

Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XXII - N. 2 - Giugno 2007

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

L'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del 28 marzo 2007

L'Assemblea di quest'anno si è svolta in condizioni piuttosto singolari.

Il Presidente ha dovuto esordire facendo presente che l'Assemblea è stata convocata con le modalità previste dalle norme in vigore prima della emissione del Decreto Legislativo 10 Febbraio 2005, n° 30 riguardante il Codice della Proprietà Industriale (CPI), nonostante tali norme fossero state abrogate da questo decreto e da definire con separato decreto (CPI, art. 212, 3) non ancora emesso.

Nel medesimo spirito di adeguamento alle norme preesistenti, in una condizione di *vacatio legis*, era intenzione del Consiglio anche condurre le elezioni sempre adeguandosi a tali norme, essendo nel CPI già definiti compiutamente i criteri di applicazione dei risultati delle elezioni stesse, in tal modo ritenendo di interpretare il desiderio degli iscritti e fidando nella loro approvazione.

Tuttavia, a seguito di segnalazione pervenuta all'Ordine da parte di un iscritto, secondo la quale pro-

Paolo Pederzini

cedere alle elezioni del Consiglio poteva dare luogo a contestazioni di illegittimità, il Consiglio ritenne necessario rivolgersi per un parere urgente all'UIBM, cui spetta la vigilanza sull'esercizio della professione (art. 202 CPI). Il parere fu emesso nel senso di invitare l'Ordine a soprassedere alle elezioni, con permanenza del Consiglio in carica ex art. 215(2) CPI. Non restò al Consiglio che adeguarsi a questa chiara indicazione e continuare a adoperarsi affinché sia emesso il decreto ministeriale che sani l'anomala situazione.

Qui di seguito si riporta un riassunto degli argomenti discussi secondo l'o.d.g. previsto con la convocazione Prot. 937 del 1° Marzo 2007, inviata a tutti gli iscritti:

Prende la parola il Presidente dell'Ordine Ing. Faraggiana che, dopo aver constatato che sono presenti 190 iscritti, portatori di 289 deleghe, dichiara validamente costituita l'assemblea ed apre i lavo-

ri, precisando le particolari condizioni in cui si svolge l'assemblea, come riportato all'inizio di questo articolo. È nominato Segretario l'Ing. Guerci.

Il Presidente dell'Ordine, Ing. Faraggiana sottolinea che il numero degli iscritti continua a crescere, con un aumento del 9% (tot. 1001 iscritti), grazie anche ai candidati che hanno superato l'ultimo esame brevetti. Ciò non significa un'eccedenza di professionisti nel nostro settore, anzi la situazione è ben diversa da quella di altri ordini professionali.

Tra gli iscritti all'Ordine, si nota con soddisfazione un deciso ringiovanimento, con un'augmentata percentuale degli iscritti al di sotto dei quarant'anni; si è verificato un aumento dei consulenti che svolgono la loro attività nell'industria (anche se solo di 4), fatto che forse denota un cambiamento di tendenza che ci si augura prosegua.

Sull'ultimo esame brevetti il Presidente rileva che su 122 partecipanti solo 64 lo hanno superato,

In questo numero

La Corte costituzionale contraddice il legislatore del Codice di Proprietà Industriale

I nuovi diritti sui brevetti e sui modelli

EPC2000: una breve guida ai cambiamenti

con una percentuale (52%) da ritenersi troppo bassa, specie se si considera che i candidati che hanno fallito la prova sono stati valutati essenzialmente sulla base del potenziale elevato rischio che avrebbero potuto far correre a loro clienti nell'esercizio della professione. Qualora si instaurasse a livello generalizzato la prassi di segnalare semplicemente all'Ordine i nomi dei tirocinanti, l'Ordine potrebbe invitare questi ultimi ad incontri specifici o seminari di confronto, nell'ottica di evitare che i futuri candidati possano presentare carenze di formazione professionale considerate inaccettabili nel corso dell'esame di abilitazione.

L'Ordine ha avvicinato i Presidenti delle sezioni specializzate dei tribunali, per sensibilizzarli sulla opportunità di nominare CTU che appartengano all'Ordine, per evitare di avere le consulenze condotte da professionisti certamente valenti in altri campi ma poco esperti in questioni tecnico-giuridiche proprie della nostra professione, principalmente a riguardo della interpretazione del brevetto e delle sue rivendicazioni, nonché della valutazione della "novità" ed il "livello inventivo". Si constata che l'orientamento è seguito, pur con alcune eccezioni.

Quest'anno è iniziato l'esame marchi con la prova scritta svolta a Roma il 28 febbraio; il prossimo incontro è previsto per il 16 maggio per iniziare la correzione degli elaborati.

Per quanto riguarda la questione dell'abolizione delle tasse brevetti, il Consiglio si è adoperato per modificare il "male" in "bene", resistendo alla semplice reintroduzione di tasse di concessioni governative ed insistendo per la istituzione di specifici diritti previsti dal CPI, ciò che si è concretato nell'ultima Finanziaria.

Il Presidente sottolinea come

spesso le "sagge" scelte, anche ritenute condivisibili, si scontrano poi contro la macchina amministrativa, e tutti gli iscritti sono sin da gennaio nell'attesa di una firma su un decreto di istituzione di questi diritti, pur se esso in definitiva è destinato a portare denaro nelle casse dello Stato. In ogni caso si verifica quanto sia difficile attirare l'attenzione dei politici su un problema per loro marginale, come quanto attiene al campo della proprietà industriale. L'opera di convincimento e di sollecitazione è stata estenuante e ciò dispiace, perché si vorrebbe presentare come risultato concreto il decreto che ancora si attende, sperabilmente per poco. Il Presidente ringrazia i non pochi colleghi, anche non facenti parte del Consiglio, che si sono adoperati per smuovere la situazione.

Si auspica che nell'informatizzazione dell'UIBM si seguano gli esempi (e possibilmente i programmi) degli Uffici internazionali o regionali come avviene in altri Paesi, ciò anche in relazione alla pubblicazione di brevetti italiani e dei relativi fascicoli rispetto ai quali il divario con quanto disponibile all'EPO e nei principali Paesi esteri resta elevato.

Sussistono gravi difficoltà nell'accertare se un brevetto italiano è in vigore, o chi ne sia titolare, nonché ad ottenere copie, con un contrasto evidente con la facilità con cui è possibile accedere a tale informazione nella stragrande maggioranza degli altri paesi, anche assai meno industrializzati dell'Italia.

Si riscontra con molto disappunto che parte notevole del lavoro del Consiglio sia dovuta alle numerose lagnanze che originano da segnalazione di mancata osservanza al Codice di condotta professionale.

Alcune di tali lagnanze non sono solo fondate, ma sono anche di rilevante gravità. Dispiace che na-

scano ancora questi episodi, che si risolvono in un danno di immagine per la nostra professione, che invece deve proporsi come di tutta fiducia e rilievo presso la clientela italiana, ancora non sufficientemente sensibilizzata sulla importanza della proprietà Industriale.

Tutti gli iscritti sono responsabili di un patrimonio elevato dell'industria italiana, quale quello derivante dai titoli di protezione della proprietà industriale. Pertanto il comportamento degli iscritti deve essere adeguato a tale elevata responsabilità, mantenendolo ad un alto livello e indiscutibile affidabilità.

Il Presidente si riserva di chiedere alla D.ssa Agrò il punto della situazione a proposito della istituendo procedura di emissione di un rapporto di ricerca preventiva di novità per le domande di brevetto italiane, di cui è noto che sono in corso trattative con EPO per ottenere a costo accettabile la ricerca.

Il Presidente esprime il suo rammarico per non essere riuscito ad organizzare incontri tra alcuni colleghi e funzionari dell'UIBM al fine di sottolineare l'importanza, per gli iscritti e i loro clienti, di atti che sembrano poco rilevanti per i funzionari ed a convincerli che, viceversa, altri atti ritenuti fondamentali dai funzionari rivestono in realtà un'importanza marginale. Ad esempio, l'ottenimento urgente di una copia di brevetto può essere di vitale importanza, fatto a volte non compreso dal funzionario.

Nascono anche, a sorpresa, iniziative dell'amministrazione di cui forse non viene valutato l'impatto. Ad esempio, si è constatata l'accettazione di istanze di pubblicazione anticipata di domande già depositate, con conseguente rilascio di certificato che attesta la messa a disposizione del pubblico

della domanda prima del termine di diciotto mesi. Sulla base di questa attestazione di pubblicazione, di cui nessun terzo può avere notizia, si sono fondate iniziative giudiziarie.

Peraltro, la legge prevede la richiesta di pubblicazione anticipata solo nella domanda, il che comporta che il terzo ne è informato poiché compare sul verbale e lo stesso UIBM ne dà avviso anche sul database. Una discussione preventiva dell'instaurarsi di questa procedura sarebbe stata quantomeno prudente. Risulta che questa prassi di pubblicazione "anticipata" ad una data scelta a piacere dal titolare sia stata sospesa a seguito di deciso intervento dell'Ordine e conseguente approfondito riesame della questione da parte dell'UIBM*.

Alle 11.30 il Presidente termina la sua esposizione generale e sospende i lavori dell'assemblea, al fine di dare la parola alla D.ssa Agrò - Direttore dell'UIBM - per un aggiornamento sui programmi in corso all'UIBM medesimo, cui segue una sessione di domande e risposte cui cortesemente il Direttore si presta. A nome di tutti i presenti, il Presidente ringrazia vivamente la D.ssa Agrò, ricordando il suo fattivo impegno e disponibilità.

Alle 12.55 l'assemblea è riaperta con illustrazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2006. Si è rispettato il budget, salvo un aumento di spese per contenziosi, uno giunto sino alla Cassazione, con esito favorevole all'Ordine. Non essendovi osservazioni o critiche da parte dell'assemblea, il consuntivo 2006 è posto in votazione ed approvato all'unanimità. Viene quindi presentato il bilancio preventivo per il 2007. Si valutano piccoli aumenti di posta e rappre-

sentanza (esami marchi a Roma) nonché di spese per ristrutturazioni del sito dell'Ordine, con novità per quanto riguarda la gestione del file degli iscritti.

Considerate le riserve e rimanenze, considerato il numero degli iscritti (che crescerà a seguito dell'esame marchi in corso di svolgimento), il budget 2007 è presentato tenendo come base la quota annuale come attualmente in essere. L'Ing. Masciopinto nota che non è stata messa a budget nel 2007 l'assemblea per la votazione del Consiglio dell'Ordine, nella attesa del decreto ministeriale (ex Art. 214 comma 4 del Codice PI).

