteva provvedimento di rifiuto della domanda.

Interposto ricorso tramite il servizio postale, il richiedente lamentava di non aver mai ricevuto la prima comunicazione dell'Ufficio.

La Commissione dichiarava inammissibile il ricorso, essendo pervenuto oltre il prescritto termine di trenta giorni.

No. 7/2002 di Re e o io del 17 dicemb e 2001**BREVETTO**

L'Ufficio invitava il titolare di una domanda di brevetto per invenzione a presentare la descrizione e i disegni definitivi, oppure a dichiarare che quelli deposi-

tati con riserva con la domanda dovevano considerarsi definitivi, quindi non avendo ricevuto riscontro, emetteva provvedimento di rifiuto del brevetto.

Interposto tempestivo ricorso, il richiedente faceva presente di aver replicato con raccomandata R.R. alla Ministeriale e di aver dichiarato che i testi depositati erano da considerarsi definitivi.

In un secondo tempo però chiedeva di abbandonare il ricorso.

La Commissione pertanto dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere.

No. 8/2002 di Re e o io del 17 dicemb e 2001**BREVETTO**

Caso analogo al precedente

No. 9/2002 di Re e o io del 26 o ob e 2001**BREVETTO EUROPEO - TRASFORMAZIONE**

Una società statunitense depositava presso l'Ufficio domanda di trasformazione in modello di utilità nazionale di una domanda di brevetto europeo designante l'Italia.

L'Ufficio rilevava con Ministeriale che, a norma dell'Art. 136.1 della CBE, la trasformazione doveva essere chiesta all'UEB, il quale poi l'avrebbe fatta pervenire all'Ufficio, corredata da una copia del fascicolo del brevetto europeo.

Pur non avendo fissato esplicitamente un termine per la risposta, il mandatario della società statunitense chiedeva, a più riprese, delle proroghe di 60 gg. ognuna fino a che, dopo circa un anno, l'Ufficio respingeva la domanda di trasformazione, motivando che non si era ottemperato nei termini alla suddetta Ministeriale.

Interposto ricorso, il richiedente sosteneva che la domanda di trasformazione era stata chiesta entro il termine di tre mesi dal ritiro della domanda, come prescritto dall'Art. 135.2 CBE e che la presentazione all'Ufficio nazionale anziché a quello europeo costituiva una semplice "irregolarità". La Commissione respinge il ricorso e, con ampia e scrupolosa motivazione, in primo luogo rileva la discrepanza fra il motivo del ricorso e la motivazione del rifiuto dell'Ufficio ed in secondo luogo dimostra e sancisce che per una regolare richiesta di trasformazione entrambi i requisiti ex Art. 7 DPR 32/79 (tempo: 3 mesi - luogo: l'UEB), sono di pari importanza e devono essere entrambi ottemperati.

No. 10/2002 di Re e o io del 26 o ob e 2001**BREVETTO EUROPEO - TRADUZIONE**

L'Ufficio rilevava che il deposito della traduzione in lingua italiana del testo di un brevetto europeo era stato effettuato oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione

sul Bollettino Europeo della menzione di concessione, rifiutava di procedere all'iscrizione nel Registro di cui all'Art. 11 DPR 32/79 e stabiliva l'inefficacia in Italia, fin dall'origine, del brevetto europeo.

Interposto tempestivo ricorso, il richiedente faceva presente che contro il rilascio del brevetto europeo era stata presentata opposizione e che alla fine della procedura il brevetto era stato concesso in forma modificata (Art. 102.3 CBE) e ripubblicato sul Bollettino Europeo. Il deposito della traduzione era stato richiesto entro i tre mesi successivi a questa seconda pubblicazione.

La Commissione accoglie il ricorso, affermando che l'Ufficio non ha potere alcuno di rifiutare l'iscrizione nel Registro e che l'efficacia del brevetto in Italia non dipende dalla iscrizione, ma dalla tempestività del deposito della traduzione entro il termine calcolato dalla prima o dalla seconda pubblicazione (concessione in forma modificata). Naturalmente, secondo l'Art. 4, RD 32/79, in Italia il brevetto europeo avrà l'efficacia di un brevetto nazionale a partire dalla data della seconda pubblicazione.