Il rilievo risulta corretto, anche se il Dr. de Benedetti è pessimista sul fatto che il decreto per la votazione del nuovo Consiglio sia promulgato tanto tempestivamente entro l'anno da permettere le votazioni (considerati anche i tempi non brevi per la convocazione dell'assemblea). L'Ing. Masciopinto richiede che l'indicazione relativa alla data dell'assemblea (28 Marzo 2007) sia cancellata. Non essendovi obiezioni, la proposta di modifica dell'Ing. Masciopinto è accolta e dal budget 2007 è cancellata la data 28/3/07 riferita all'assemblea.

Viene sottoposto a votazione l'importo della quota annuale, mantenuta invariata e quindi pari a euro 145,00: la quota annuale è approvata all'unanimità.

Anche il bilancio preventivo relativo all'anno 2007 è approvato all'unanimità.

L'Ing. Muraca interviene proponendo la formazione di "liste" per i candidati all'elezione del Consiglio. Ciò per evitare che lo scrutinio delle schede si prolunghi più del dovuto, a causa di una certa dispersione dei voti.

Il Presidente sottolinea come l'organizzazione delle "liste" non possa essere di responsabilità del Consiglio in carica, specie in as-

senza di un regolamento che fissi il modo di raccogliere e gestire le candidature. Pur evidenziando che in un Ordine professionale di 1000 persone è discutibile se il sistema delle candidature sia utile o necessario, il Presidente sottolinea che si potrebbe valutare se predisporre uno spazio sul sito dell'Ordine per gli iscritti, a disposizione di chi voglia presentarsi come candidato.

Interviene il Dr. de Benedetti puntualizzando che un eventuale regolamento sulle elezioni del Consiglio con candidature dovrebbe essere emanato con decreto ministeriale. Interviene anche la sig.ra Renata Righetti che, oltre ad essere contraria a elezioni "primarie", sottolinea l'importanza che tutti gli iscritti sono eleggibili, fermo restando la possibilità per ogni iscritto di fare il proprio nome per le elezioni.

Il Presidente ricorda che lo spoglio delle schede è stato a volte non estremamente spedito (ma sempre concluso in alcune ore), poiché vi era anche numero assai limitato di membri che avevano raccolto anche pochissimi voti. Sempre si è riscontrata elevata concentrazione di voti: difficilmente (e forse non opportunamente) potrebbe limitarsi ancor più il numero di membri dell'Ordine che comunque hanno ricevuto voti. In questa piena libertà di voto e di candidatura l'Ing. Farraggiana non vede attualmente alcun problema di democratica elezione dei rappresentanti.

Poiché eventuali schede precompilate con nomi di candidati che si siano proposti non possono essere affidate esclusivamente ed autonomamente al Consiglio in carica, per evidenti motivi di opportunità e trasparenza, è necessario che la proposta dell'ing. Muraca si concretizzi in proposte operative (quantomeno mediante un regolamento interno), per una valutazio-

*n.d.r. v. a pag. 11 articolo di Giambrocono.

ne meditata da parte dell'assemblea.

Terminata la discussione, i lavori dell'assemblea sono conclusi per permettere ai presenti di ascoltare le presentazioni della d.ssa Ravasenga e della sig.ra Arbore della Camera di Commercio di Torino, nonché del collega ing. Marco Conti, sui problemi di deposito per via telematica, dell'Avv. Gabriele Lazzeretti su "Repressione di false e fallaci indicazioni di provenienza e tutela del Made in Italy", e dell'Avv. Marco Andreolini su "Interpretazione delle rivendicazioni alla luce di recente giurisprudenza".

I lavori si sono conclusi alle 17.15 e il Presidente ringrazia calorosamente i relatori per i loro interventi che hanno riscosso grande interesse e riscontro da parte dell'Assemblea.

(N.d.R.: a pagina 8 di questo Notiziario troverete l'articolo messo a disposizione dall'Avv. Marco Andreolini, che il C.d.R. del Notiziario ringrazia, in relazione al tema da lui trattato in occasione dell'Assemblea).

De Assemblea

L'assemblea degli iscritti all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale è convocata con "modalità ... determinata con decreto del Ministro delle attività produttive (ora Sviluppo Economico) ... , occorrendo, per l'elezione del Consiglio dell'ordine. Il Consiglio può essere sciolto ... se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario [che] provvede entro sessanta giorni ad indire nuove elezioni".

*A leggere in modo combinato gli articoli 212, 213 e 218 del C.P.I. salta all'occhio che la decisione del Consiglio di **congelarsi** in attesa del decreto del Ministero non era l'unica possibile. Anzi esisteva ed esiste almeno un'alternativa in grado di dare un segnale forte al Ministero.*

Questa alternativa consiste nelle dimissioni di almeno quattro degli originali consiglieri.

A tutti appare chiara la necessità di un decreto ministeriale che includa un regolamento di attuazione del C.P.I. (Codice); infatti, l'attuale combinazione innaturale del Codice

con quanto previsto in un Regolamento dichiarato "abrogato" dallo stesso Codice rende il contesto legale in cui operiamo se non ridicolo almeno precario e soggetto ad attacchi di illegittimità facilmente formulabili.

A mio parere l'attuale Consiglio ben avrebbe fatto a provocare l'emanazione del decreto anche attraverso le proprie dimissioni.

*Concludo osservando che l'**autocongelamento** in carica attuato dal Consiglio è, a mio parere, un segnale di debolezza ed impotenza in quanto:*

- *mantiene in carica un Consiglio che si legittima da solo ma non è legittimato dall'Assemblea e, dunque, non può avere alcuna autorità, sia all'interno che all'esterno dell'Ordine, proprio perché deriva il potere attuale solo da sé stesso;*
- *mostra una chiara incapacità ed impotenza a fare pressione presso il Ministero per portare a completamento la riforma prevista dal Codice.*

Gian Giuseppe Masciopinto

De Assemblea

Quale membro del Consiglio dell'ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, certo di poter essere portavoce degli altri componenti del Consiglio, mi permetto di esporre che mi pare ingeneroso ignorare il tempo e gli sforzi dedicati dal Consiglio per sollecitare interventi legislativi da parte dell'Ordine, solleciti che sono intervenuti non solo dai membri del Consiglio.

Infatti, si è potuto contare anche su diversi membri dell'Ordine che generosamente hanno messo a disposizione tutte le possibilità di intervento e sollecitazione che avevano a disposizione, anche per conoscenza diretta di

parlamentari che potevano essere sensibilizzati sui problemi della tutela della proprietà industriale in Italia, a cui deve andare la riconoscenza di tutti.

Solo in tal modo, ad esempio, si è giunti alla emanazione del decreto istituyente i diritti sui brevetti e modelli, che segue la previsione di essi nell'ultima Finanziaria, così da avere oggi fondi versati per la stragrande maggioranza da stranieri ed utili per progettare una completa ristrutturazione dell'UIBM, a proposito della quale continuano le pressioni dell'Ordine ai più alti livelli.

È legittimo chiedersi se il Governo sarebbe realmente sconvolto dalle dimissioni di tutti gli organi rappresentativi della nostra professione (come ipotizzato dall'Ing. Masciopinto) e se un commissario di nomina ministeriale proseguirebbe con maggiore efficacia nell'opera assillante di "disturbo" che l'Ordine persegue per ottenere un Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che sia di livello europeo, come normative e come gestione, sradicando meccanismi burocratici sclerotizzati ormai da troppo tempo.

Paolo Pederzini

La Corte costituzionale contraddice il legislatore del Codice di Proprietà Industriale

Pier Luigi Costa

Con la sentenza n. 170 del 18 aprile – 17 maggio 2007 (Pres. Bile, Rel. Tesauro), la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega (art. 15 l. 12 dicembre 2002, n. 273) il comma 1 dell'art. 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (istitutivo del Codice della Proprietà Industriale) nella parte in cui viene stabilito che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale, di concorrenza e affini, la cui competenza sia delle sezioni specializzate, si applichi il rito societario di cui al decreto legislativo 5/2003.

Dal settembre 2005, trascorso il termine dilatorio di sei mesi dall'entrata in vigore del Codice di Proprietà Industriale, contenente la norma dichiarata in contrasto con la carta costituzionale, gli addetti ai lavori hanno iniziato a dubitare della bontà della scelta del rito societario, operata dal legislatore industrialistico con l'espressa volontà di voler perseguire gli obiettivi fondamentali della legge di delega n. 273/2002, fra cui l'esigenza di maggiore efficienza e celerità dei procedimenti e di assicurare maggiore competitività al sistema produttivo che già era stata indicata come obiettivo fondante del disegno di legge "Mirone". In sostanza, il legislatore industrialistico fece un atto di fede: se il legislatore del rito ha ritenuto che il rito societario rappresenti la massima espressione del sistema per risolvere i problemi che affliggono la giustizia ed assicurare un recupero di competitività, perché mai lo stesso legislatore (quello industrialistico) dovrebbe contraddire sé stesso mantenendo il vecchio rito e perdendo l'occasione per applicare quello nuovo? E via a sostenere che la legge delega non impediva questa operazione di

"trapianto" ed anzi (si veda la Relazione illustrativa al Codice) che i risultati di maggiore efficienza <<se sono necessari per il diritto delle società – lo sono altrettanto per il diritto della proprietà industriale e, anzi forse ancora di più>>. La giustificazione in termini di poteri all'applicazione del rito societario fu rinvenuta nel generico invito al Governo di adottare uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari nelle materie indicate, anche mediante l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (cfr. art. 16 della legge 273/2002).

Fin dalla prima bozza del testo del codice di proprietà industriale, contenente la previsione del rito societario, e dalla decisione di applicarlo in virtù della legge delega, la dottrina esternò non pochi dubbi e perplessità. Gli addetti ai lavori ricorderanno le critiche sollevate da più parti durante i convegni degli ultimi anni (di esse si dà significativo conto in UBERTAZZI, *Commentario Breve alle leggi in Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Padova, 2007, sub art. 134, pag. 660). C'era chi proponeva di <<maturare le opportune esperienze tanto con riguardo a questo nuovo tipo di processo, quanto con riguardo alla istituzione delle sezioni specializzate>> prima di assumere la decisione di affidare al rito societario i processi industrialistici, anche in considerazione della peculiarità della materia sotto l'aspetto probatorio e tecnico, e chi invece osservava preliminarmente che estendere il rito societario alla materia industrialistica significava violare la delega contenuta nella l.

273/2002. Di tutte le voci contrarie il legislatore industrialistico non tenne conto ed affidò al vaglio dell'esperienza pratica del processo la valutazione della propria scelta. Fin dalle prime battute i sostenitori del rito societario si trovarono in esigua minoranza, mentre crebbero a dismisura gli oppositori che reclamarono una immediata "marcia indietro", giustificata dalla ritenuta complessità e macchinosità del rito societario che mal si adatta ad un processo con più di due parti e che si rivolge ad un'autorità giudiziaria che ancora non riesce ad imporre a sé stessa ed al ceto forense l'essere concisi ed un maggior uso dell'oralità, oltre che una maggiore dimestichezza con gli aspetti tecnico-brevettuali.