No 11/2002 di Re e o io del 26 o ob e 2001

CCP - AIC

Alla società richiedente un Certificato Complementare di Protezione, relativo ad una specialità medicinale, l'Ufficio comunicava che la documentazione presentata era carente della fotocopia della Gazzetta Ufficiale nella quale era pubblicata l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio della detta specialità e concedeva trenta giorni per il riscontro.

Dopo due richieste di proroga, il richiedente informava l'Ufficio che il decreto AIC non era stato ancora pubblicato sulla G.U.

L'Ufficio, sei anni dopo, emetteva decisione di rifiuto del CCP ai sensi dell'Art. 2, comma 3/e della L. 349/91.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente si richiamava ad una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che fissava il principio di diritto che "una domanda di CCP non può essere respinta per il solo fatto di risultare carente della copia dell'AIC, quando il titolare del brevetto di base e il titolare dell'AIC siano entità diverse"; inoltre il richiedente provvedeva a depositare copia della G.U., di cinque anni prima, su cui appariva l'AIC della specialità medicinale.

La Commissione respinge il ricorso, e afferma che l'Ufficio è tenuto a ricevere una domanda di CCP prima del rilascio dell'AIC, ma esclude che il procedimento amministrativo di rilascio del CCP possa concludersi positivamente senza che il richiedente abbia assolto l'onere di produrre la fotocopia della G.U. con l'AIC. Il ri-

chiedente aveva avuto tutto il tempo, fra pubblicazione sulla G.U. e il provvedimento di rifiuto, per mettersi in regola. Quanto al caso richiamato, esso si riferisce ad una fattispecie del tutto diversa.

No. 12/2002 di Re e o io del 23 no emb e 2001

BREVETTO

L'Ufficio formulava rilievi su una domanda per brevetto d'invenzione e concedeva i rituali sessanta giorni per la risposta; trascorso ampiamente il termine senza riscontri, emetteva provvedimento di rifiuto.

Il titolare presentava ricorso, ma poco prima della data fissata per l'udienza giungeva alla Commissione notizia del decesso del ricorrente ed un atto notarile di rinuncia all'eredità da parte dei figli.

Pertanto la Commissione ha provveduto a togliere dal ruolo il ricorso e a dichiarare chiuso il presente giudizio.

No. 13/2002 di Re e o io del 23 no emb e 2001

MARCHIO

L'Ufficio invitava il richiedente di una domanda di marchio, consistente nella figura stilizzata di un giocatore di golf, per prodotti della classe 25 e servizi della classe 41, a "uniformare gli allegati documenti con il servizio che il marchio deve contraddistinguere ..." e restituiva le tre dichiarazioni di protezione per le opportune modifiche. Successivamente, in carenza di riscontro, emetteva provvedimento di rifiuto ai sensi dell'Art. 74, DPR 338/79. Interposto ricorso, il richiedente lamenta-

va che la richiesta dell'Ufficio fosse generica e di difficile interpretazione e che anche il provvedimento di rifiuto non indicasse i vizi che lo avevano determinato. La Commissione accoglie il ricorso, facendo presente che il rifiuto è motivato dalla mancata risposta nei termini, ma riconoscendo che la Ministeriale, nell'invito a rettificare i documenti, era oscura e tale da generare dubbi.

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

In questo numero

Assemblea degli iscritti all'Ordine del 18 marzo 2004 Pag. 1 <i>Bruno Muraca</i>	Quale è il termine ultimo per il deposito di una domanda di rinnovazione di un marchio? » 24 <i>Eugenio Robba</i>
Ancora sul brevetto comunitario » 4 <i>Adriano Vanzetti</i>	Cui prodest III..... » 25 <i>Gian Giuseppe Masciopinto</i>
Come si legge un brevetto.... » 9 <i>Mario Franzosi</i>	Nuove norme europee sulle royalties tra società consociate » 26 <i>Fabio Giambrocono</i>
Le sezioni specializzate in proprietà intellettuale » 11 <i>Luigi Carlo Ubertazzi</i>	Circolari dell'U.I.B.M. » 26
Sezioni specializzate: primi problemi pratici e giuridici » 15 <i>Sandro Hassan</i>	UIBM: Decisioni sui Ricorsi... » 29 <i>Ada Borella</i>
Il design..... » 18 <i>Raimondo Galli</i>	