I tentativi di ritorno al rito ordinario, che immediatamente dopo l'introduzione del codice di proprietà industriale ha acquistato nuova linfa con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n.80, sono naufragati per motivi eminentemente tecnici: scadenza della delega e dei termini di attuazione della riforma, nonostante la proroga concessa.

A togliere "le castagne dal fuoco" ci ha pensato chi, sempre convinto dell'impostazione iniziale, ha sollevato in via incidentale l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 134, 1 comma, del codice di proprietà industriale, accolta dalla Corte costituzionale con la citata pronuncia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 23 maggio 2007. Dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, il rito societario non si applica più alle cause industrialistiche e, in virtù degli effetti retroattivi della decisione di incostituzionalità delle

norme (gli effetti e la decorrenza delle decisioni della Corte costituzionale sono regolati dall'art. 136 della costituzione e dalla legge 11 marzo 1953, n. 87), le lancette degli orologi che scandiscono le attività dei processi in corso vanno necessariamente riportate indietro.

Se dal 24 maggio 2007 le nuove cause industrialistiche sono regolate dalle norme processuali ordinarie secondo il cd. "nuovo rito competitivo" (termine a comparire 90 giorni, eliminazione dell'udienza di sola comparizione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, concentrazione delle istanze istruttorie, ecc.), senza pertanto che scaturiscano particolari problemi, non può pervenirsi alla stessa conclusione per le cause in corso a quella data (fra cui quindi anche le cause per le quali sono pendenti gli originari termini a comparire di 60 giorni).

Gli effetti retroattivi delle pronunce della Corte costituzionale impediscono la formazione del giudicato nelle cause in corso con il che si vuole significare che l'incostituzionalità di una norma non si estende ai soli rapporti già esauriti per l'avvenuta formazione del giudicato – o per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze o prescrizioni non direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pronuncia di incostituzionalità (Cass. 4 febbraio 2004, n. 2059) - e non a tutti gli altri rapporti, nel senso dunque che la norma incostituzionale è eliminata *ex tunc* dal processo non ancora coperto dal giudicato, con la conseguenza che essa non è più applicabile indipendentemente dal fatto se la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della pronuncia, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge. Inoltre, se l'incostituzionalità si riferisca ad una norma processuale ovvero, come nel nostro caso, a tutto un insieme di norme processuali, tali norme cessano immediatamente (dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.) di operare <<senza possibilità di distinguere tra applicazione

diretta, con riguardo ad atti processuali successivi, ed applicazione indiretta, con riguardo ad atti processuali compiuti in precedenza, dato che, fin quando la validità ed efficacia di tali atti sono "sub iudice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, e, conseguentemente, nel momento in cui viene in discussione la ritualità di un atto del procedimento, il criterio valutativo di corrispondenza alle norme di legge deve avere riguardo alla modificazione della disciplina, conseguita all'intervento del giudice delle leggi>> (Cass. 18 febbraio 2003, n. 2406). Correlativamente a quanto premesso, cade nel nulla anche tutto ciò che apparisse come risultato dell'applicazione delle norme processuali, verificatosi anteriormente alla loro dichiarata incostituzionalità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato e l'operatività di preclusioni, decadenze e prescrizione che non siano direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pronuncia di incostituzionalità. A questo punto la domanda diviene spontanea: che cosa resta dunque del processo celebrato con il rito societario, e come tale processo può ora proseguire ed attraverso quali provvedimenti?

Le sezioni specializzate hanno già iniziato a fornire risposte. Il provvedimento che per primo si impone - d'ufficio o su istanza di parte (singola o congiunta) - è quello del cambiamento del rito, da societario ad ordinario, con immediata nomina, ove già non avvenuta la nomina del giudice relatore ex art. 12 d.l. 5/2003, del giudice istruttore (indicabile, indifferentemente, come giudice relatore designato all'istruzione) e della fissazione di una udienza di mera trattazione dinanzi al giudice così, o in precedenza, nominato. Il provvedimento di cambiamento del rito (adottato secondo i principi generali che si trovano nell'ordinamento fra cui le norme del rito del lavoro, cfr. art. 427 c.p.c.) verrà adottato (presumibilmente) dal collegio, anche se per praticità dovrebbe essere il Presidente della sezione a disporlo non trattandosi di provvedimento decisorio ma

bensi ordinario (così come lo era il provvedimento di fissazione d'udienza a seguito di istanza di riassunzione), oltre che per il motivo che è al Presidente della sezione specializzata che spetta il potere di nominare il giudice istruttore.

Detto questo, chiamato a dirimere gli aspetti più insidiosi conseguenti alla dichiarata incostituzionalità sarà proprio il giudice istruttore che, mentre dovrà riscadenziare il processo secondo il rito ordinario, assegnando i nuovi termini istruttori ex art. 183 c.p.c., dovrà al contempo decidere sulle eventuali eccezioni attraverso le quali le parti potrebbero far valere eventuali preclusioni o decadenze verificatesi. La mia opinione, in applicazione dei principi suddetti, è che nessuna decadenza possa essere dichiarata se essa costituisca una diretta conseguenza di una norma o dell'insieme delle norme di rito societario. Cosa diversa sarebbe se le decadenze e anche le preclusioni discendessero dal processo e non dal rito. Come è stato detto, il processo prosegue seppure con un altro rito. Lo svolgimento del processo, avvenuto, oltre che nel rispetto delle norme del rito societario, secondo le regole generali di natura processuale (ad esempio, il principio del contraddittorio, il comportamento delle parti, l'oggetto del dibattito), potrebbe aver fatto nascere delle decadenze o preclusioni sulla cui attualità o vigenza non è facile esprimersi (mi riferisco, ad esempio, al caso in cui quanto non dibattuto o non più dibattuto nel corso del processo, arrivato alla chiusura della fase istruttoria, possa trovare un ostacolo preclusivo ad una sua nuova introduzione nella prosecuzione del processo secondo il rito ordinario). D'altronde non rientra negli obiettivi di questo breve scritto indirizzare i lettori ad una soluzione piuttosto che ad un'altra, in parte per la delicatezza e la novità della problematica e, per altro verso, per l'esigenza di attendere le prime decisioni dei giudici delle sezioni specializzate sul tema. È certo invece che le istanze istruttorie andranno

riformulate ed anche eventualmente ampliate, fermo l'eventuale preclusione a nuove allegazioni ove lo stato del processo svolto in precedenza le qualificasse a posteriori irricevibili per tardività rispetto ai vari momenti del contraddittorio, ove non fossero state proposte.

Altro aspetto su cui desidero intrattenermi brevemente, prima di concludere questa nota informativa, è il valore delle prove assunte e delle consulenze tecniche d'ufficio terminate (e quelle in corso?) nei processi nei quali occorrerà passare dal rito societario a quello ordinario a causa della pronuncia della Corte costituzionale. Se il processo prosegue e non si estingue (cfr. art. 310 c.p.c. secondo il quale le prove assunte nel processo estinto valgono come argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.), come è scon-

tato che sia, le prove dovrebbero conservare piena efficacia, dovendosi far prevalere il loro aspetto sostanziale e quello processuale regolati il primo dal codice civile ed il secondo dalle norme del codice di procedura civile, comunque applicabili in virtù del richiamo contenuto nell'art. 134 del codice di proprietà industriale: <<e per quanto non disciplinato dalle norme suddette>> - i.e. le norme del rito societario - <<si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili (...)>>.

A conclusione di queste considerazioni, resta un solo rammarico. Se il rito societario fosse uscito dalla materia industrialistica con provvedimento legislativo, così come c'era entrato, non ci sarebbe stato bisogno di rimettere indietro le lancette dell'orologio!

vita che scadono dopo il 30 aprile 2007 sono dovuti entro la fine del mese nel quale cade l'anniversario del deposito.

È stata inoltre confermata la possibilità di pagamento con diritto di mora nei sei mesi successivi al termine in cui i diritti sono dovuti.

È inoltre previsto il pagamento di un diritto forfetario per il mantenimento in vita fino alla fine del quinquennio in corso per quei modelli di utilità o disegni e modelli per cui un quinquennio è scaduto nel corso dell'anno 2006, e per i quali non era stato effettuato allora alcun pagamento in quanto le tasse relative erano state abrogate. Tale diritto forfetario deve essere corrisposto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007.

In relazione alle annualità scadute in pendenza della domanda, la Circolare dell'UIBM n. 482 ha confermato che il pagamento deve avvenire entro quattro mesi a decorrere dalla data di concessione o registrazione. In questo caso, tuttavia, la scadenza ultima non è l'ultimo giorno utile del mese anniversario, ma il periodo di quattro mesi (e dei successivi sei mesi con sovrattassa) che decorre dalla data di rilascio. Poiché, come è noto, la consegna degli attestati di concessione o registrazione interviene talvolta con ritardi di svariati mesi rispetto alla data di concessione/registrazione, sarebbe stato preferibile consentire il pagamento entro quattro mesi dalla data di consegna dell'attestato.

Il Decreto ha esonerato le Università, le Amministrazioni Pubbliche aventi istituzionalmente finalità di ricerca, e le Amministrazioni della Difesa e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, limitatamente per i brevetti ed i modelli di utilità.

Oltre ai diritti già sopra menzionati, sono stati inoltre introdotti i diritti di deposito opposizione alla registrazione dei marchi di impresa. Sono stati inoltre precisati gli importi dei diritti di segreteria e le tariffe da corrispondere per la richiesta e per le "attività di copia-

I nuovi diritti sui brevetti e sui modelli

Giuseppe Quinterno

Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2007 è stata finalmente data attuazione al Comma 851 dell'Articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'Anno 2007).

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per l'Anno 2006) aveva abolito le tasse sulle concessioni governative riferite ai brevetti di invenzione industriale, ai modelli di utilità ed ai disegni e modelli (già "ornamentali").

La Legge Finanziaria per l'anno 2007 aveva previsto, in luogo delle tasse abrogate, l'introduzione di diritti i cui importi e le cui modalità di corresponsione sono stati determinati con il Decreto Interministeriale sopra citato.

L'UIBM ha poi provveduto ad emettere la Circolare esplicativa n.

482 il 2 maggio 2007. Gli importi dei diritti previsti al deposito per i brevetti, i modelli di utilità ed i disegni e modelli, sono invero apprezzabilmente ridotti nel caso si proceda con il deposito telematico, anziché con il tradizionale deposito cartaceo.

I diritti di rinnovo o mantenimento in vita sono dovuti anno per anno, a partire dal quinto anno dal deposito, per i brevetti di invenzione, e per il secondo quinquennio per i modelli di utilità, ed ogni cinque anni a partire al secondo quinquennio per i disegni e modelli.

Il Decreto contiene inoltre disposizioni transitorie, secondo le quali i diritti di mantenimento in vita in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile 2007 sono dovuti entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007. I diritti di mantenimento in

tura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale".

In ogni caso il pagamento può essere effettuato esclusivamente con versamento in specifici conti correnti postali. L'UIBM non ha accettato, anche solo in via temporanea, altre modalità di pagamento, ad esempio tramite banca.

L'Ufficio ha inoltre sottolineato che è solo la copia del bollettino postale a far fede dell'avvenuto pagamento, indicando peraltro che tale

copia possa essere anche quella del pagamento con la modalità telematica di Poste Italiane S.p.A., modalità che al momento non risulta essere ancora operativa. Ciò comporta tra l'altro che quando si procede ad un deposito di domanda per via telematica si debba comunque effettuare il versamento dei diritti mediante pagamento con il tradizionale bollettino di conto corrente presso un ufficio postale, il che compromette in parte i vantaggi della procedura telematica.

L'interpretazione delle rivendicazioni alla luce della recente giurisprudenza*

Marco Andreolini

Il tema della interpretazione delle rivendicazioni è molto sentito sia in dottrina che in giurisprudenza, ma direi che più ancora è sentito fra i Consulenti in proprietà industriale che sono in prima linea nello scrivere il brevetto, nel difenderlo nei confronti dell'esaminatore o di una controparte in Tribunale; oppure nel compiere ricerche di anteriorità per fornire al cliente un parere sulla possibilità di distruggerne la validità o per lo meno di limitarla escludendo la sussistenza della contraffazione del brevetto così limitato.

Si tratta senz'altro di un compito difficile, anzi difficilissimo, rischioso e in qualche misura aleatorio perché è sempre difficile prevedere la strada che sarà poi seguita dal CTU e dal Giudice (eventualmente di primo e di secondo grado e di Cassazione).

Nel Notiziario dell'Ordine dei Consulenti di Proprietà Industriale ho rinvenuto, senza andare neppure troppo indietro nel tempo, una serie di articoli a partire dall'anno 2000 dell'ing. Giambroco, del prof. Franzosi, dell'ing. Sandri, dell'ing. Francesco Paolo Vatti, dell'ing. Buzzi e di altri. Sono state espresse opinioni anche molto divergenti fra loro soprattutto in tema di restrittività o elasticità nella interpretazione e più ancora nella riformulazione o combinazione delle rivendicazioni brevettuali.

Come molti ricorderanno, nel maggio 2002 si è tenuto un Convegno presso il Palazzo di Giustizia di Milano, organizzato dal Gruppo Italiano dell'Aippi, sullo stesso tema. L'assemblea, preso atto che era impossibile giungere ad una risoluzione sorretta da larga maggioranza, si era tuttavia dichiarata unanime sui seguenti punti:

- i limiti della protezione sono determinati dal tenore della rivendicazioni;

- descrizione e disegni servono ad interpretare le rivendicazioni;
- interpretare il brevetto è consentito;
- interpretare significa leggere nel testo ciò che in esso non è materialmente scritto, ma è ricompreso;
- l'interpretazione analogica non è consentita;
- non è consentito ampliare l'ambito di protezione del brevetto, ma solo eventualmente restringerlo introducendovi limitazioni;
- in nessun caso è consentito, attraverso l'interpretazione dell'invenzione, rimediare ad errori commessi dal brevettante nella stesura del testo;
- l'interpretazione del brevetto deve essere di buona fede ed in nessun caso va fatta con l'intendimento di modellare l'invenzione per farvi rientrare l'oggetto accusato di contraffazione;
- dette regole si applicano sia al brevetto nazionale che a quello europeo.

E dunque quali sono le novità? Vedremo che in giurisprudenza le novità sono molto poche. La giurisprudenza è rimasta concorde nel consentire l'interpretazione del brevetto ma nell'escludere, salvo in casi sporadici, la riformulazione e ridefinizione e spesso anche l'accorpamento delle rivendicazioni.

Come tutti sappiamo è entrato in vigore il Codice della proprietà industriale; gli articoli di maggior interesse sono l'art. 51 sulla descrizione, soprattutto l'art. 52 sulle rivendicazioni, l'art. 79 sulla limitazione del brevetto e l'art. 172 n. 2 sulla correzione, integrazione e limitazione della domanda di brevetto.

È interessante notare che il CPI non si è limitato a recepire i vecchi articoli della Legge e del Regolamento Invenzioni. Per la prima volta viene stabilita una disciplina delle rivendicazioni nella legge nazionale con l'art. 52 CPI. In sostanza il comma 2 riprende l'art. 8.3 della Convenzione di Strasburgo, mentre il comma 3 riprende l'art. 69 CBE e il relativo Protocollo.

* Intervento tenuto all'Assemblea degli iscritti all'Ordine del 28 marzo 2007.

Il problema oggi come allora è di contemperare due opposte esigenze, da un lato la tutela del richiedente il brevetto, specie in un Paese senza esame di validità come l'Italia, dall'altro la tutela dell'affidamento del terzo e la certezza del diritto.

Come anticipato, la giurisprudenza è d'accordo nel ritenere che è possibile interpretare le rivendicazioni. A questo riguardo si vedano Cassazione 4 settembre 1998 n. 8777 in GADI 3735, Trib. Penale di Milano 13 luglio 2000 in Foro Ambrosiano 2001 pagina 231, Trib. Genova 20 dicembre 2000 in Riv. Dir. Ind. 2001, II, pagina 367, App. Bologna 8 marzo 2001 in GADI 4343/3, Trib. Brescia 24 maggio 2001 in Riv. Dir. Ind. 2001, II, pagina 367-368, Trib. Vicenza 20 marzo 2002 in GADI 4638/1, Appello Milano 25 giugno 2002 in Riv. Dir. Ind. 2002, II, pagina 334, Trib. Roma 12 febbraio 2003 in GADI 4791/5 e Appello Bologna 19 febbraio 2003 in GADI 4661/2.

Per tutte possiamo limitarci alla massima di Appello Milano 25 giugno 2002 secondo cui l'idea di soluzione può desumersi anche dalla descrizione e dai disegni di un brevetto, ma non nel senso che si possa attribuire protezione a quanto non rivendicato, bensì nel senso che descrizione e disegni valgano a consentire una migliore interpretazione del contenuto delle rivendicazioni.

Un discorso più elastico deve essere fatto per le domande di brevetto in quanto l'art. 172 n. 2 CPI consente la correzione, l'integrazione anche con nuovi esempi e la limitazione. A questo riguardo si segnalano due decisioni estensive della Corte di Cassazione. In base alla prima (1° settembre 1997 n. 8324 in GADI 3574/3) ai sensi dell'art. 26 regolamento invenzioni, ovviamente vecchia legge, è possibile integrare l'originaria domanda di brevetto quando gli elementi dell'integrazione, ancorché non siano pervenuti a costituire l'oggetto della pretesa di tutela in quanto non contestualmente pre-

senti sia nella descrizione che nella rivendicazione, siano tuttavia già presenti in uno di tali elementi della stessa.

Per l'altra decisione (Cassazione 3 giugno 1998 n. 5445 in GADI 3729/3) nel corso del procedimento di brevettazione può chiarirsi, integrarsi, limitarsi o ampliarsi il contenuto di tutta la domanda, anche col risultato di far pervenire l'istante ad ulteriori rivendicazioni purchè tutte siano applicative della medesima idea inventiva originariamente allegata nel rispetto del divieto di modificare il contenuto sostanziale della domanda.

Contrarie Cassazione 8 febbraio 1999 n. 1072 (in GADI 3870/1), secondo l'oggetto di una domanda di brevetto per invenzione è costituito da quanto è contestualmente descritto e rivendicato e Cass. 6 marzo 1995 n. 2575 (in Foro It. 1995, I, 1828) secondo cui è possibile soltanto migliorare la qualità della comunicazione ai terzi del contenuto dell'invenzione.

Torniamo ora al brevetto concesso. Anzitutto vi è la limitazione in via amministrativa prevista dall'art. 79 CPI in base al quale la limitazione può essere accolta dall'UIBM solo in mancanza di un giudizio di nullità sul brevetto e solo dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Ci si può chiedere se il fatto che non sia prevista una limitazione in via giudiziaria escluda o lasci impregiudicata la questione. A mio parere è senz'altro possibile rivedere l'ambito del brevetto e quindi in particolare l'ambito delle rivendicazioni, sia considerandola come una limitazione giudiziaria in parallelo con quella amministrativa, sia considerandola come istituto analogo alla conversione del brevetto nullo o ancora più analogo al caso del brevetto parzialmente nullo. Ipotesi entrambe previste dall'art. 76 Codice Proprietà Industriale, rispettivamente al n. 3 e al n. 2. Ad esempio App. Bologna 28 luglio 1999 (in GADI 4094/2) per l'ipotesi di conversione di brevetto ha affermato che nel caso in cui va-

da pronunciata la conversione di un brevetto per invenzione in brevetto per modello di utilità l'ambito di protezione di quest'ultimo può essere definito sulla base delle risultanze della consulenza tecnica espletata in corso di causa.

Più in generale la limitazione per via giudiziaria è riconosciuta da Trib. Milano 27 marzo 2004 (in GADI 4733/2) per la quale le istanze di limitazione di un brevetto, di cui l'art. 59 l.i. esclude l'accoglimento in pendenza del giudizio di nullità, sono quelle che il titolare può presentare in sede amministrativa e non le interpretazioni limitative avanzate in sede giudiziaria.

Nello stesso senso Appello Milano 25 giugno 2002 (questa volta in GADI 4504/1) secondo cui, in linea generale, deve essere ammessa la facoltà di sottoporre al CTU una formulazione più limitata delle rivendicazioni brevettuali che il CTU e il Giudice possano far propria, ottenendola ad esempio dalla combinazione della rivendicazione principale con una o più delle rivendicazioni secondarie, così da realizzare un ambito di protezione più ristretto rispetto a quello originario allorchè si pensi che l'ambito inizialmente rivendicato possa non soddisfare i requisiti legali di brevettabilità.

Al contrario per numerose altre decisioni non è possibile la limitazione o comunque la rielaborazione delle rivendicazioni brevettuali per via giudiziaria. Richiamo Appello Milano 6 dicembre 1996 (in Il Diritto Industriale n. 5/1997 pagina 379) secondo cui la validità del brevetto non può essere accertata sulla base di una riformulazione delle rivendicazioni.

La Corte ha disatteso l'operato del CTU che aveva proposto una nuova e diversa definizione dell'oggetto del trovato non riconducibile nella forma alle rivendicazioni formulate nel brevetto; in più la Corte ha aggiunto che occorrerebbe una domanda di limitazione del titolare del brevetto nella causa di nullità, che deve essere proposta tempestivamente e formalmente e de-

ve essere basata su una specifica e circostanziata individuazione della parte del brevetto che il titolare intende convalidare. Ricordo che ora l'art. 76 n. 3 CPI prevede espressamente che questa domanda può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio e quindi non più solo con l'atto introduttivo.

Per Trib. Torino 9 giugno 1999 (in GADI 4011/3) non è possibile la modificazione delle rivendicazioni di un brevetto europeo in corso di causa avanti il Giudice nazionale poiché la Convenzione sul brevetto europeo prevede che a ciò si possa procedere solo in fase di concessione o in fase di opposizione amministrativa e in tale ultimo caso solo in riduzione e rinvia - quanto alla possibilità di una modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni nel corso del procedimento di nullità - alle specifiche previsioni delle legislazioni nazionali, nel caso italiano inesistenti.

Per Appello Milano 19 gennaio 2001 (in GADI 4259/3) in presenza di un brevetto le cui rivendicazioni originarie siano da ritenersi invalide è inammissibile l'estensione della tutela brevettuale ad una nuova rivendicazione il cui testo sia stato proposto dal CTU sulla base di una rielaborazione effettuata dal CTP, che non trova riscontro nelle manifestazioni di volontà della domanda brevettuale.

Per Trib. Bologna 20 maggio 2004 (in GADI 4749/3) la validità di un brevetto per invenzione deve essere accertata sulla base delle rivendicazioni originarie, non essendo consentito reinterpretare o ampliare l'oggetto delle stesse con il riferimento alla descrizione o ai disegni. Con una recentissima ordinanza cautelare del Tribunale di Milano (inedita), depositata il 6 marzo 2007, si dà atto che il CTU aveva proposto una rielaborazione della rivendicazione 1 del brevetto appositamente affinché tale rivendicazione non risultasse anticipata dagli insegnamenti di due brevetti anteriori. Ebbene il Tribunale ha affermato che il testo del brevetto

europeo non prevede alcuna modifica della rivendicazione 1 dalla quale potersi desumere l'interpretazione offerta dal CTU, né risulta alcuna cancellazione di una certa frase che il CTU aveva proposto di eliminare per escludere l'interferenza con le anteriorità; il Giudice ha concluso che deve dubitarsi della validità del brevetto, respingendo il ricorso.

Dopo aver precisato in astratto i limiti da più parte sostenuti alla rielaborazione in senso lato delle rivendicazioni, passiamo per completezza ad esaminare in concreto le condizioni previste dalla giurisprudenza più elastica.

La prima questione è se possano essere combinate fra loro diverse rivendicazioni. Abbiamo già visto che App. Milano 25 giugno 2002 lo consente. Conforme Trib. Tortona 29 agosto 1996 (in GADI 3608/3): la ridefinizione delle rivendicazioni, consistente nella combinazione di caratteristiche già formanti oggetto di una rivendicazione con altre formanti oggetto di altri rivendicazioni, è compatibile con quanto viene disposto dall'art. 59 n. 3 in quanto comporta una limitazione dell'ambito complessivo iniziale del brevetto. Conforme Trib. Bergamo 22 marzo 2002 (in GADI 4418/1): è lecito definire in giudizio l'ambito di valida protezione di un brevetto per invenzione industriale e limitarlo nei confronti dell'originaria domanda proponendo una formulazione della rivendicazione principale integrata dalle caratteristiche desumibili dalle altre rivendicazioni.

Non è invece consentito combinare fra loro diverse rivendicazioni per Appello Milano 18 gennaio 2000 (in Riv. Dir. Ind. 2000, II, pagina 227): la portata del brevetto è determinata unicamente dalle rivendicazioni, sia pure interpretate tramite descrizioni e disegni, non è dunque lecito integrare, accorpate, riscrivere le rivendicazioni. Nello stesso senso sempre la Corte d'Appello di Milano con una decisione in data 11 luglio 2000 (in Riv. Dir. Ind. 2000, II, pagina 455): i limiti

della protezione conferita dal brevetto devono essere rigorosamente determinati dal tenore letterale delle rivendicazioni senza possibilità di integrazione ed aggiunte.

Si veda ancora Trib. Varese 10 ottobre 2002 (in GADI 4524/1): ai sensi dell'art. 69 CBE i limiti della protezione conferita dal brevetto devono essere rigorosamente determinati dal tenore letterale delle rivendicazioni, sebbene interpretati tramite la descrizione e i disegni senza la possibilità di aggiunte, non è dunque lecito integrare, accorpate e riscrivere le rivendicazioni.

Altra questione è se il CTU possa riformulare le rivendicazioni.

Per Appello Bologna 28 luglio 1999 (citata) è possibile. Ma non è possibile - oltre che per la appena esaminata Trib. Varese 10 ottobre 2002 - per Trib. Monza 2 settembre 98 (inedita) e per Trib. Monza 7 marzo 2001 (inedita).

Prima di concludere occorre non dimenticare tutto un altro filone, meno esplorato in giurisprudenza, che pure coinvolge il tema della interpretazione delle rivendicazioni e cioè il tema della contraffazione. Sin qui abbiamo esaminato la validità/nullità del brevetto, cioè il problema del brevetto che vada ridotto, limitato, dichiarato parzialmente nullo a causa di anteriorità. Passiamo ora alla contraffazione. Ipotizziamo che il brevetto così come scritto sia totalmente valido. Senonché il prodotto del presunto contraffattore letteralmente non rientri nelle rivendicazioni e allora ci si pone il problema della interpretazione delle rivendicazioni ai fini dell'accertamento della contraffazione; qui viene in gioco in particolare il problema della contraffazione per equivalenti.

Ebbene la novità giurisprudenziale è costituita dalla prima sentenza della Corte di Cassazione (13 gennaio 2004 n. 257 in GADI 4626/1 e in Riv. Dir. Ind. 2005, II, pagina 63 e seguenti) nel noto caso *Forel*, in base alla quale per valutare se la realizzazione accusata di contraffazione possa considerarsi equivalente a quella brevettata occorre chiedersi

se nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale essa presenti carattere di originalità offrendo una risposta non banale né ripetitiva della precedente; e tale è quella che eccede la competenza del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema; solo in questo caso può ritenersi che la soluzione si trovi al di fuori dell'idea di soluzione protetta.

La sentenza mi pare criticabile perché da un lato si pretende che la soluzione del preteso contraffattore sia a sua volta inventiva, quando si chiede presenti carattere di originalità; dall'altro lato si dimentica la questione del brevetto dipendente: infatti, quand'anche fosse autonomamente brevettabile, sarebbe comunque contraffazione se si trattasse di brevetto dipendente.

Il Tribunale di Roma con decisione 9 settembre 2004 (in GADI 4832/1-6) ha emanato una sentenza molto articolata affermando i seguenti principi: nell'interpretazione del testo delle rivendicazioni e della descrizione di un brevetto per invenzione, pur definibili rispettivamente come dichiarazione di volontà e di scienza entrambe atti negoziali, non sono utilizzabili per analogia le norme degli articoli 1362 c.c. sulla interpretazione del contratto.

È invece preferibile riempire la lacuna di regolamentazione circa le norme di secondo grado e sull'interpretazione del brevetto con il ricorso alla analogia iuris, facendo appello a principi generali che reggono il sottosistema brevettuale nonché quello ad esso collegato del diritto della concorrenza e quindi al temperamento della tutela dell'inventore con quella dell'affidamento dei terzi sui limiti apportati dalla privativa alla loro libertà di intrapresa in regime di concorrenza leale, con la conseguente costruzione di un set di regole speciali sulla interpretazione dei testi del fascicolo brevettuale. In questa ricostruzione della portata della esclusiva le limitazioni assumono rilevanza unicamente nella misura in cui sono riportate nei testi com-

presi nel fascicolo brevettuale anche se con mero contenuto dichiarativo. Comune alla interpretazione di contratti e brevetti è il criterio della conservazione che in relazione al brevetto si traduce nella ricostruzione dell'ambito dell'invenzione che salvaguardi la novità rispetto alla prior art. Il giudizio di equivalenza pone a confronto l'invenzione brevettata con la realizzazione del terzo verificando dapprima l'identità degli elementi di struttura e funzione dei due termini di paragone in relazione alla soluzione del problema tecnico offerto dall'invenzione e deve escludere la contraffazione quando la realizzazione del terzo offra soluzione ad un problema tecnico diverso da quello risolto dall'invenzione brevettata. Si ha contraffa-

zione per equivalente quando il preteso contraffattore è giunto alla propria soluzione dello stesso problema tecnico risolto dall'invenzione brevettata attraverso sostituzioni strutturali o funzionali ovvie, cioè di tutta evidenza per un tecnico medio del settore.

Ecco, a me questa sembra una sentenza corretta, più di quella della Cassazione.

Da ultimo si veda Appello Milano 9 ottobre 2001 (in GADI 4491/1) in cui si afferma che deve essere esclusa la contraffazione di un brevetto allorché un terzo realizzi la medesima idea inventiva con una macchina che sia significativamente diversa da quella brevettata e che, presentando una differenza tecnica strutturale, non possa essere considerata un mero equivalente.

Circolare UIBM 481

Istanze di immediata accessibilità al pubblico. Si favorisce l'imprenditore straniero

Fabio Giambroco

La circolare 481 dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi disciplina la possibilità di chiedere l'accessibilità anticipata (di seguito pubblicazione anticipata) ai testi e disegni di Brevetti e di Modelli di Utilità. La circolare è pubblicata in questo numero del Notiziario (pag. 23). Partiamo da una semplice problematica toccata.

Nella circolare si chiarisce che qualora il Titolare avesse chiesto, all'atto del deposito, l'anticipata pubblicazione della domanda di brevetto questi non può più chiedere, successivamente, l'inaccessibilità a mezzo di un'istanza. La cosa sembra assolutamente ovvia. Credo tuttavia che l'ipotesi dell'UIBM si riferisse alla domanda di brevetto che si trovi nei primi 90 giorni dal deposito, ovvero nel momento in cui non è accessibile a nessuno se non ai militari. A questo stadio sarebbe pensabile una

"retromarcia" del titolare del brevetto che avesse chiesto (sbagliando) l'accessibilità anticipata all'atto del deposito della domanda. Non è invece pensabile una "segretazione post accessibilità" trascorso questo limite. Speriamo che ciò non sia mai avvenuto.

Si tratta di un'ipotesi marginale, ben poco comune, che non necessita di grandi commenti.

Diverso è il caso in cui all'atto della domanda di brevetto il titolare non abbia effettuato richiesta alcuna circa la pubblicazione anticipata. In questo caso la pubblicazione (o se si preferisce l'accessibilità al fascicolo) avviene dopo 18 mesi a contare dalla data di priorità (se esistente) o dal deposito della domanda di brevetto.

L'UIBM chiarisce con la Circolare 481 che l'art. 53 comma tre del CPI va interpretato in modo "restrittivo".

Questo recita:

Art. 53.

Effetti della brevettazione

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.
4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

La decisione se pubblicare anticipatamente o meno andrebbe, quindi, presa all'atto del deposito della domanda di brevetto. Questa diviene "un punto fermo" nella procedura e la scelta originaria diviene definitiva ed immutabile. Il redattore della circolare giustifica tale interpretazione con l'interesse collettivo dei concorrenti di conoscere con certezza la data in cui un testo di brevetto produce effetti. Il ragionamento non è da me condiviso ma ha la sua logica.

I bollettini dei brevetti a cui tutto il mondo è abituato mostrano i titoli e i dati salienti dei brevetti giunti a pubblicazione (sia essa anticipata o regolare). Gli imprenditori concorrenti visionano i bollettini e se sospettano interferenze tra un brevetto pubblicato (e quindi che produce effetti) e la loro attività ne chiedono una copia e se ne sincerano. A questo imprenditore non importa se la pubblicazione è regolare o anticipata. Dal momento in cui il brevetto è accessibile lui è tenuto al rispetto.

In Italia però un tal bollettino settimanale o mensile non esiste. Que-

sto è, in pratica sostituito da un database. All'interno di questo si trovano i dati (e non i testi) di tutto quello che è stato depositato all'UIBM, dopo i 90 giorni di segretezza assoluta. In questo caso la vita dell'imprenditore è più ardua. Egli dovrebbe ogni volta ispezionare tutto il database per vedere se fosse stata pubblicata una domanda di brevetto vista magari 5 mesi prima.

A tale data l'imprenditore aveva tranquillamente dato il via ad una produzione di pochi mesi di un prodotto "forse interferente" fiducioso dell'inopponibilità (salvo notifica) di una domanda di brevetto segreta.

Qualora il testo della domanda di brevetto fosse diventato, successivamente, opponibile erga omnes (a seguito di un'istanza di accessibilità anticipata) piani di produzione dell'imprenditore sarebbero sconvolti. Da qui l'interesse collettivo da difendere, intravisto dalla circolare UIBM.

Ora stabilito che il problema esiste (e non si può negare) è la soluzione prospettata dalla Circolare che non condivido, ovvero l'inaccettabilità delle istanze di pubblicazione anticipata. Si dovrebbe, per prima cosa avere un bollettino dei brevetti simile a quello di tutti i paesi del mondo. Se proprio ciò non è possibile almeno il database UIBM fornisca un facile "strumento di ricerca informatica" che permetta di monitorare le pubblicazioni (anche anticipate) con facilità ed efficienza.

La via del rifiutare le istanze di accessibilità anticipata non è condivisibile perché a mio avviso favorisce l'imprenditore straniero rispetto a quello italiano.

Mi spiego meglio.

Come è noto la stragrande maggioranza dei brevetti aventi effetti in Italia sono di origine europea e sono di proprietà di imprenditori esteri.

Gli imprenditori esteri, in maggioranza, depositano in Italia attraverso il Brevetto Europeo.

Ora l'art 93 CBE permette a qua-

lunque titolare di domande di brevetto europeo di "pubblicare" anticipatamente la domanda di brevetto segreta usualmente per 18 mesi.

Questa possibilità è concessa a imprenditori italiani e non italiani che depositino un brevetto europeo, ovviamente. Abbiamo però visto che gli imprenditori stranieri sono la maggioranza.

Ricordiamo, inoltre, che chiunque possieda una domanda di brevetto europeo che designa l'Italia può (depositando all'UIBM la traduzione delle rivendicazioni del testo pubblicato) ottenere una tutela (provvisoria) nel nostro Paese. Si tratta, quindi, di tutela erga omnes. Combinando tra loro le facoltà di cui sopra il titolare di un brevetto europeo può godere sia dei vantaggi della pubblicazione anticipata e discrezionale in Italia sia dell'opponibilità del proprio diritto a tutti imprenditori italiani a proprio comodo.

Chi invece ha scelto la via del deposito di una domanda di brevetto nazionale italiana ha un solo giorno per decidere, quello del deposito della domanda.

Tra tutti i brevetti aventi effetti in Italia la parte del leone la fanno i titolari di brevetti stranieri che ottengono la protezione in Italia attraverso la nazionalizzazione di un brevetto europeo o attraverso il deposito della traduzione delle sole rivendicazioni, nel 2003 il 76%.

A tutti questi imprenditori stranieri è proprio la circolare dell'UIBM che concede un vantaggio poter scegliere la data in cui il brevetto sarà opponibile a tutti privando della stessa facoltà gli utenti della via "nazionale" di deposito di un brevetto. Questi invece sono in stragrande maggioranza imprenditori italiani.

Ipotizziamo, ora, un caso diverso. Un italiano ed un francese lavorano alla stessa invenzione a loro insaputa. L'italiano arriva per primo al risultato e brevetta senza chiedere l'anticipata pubblicazione come sempre. Ricordiamo questi non sa del francese. Nel momento in

cui sorge il sospetto o arriva la notizia che il francese è in procinto di brevettare la stessa invenzione (a domanda italiana segreta) Il richiedente italiano si allarma, Questo non ha interesse ad estendere il brevetto all'estero ma non gradisce certo che il francese goda di esclusive. Il brevetto del Francese sarebbe efficace in molti stati..... se esteso.

La via della pubblicazione anticipata della domanda di brevetto ita-

liana è la più semplice ed economica per impedire che il Francese consegua diritti all'estero. Certo vi sono altre vie per divulgare l'invenzione ma questa è la più comoda, economica e facilmente opponibile. Perché l'inventore italiano non deve avere questa possibilità e la maggioranza degli stranieri sì? Spero che l'UIBM possa ritornare sulla decisione o perlomeno che la Commissione dei Ricorsi possa esprimersi sull'argomento.

EPC e nelle Implementing Regulations attuali.

Lo stesso anno, il 28-29 novembre 2000 da cui il nome di EPC2000, il Consiglio di amministrazione dell'EPO ha proposto una bozza di una EPC modificata. Questo bozza è stata discussa ad un primo congresso degli Stati contraenti e nel 2002 il testo rivisto è stato definitivamente approvato ad una seconda conferenza.

EPC2000: una breve guida ai cambiamenti

Diego Pallini

Il contenuto di questo articolo è solo un primo assaggio, abbastanza generico, per cominciare a familiarizzarsi, in vista dell'ormai prossima entrata in vigore dell'EPC2000, con un nuovo strumento di lavoro che sicuramente nei prossimi mesi darà luogo a molte discussioni e più approfonditi commenti all'interno della nostra professione.

L'EPC originale data dal 1973 (EPC1973), anche se non è entrata in vigore fino al 1978. Molto è accaduto da allora, soprattutto in termini di accordi internazionali. Nel 1994 la conclusione dell'Uruguay Round ha condotto alla creazione della WTO e agli accordi TRIPs, che hanno portato la proprietà intellettuale all'interno del sistema commerciale internazionale. Come è noto gli accordi TRIPs - Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights - richiedono in particolare a tutti gli Stati membri di assicurare la protezione per tutti i vari diritti di IP, compreso la concessione dei brevetti in tutti i settori della tecnologia. Era lecito chiedersi se l'EPC come originariamente concepita fosse ancora in grado di supportare tutti questi cambiamenti. In effetti il Consiglio

di amministrazione dell'EPO aveva già riconosciuto l'esigenza di un cambiamento. Inoltre l'EPC originale aveva definito molte attività della procedura dell'EPO in modo dettagliato nei suoi articoli, rendendo questi difficili da cambiare, in quanto per modificare gli articoli della EPC è necessaria la convocazione di una conferenza diplomatica. In passato sono stati trovati diversi sistemi per aggirare la rigidità di alcuni singoli articoli riguardo ad alcuni questioni specifiche, ma chiaramente era necessaria una revisione più ampia. Nel frattempo, oltre agli accordi TRIPs varie discussioni a livello internazionale sull'armonizzazione dei requisiti per ottenere una data di deposito, la forma il contenuto ed altri requisiti formali concernenti le domande di brevetto hanno portato nel 2000 al Patent Law Treaty (firmato ad oggi da 57 stati più l'EPO ed entrato in vigore dal 2005 in 14 paesi fra cui Regno Unito, Danimarca e Finlandia membri della EPO). Questo trattato in particolare ha definito alcuni standard per ottenere una data di deposito, i requisiti formali di una domanda di brevetto e così via, che sono meno restrittivi di quelli previsti dalla

Entrata in vigore

Avere concordato il nuovo testo della EPC non ha significato che potesse entrare in vigore immediatamente. Questo ha dovuto essere ratificato (o "acceded to") dai singoli Stati contraenti. Poiché non era pratico fare entrare in vigore la nuova convenzione soltanto per alcuni stati, è stato deciso di attendere fino a che il quindicesimo stato non avesse aderito ad esso e soltanto allora renderla obbligatoria per tutti. Il 13 dicembre 2005 la Grecia è divenuta il quindicesimo stato a ratificarla. Ciò significa che l'EPC2000 entrerà definitivamente in vigore al più tardi entro il 13 dicembre 2007.

Ogni stato che non avrà aderito all'EPC2000 per quella data dovrà abbandonare l'EPC, così che è molto probabile che tutti gli altri prenderanno le misure necessarie prima del dicembre 2007. In teoria la nuova convenzione potrebbe entrare in vigore anticipatamente, se tutti gli stati contraenti agiscono in tempo utile: il primo giorno del terzo mese che segue l'adesione dell'ultimo stato.

Perché modificare l'EPC?

Ci sono almeno cinque motivi di ordine generale:

In primo luogo, come già accennato, adeguarsi al PLT ed ai TRIPs. Ciò significa accertarsi che l'EPC segua le procedure più flessibili stabilite nel PLT, così come indicare chiaramente che la legge europea è compatibile con i TRIPs.

In secondo luogo, modernizzare la convenzione, considerando il grande sviluppo del sistema europeo dal suo inizio, trentaquattro anni fa;

con oggi oltre trenta Stati contraenti, vi è la necessità di evitare inutili regole. Inoltre, la tecnologia si è sviluppata dalla stesura della EPC originale, particolarmente nei settori del software e della biotecnologia. In terzo luogo, è stato riconosciuto che la convenzione originale era un po' carente in alcune aree. Ad esempio non vi è alcuna procedura per la correzione del brevetto una volta concesso né vi è alcuna possibilità di appello ulteriore alle decisioni del Board of Appeal.

Quarto, l'EPC originale è abbastanza restrittiva circa la suddivisione del lavoro che dovrebbe essere fatto fra i vari rami dell'EPO. In particolare, l'Art. 17 stabilisce che le divisioni di ricerca sono attive soltanto a L'Aja. Questo ha sempre messo in dubbio se le ricerche potessero essere fatte correttamente da parte di altri uffici dell'EPO, come è invece essenziale per il cosiddetto progetto BEST, che coinvolge la ricerca e l'esame che sono effettuati dallo stesso esaminatore principale, il quale potrebbe chiaramente anche non essere a L'Aja. Infine, modificare l'EPC permette di riordinare i vari difetti di espressione e di coordinamento nella convenzione originale. Ancora più importate, permette che varie disposizioni oggi regolate dagli articoli siano spostate nelle regole. Poiché è relativamente facile cambiare le regole (non vi è l'esigenza di una conferenza diplomatica), questo rende più facile aggiornare il sistema europeo in futuro.

Punti principali della EPC2000

Ci sono molti piccoli cambiamenti nella EPC2000. Senza nessun ordine particolare, penso che i cambiamenti più importanti dal nostro punto di vista siano questi:

- in primo luogo, un cambiamento in come le domande cosiddette "intermedie" possono essere considerate come arte anteriore nei confronti del requisito della novità;
- in secondo luogo, una semplificazione delle rivendicazioni di uso medico;

- in terzo luogo, l'introduzione per la prima volta in modo esplicito nell'esperienza europea, di una dottrina degli equivalenti;
- quarto, una nuova procedura per la correzione dei brevetti europei dopo la concessione.
- quinto, la possibilità di revisione delle decisioni del Board of Appeal;
- infine, cambiamenti procedurali che generalmente rendono il sistema europeo più facile da usare ai richiedenti ed ai mandatari.

A. Cambiamenti sostanziali Documenti secondo l'articolo 54 (3)

È noto che se si ha una domanda di brevetto europeo, ma qualcun altro ha una domanda europea (o euro-PCT) con una data di priorità anteriore, allora l'altra domanda può essere citata come arte anteriore, anche se non fosse stata pubblicata alla data di priorità della nostra domanda. Tuttavia, conta soltanto ai fini della valutazione della novità, ma non per la valutazione dell'attività inventiva. È il concetto cosiddetto della "novelty only" dell'arte anteriore regolata dall'Art. 54 (3) EPC.

Inoltre, secondo l'EPC1973, ci deve essere una sovrapposizione degli stati designati fra entrambe le domande e l'effetto di arte anteriore esiste soltanto in quegli stati che coincidono. Questo può condurre alla situazione dove rivendicazioni differenti sono concesse per stati designati differenti, perché la situazione di arte anteriore è differente. Per rendere le cose più complicate, la sovrapposizione degli stati dipende dal pagamento delle tasse di designazione per la domanda antecedente. Ciò può condurre ad effetti dell'arte anteriore che cambiano nel tempo.

L'EPC2000 abolisce questo genere di situazione. Dopo che l'EPC2000 sarà entrata in vigore, ogni nuova domanda europea riguarderà automaticamente tutti gli stati contraenti della EPC e sarà capace di fungere da arte anteriore secondo l'Art. 54 (3) contro qualunque altra

domanda europea. In più, rimarrà citabile come arte anteriore Art. 54 (3) indipendentemente dalle tasse di designazione che sono state pagate. Tuttavia, per le domande già depositate, pendenti quando l'EPC2000 entrerà in vigore, si continuerà ad applicare la vecchia legge per determinare se possono essere usati come arte anteriore ex Art. 54 (3).

Rivendicazioni di uso medico

Secondo la EPC1973, la rivendicazione delle invenzioni nel settore medico è resa complicata dall'Art. 52 (4), il quale esclude i metodi di trattamento o diagnostici dalla brevettabilità. Tuttavia, è sempre stato possibile rivendicare le sostanze o le composizioni per l'uso in tali metodi. Questo andava benissimo per il primo uso medico di una sostanza, ma il secondo e gli ulteriori usi hanno sempre dovuto essere rivendicati usando il cosiddetto "Swiss-style" delle rivendicazioni. Vale a dire riferendosi al trattamento medico in modo indiretto, per evitare che la nuova caratteristica della rivendicazione fosse in un campo escluso.

L'EPC2000 semplifica questa situazione permettendo uno stile diretto della rivendicazione, già in uso per la prima indicazione medica, anche per secondi ed ulteriori usi medici di una sostanza. Questo cambiamento si applicherà anche alle domande già depositate e pendenti al momento della entrata in vigore della EPC2000, per cui vale la pena aggiungere il nuovo tipo di rivendicazioni a tutti i nuovi casi europei in questo settore. Non vi è comunque nessun danno nell'includere anche rivendicazioni "Swiss-style".

Dottrina degli equivalenti

Il concetto della dottrina degli equivalenti è familiare secondo la pratica degli Stati Uniti ma in precedenza non è mai stato direttamente riconosciuto dall'EPO. Effettivamente, le Guidelines for Examination insegnano agli esaminatori ad obiettare a tutte le af-

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 81 del 6-4-2007

Decreto 2 aprile 2007

Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» ed, in particolare, gli articoli 186, 225 e 227 del medesimo;

Visto l'art. 186, comma 7, del citato decreto legislativo 30/2005 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze viene stabilita la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, il comma 851 dell'art. 1 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;

Ritenuto necessario determinare la misura dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e sulla registrazione di disegni e modelli, in relazione a ciascun titolo o domanda e all'intervallo di tempo a cui si riferiscono;

Ritenuto, inoltre, necessario fissare l'ammontare dei diritti di mora da applicare nel caso in cui il pagamento dei diritti dovuti per il mantenimento in vita avvenga nei sei mesi successivi al termine di scadenza originario;

Ritenuto, poi, necessario determinare la misura dei diritti dovuti per la presentazione delle opposizioni alla registrazione dei marchi di impresa;

Ritenuto, altresì, necessario stabilire la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;

Decreta:

Art. 1.

Ammontare dei diritti

I diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei mar-

chi di impresa sono dovuti nella misura indicata nella tabella A) allegata al presente decreto.

I diritti di segreteria e le tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale sono dovuti nella misura indicata nella tabella B) allegata al presente decreto.

Art. 2.

Esonero dal pagamento dei diritti

Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

Termini di corresponsione dei diritti
per il mantenimento in vita

I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli sono dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a partire dal 1° gennaio 2007 e più specificamente:

- dal quinto anno di vita per il brevetto per invenzione industriale;
- dal secondo quinquennio di vita per il brevetto per modello di utilità;
- dal secondo quinquennio di vita per la registrazione di disegno o modello.

Art. 4.

Modalità di corresponsione dei diritti
per il mantenimento in vita

Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita deve essere effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.

Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora.

Il pagamento è, altresì, ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto o del modello di utilità o di registrazione del disegno o modello, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto.

Art. 5.

Conti correnti postali

Il pagamento dei diritti deve essere effettuato esclusivamente con versamento sui seguenti conti correnti postali:

per il deposito e il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modello di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli, nonché per tutti gli altri pagamenti non compresi nei punti successivi:

c/c postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara;

per il mantenimento in vita dei brevetti europei:

c/c postale n. 81016008 intestato all'Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara;

per per i diritti di segreteria e di opposizione:

c/c postale n. 35596006 intestato all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 6.

Periodo transitorio

Per tutte le scadenze riferite al mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 30 aprile 2007 il pagamento è dovuto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007, ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto ultimo periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il titolo di proprietà industriale è dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.

Per i quinquenni successivi al primo riferiti ai brevetti per i modelli d'utilità e alla registrazione di disegni e mo-

delli la cui decorrenza è intervenuta nel corso dell'anno 2006 è dovuto il pagamento di un diritto il cui importo è determinato in misura forfetaria, come da allegata tabella A), lettera g).

Il pagamento della somma di cui al comma precedente deve essere effettuato entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007 ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora.

Trascorso detto periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il modello d'utilità ovvero il disegno o modello è dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.

Per i disegni tessili in vigore al 31 dicembre 2006 il primo pagamento dovuto sulla base della tariffa annessa al presente decreto dovrà essere corrisposto a decorrere dal primo quinquennio utile calcolato con riferimento alla data dell'originario deposito.

I diritti relativi alle operazioni differenti dal pagamento delle annualità o dai quinquenni sono dovuti a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni, nonché i diritti di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei termini e con le modalità fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del Codice di proprietà industriale.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

TABELLA A)

A) BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI

Diritti di deposito	
1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato elettronico	50,00
2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e non superiore a 10 pagine	120,00
3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 10 pagine ma non le 20 pagine	160,00
4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 20 pagine ma non le 50 pagine	400,00
5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 50 pagine	600,00
6) per ogni rivendicazione oltre la decima	45,00
7) per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)	200,00

Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno	
quinto anno	60,00
sesto anno	90,00
settimo anno	120,00
ottavo anno	170,00
nono anno	200,00
decimo anno	230,00
undicesimo anno	310,00
dodicesimo anno	410,00
tridicesimo anno	530,00
quattordicesimo anno	600,00
quindicesimo anno e successivi fino al ventesimo	650,00

Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali	
per la domanda	500,00
per la concessione	1.400,00
Trascrizioni di atti relativi ai brevetti d'invenzione industriale, per ogni brevetto	
	50,00

B) BREVETTI PER MODELLI DI UTILITÀ

Diritti di deposito	
1) per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato elettronico	50,00
2) per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato cartaceo	120,00
Per mantenere in vita il modello di utilità oltre il quinto anno	
Secondo quinquennio	500,00
Licenza obbligatoria	
per la domanda	250,00
per la concessione	1.000,00
Trascrizioni di atti relativi ai brevetti di modello di utilità, per ogni brevetto	
	50,00

C) REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI (inclusi i disegni tessili)

1) Diritti di deposito in formato cartaceo di domanda di registrazione per un disegno o modello	100,00
2) Diritti di deposito multiplo in formato cartaceo	200,00
3) Diritti di deposito in modalità telematica di domanda di registrazione per un disegno o modello	50,00
4) Diritti di deposito multiplo in modalità telematica	100,00
Diritti di proroga quinquennale della registrazione per uno o più disegni o modelli oltre il quinto anno	
Secondo quinquennio	30,00
Terzo quinquennio	50,00
Quarto quinquennio	70,00
Quinto quinquennio	80,00
Trascrizioni di atti relativi alla registrazione per uno o più disegni o modelli, per ogni registrazione	
	50,00

D) DIRITTI DI DEPOSITO OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

Diritto di deposito opposizione alla registrazione marchi	250,00
---	--------

E) DIRITTI DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA (ART. 192 C.P.I.)

Per istanza di continuazione della procedura di cui all'art. 192 del C.P.I.	300,00
---	--------

F) DIRITTI DI MORA

Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)	100,00
---	--------

G) DIRITTO FORFETTARIO UNA TANTUM PER I QUINQUENNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI MODELLI DI UTILITÀ E DEI DISEGNI DEI MODELLI LA CUI DECORRENZA È INTERVENUTA NELL'ANNO 2006

Secondo quinquennio del Modello di utilità	400,00
Secondo quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli	24,00
Terzo quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli	40,00
Quarto quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli	56,00
Quinto quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli	64,00

TABELLA B)

1) Diritti di segreteria per la richiesta di copie autentiche, estratti e copie semplici per singolo fascicolo di ogni tipologia di titolo di proprietà industriale	3,00
2) Tariffe per l'attività di fotocopiatura o riproduzione per singolo fascicolo suddivisa per tipologia di titolo di proprietà industriale:	
Invenzione industriale	4,00
Modelli di utilità	2,00
Disegno o modello multiplo a colori	10,00
Disegno o modello multiplo in bianco e nero	4,00
Disegno o modello a colori	6,00
Disegno o modello in bianco e nero	2,00
Marchio di impresa a colori	2,00
Marchio di impresa in bianco e nero	1,00
Nuova varietà vegetale	2,00
Topografia a semiconduttori	2,00
Certificato complementare	1,00
Traduzione brevetto europeo	4,00
Atto o documento non previsto	2,00

Le copie possono essere riprodotte sia dal fascicolo cartaceo che dal sistema informatico e sono fornite, a richiesta, su supporto cartaceo o su CD-ROM ed ove possibile inviate per e-mail.

La documentazione può essere ritirata presso l'UIBM o inviata tramite servizio postale, per fax, se non supera 15 pagine ed, ove possibile, per e-mail.

Nel caso di invio della documentazione da parte dell'ufficio gli importi di cui sopra sono maggiorati, per ogni singolo fascicolo, come segue:

per la trasmissione a mezzo servizio postale in Italia	10,00
per la trasmissione a mezzo servizio postale all'estero	50,00
per la trasmissione a mezzo fax in Italia	15,00
per la trasmissione a mezzo fax nell'Unione Europea	70,00
per la trasmissione a mezzo fax in Paesi Extra Unione Europea	300,00

La sola consultazione dei documenti dei titoli di proprietà industriale di cui è consentita la visione messa a disposizione dell'utente in forma gratuita presso la Sala Pubblico dell'UIBM.

CONSULTAZIONE BANCHE DATI IN SALA PUBBLICO

- 1) La consultazione della Banca Dati-UIBM e delle stazioni CD-ROM è gratuita e può essere effettuata per periodo di 30 minuti ad utente.
- 2) L'utilizzo della rete INTERNET per la consultazione delle banche dati brevettuali attraverso le postazioni informatiche della sala del pubblico è soggetto ad una tariffa di € 4,00 ogni 30 minuti.
- 3) Nel caso di stampa dei dati delle visure ottenute nonché di stampa dei verbali di deposito e degli attestati di concessione o di registrazione si applica la tariffa di € 0,50 ogni due pagine.
- 4) Nel caso di stampa di copie di documenti di titoli di proprietà industriale attraverso la consultazione della banca dati nazionale si applicano le tariffe ed i diritti di segreteria di cui sopra.

FORNITURA PER I PERIODI SEMESTRALI DEI DATI BANCA DATI-UIBM

1) Diritti di segreteria per la richiesta	3,00
2) Tariffe per l'attività di estrazione suddivisa per tipologia di titolo di proprietà industriale:	
Invenzioni industriali	150,00
Modelli di utilità e Disegni o modelli	100,00
Marchio di impresa	500,00
Nuova varietà vegetale	10,00
Topografia a semiconduttori	10,00
Certificato complementare	10,00

fermazioni che si riferiscono agli equivalenti delle caratteristiche delle rivendicazioni in una domanda europea, sulla base della mancanza di chiarezza. Tuttavia, ai fini della armonizzazione, l'EPC 2000 riconosce la dottrina degli equivalenti. In precedenza, la portata delle rivendicazioni secondo l'esperienza europea è stata governata dall'Art. 69 (che specifica di usare la descrizione e i disegni per interpretare le rivendicazioni) e dal Protocollo relativo all'interpretazione dell'Art. 69, che ha provato a definire una posizione a metà strada fra un'interpretazione letterale delle rivendicazioni ed un uso delle rivendicazioni soltanto come guida di riferimento. Entrambe queste disposizioni rimangono come prima, ma l'EPC2000 aggiunge un nuovo Art. 2 al Protocollo, affermando che "For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European Patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims". Questo dovrebbe essere un miglioramento per i titolari di brevetto: la vecchia legge era difficile da interpretare, a volte conducendo a risultati differenti nei vari tribunali nazionali europei. L'Art. 2 del nuovo protocollo dovrebbe in teoria rendere più facile fare rispettare i brevetti europei.

Tuttavia, è interessante notare che l'EPO considera questo come un cambiamento cosmetico. Infatti, precisa che il nuovo Art. 2 non dà una definizione obbligatoria degli equivalenti, nè specifica esattamente come questi devono essere considerati. Di conseguenza, è ancora troppo presto per dire se questo realmente cambierà l'interpretazione delle rivendicazioni nella pratica europea.

Correzione dopo la concessione

Una cosa che fino ad oggi è sicuramente mancata dalla procedura europea, è la possibilità di correggere un brevetto europeo dopo la concessione. È noto che attualmente se si desidera correggere un

brevetto europeo concesso, bisogna attivare una procedura esclusivamente davanti all'ufficio brevetti o i tribunali nazionali di ciascuno stato designato. Con l'EPC2000 è stato introdotto un nuovo Art. 105a che prevede una nuova procedura di limitazione, la quale permette al proprietario di un brevetto di limitare le rivendicazioni di un brevetto europeo concesso o di chiedere la revoca di tutto il brevetto. Questo renderà il tutto molto più semplice e meno costoso della procedura attuale. Tuttavia, possiamo aspettarci che l'EPO applicherà i suoi standard rigorosi per quanto riguarda l'*added subject matter*. Quindi, non sarà certamente più facile fare delle correzioni di ampliamento travestite come limitazioni. Per quanto riguarda la procedura, bisognerà depositare una richiesta scritta, dichiarando se si desidera la limitazione o l'annullamento del proprio brevetto e facoltativamente può essere allegata una dichiarazione dei motivi, se la correzione non è così evidente. Vi sarà una tassa da pagare e la richiesta sarà considerata dalla divisione di esame. Come nell'esame sostanziale normale, la procedura è condotta fra il richiedente e l'EPO (*ex parte*), ma altri possono depositare osservazioni come terzi. Così come si possono limitare le rivendicazioni, se si desidera si possono correggere anche la descrizione e i disegni. La divisione di esame non controllerà quanto efficace è la correzione (per esempio, se evita determinata arte anteriore oppure no), solo se soddisfa alle normali richieste di chiarezza, supporto nella descrizione e così via. Se viene depositata un'opposizione, questa ha la precedenza e sospenderà la procedura di limitazione. La limitazione delle rivendicazioni è inoltre possibile durante l'opposizione. Per concludere, se la limitazione è giudicata ammissibile, bisognerà depositare le nuove traduzioni delle rivendicazioni e pagare un'altra tassa di stampa. Probabilmente, le traduzioni corrette dovranno essere depositate

anche presso gli uffici brevetti nazionali.

In sintesi questa procedura:

- ha effetto *ab initio*
- è *ex parte*
- avviene per limitazione delle rivendicazioni
- la decisione finale ha effetto in tutti gli stati
- la procedura di opposizione ha la precedenza su quella di limitazione
- si può attivare per tutta la durata del brevetto.

Revisione dell'Enlarged Board of Appeal

In passato, è stata una causa di critiche del sistema europeo dei brevetti che, oltre al Board of Appeal, non fosse prevista nessuna ulteriore possibilità di appello. Vale a dire che una decisione del Board of Appeal è definitiva per cui, anche se i tribunali nazionali possono revocare un brevetto confermato da un Board of Appeal, questi non possono rivedere un rifiuto del Board of Appeal. L'Enlarged Board of Appeal è un'autorità superiore ai Boards of Appeal, ma non è molto utilizzata e decide soltanto questioni di principio che gli vengono riferite dagli stessi Boards of Appeal.

L'EPC2000 introduce, con il nuovo Art. 112a, la possibilità di una "petition for review" all'Enlarged Board of Appeal da parte dei titolari di un brevetto, dei richiedenti e degli oppositori che si ritengono danneggiati. Quindi, per la prima volta nel sistema dei brevetti europei, vi è una seconda istanza di appello.

Ogni domanda depositata sarà considerata in primo luogo per vedere se è chiaramente inammissibile o non concedibile e se è così rigettata non vi sarà ovviamente alcun esame approfondito nel merito.

Una revisione completa comincerà con una prima fase di scambi scritti fra il richiedente e l'Enlarged Board of Appeal, senza coinvolgere alcun terzo (quale ad esempio un oppositore). Alla fine di questa fase della procedura (che può prevedere un'udienza), sarà presa una decisione se rifiutare la petizione

come inammissibile o non concedibile, o se continuare la procedura con la partecipazione di tutti i terzi. Se la procedura continua, è probabile che vi sia una seconda udienza coinvolgendo tutte le parti, prima della decisione finale. Dopo la decisione, non vi è diritto ad un ulteriore appello. Mentre la richiesta viene considerata, ogni decisione del Board of Appeal (quale l'annullamento del brevetto) rimane in il vigore, vale a dire che la procedura di appello non ha un effetto sospensivo. Questo potrebbe provocare l'insorgere di diritti di terzi,, ad esempio nel caso in cui questi comincino ad attuare l'invenzione di un brevetto revocato, prima che questo venga reintegrato dall'Enlarged Board of Appeal.

B. Cambiamenti procedurali Rivendicazioni della priorità

Un primo cambiamento riguarda la rivendicazione di priorità. Oggi secondo la EPC1973, vi è una possibilità limitata di rivendicare la priorità di una domanda non depositata in un paese della Convenzione di Parigi. Inoltre, la rivendicazione di priorità doveva essere fatto al momento del deposito. Dopo il deposito, benché sia possibile in alcuni casi correggere una esistente rivendicazione di priorità, aggiungerne una per la prima volta non è normalmente possibile. Quindi, omettere di rivendicare una priorità sul modulo di domanda è potenzialmente fatale. Con l'EPC2000, come parte dell'armonizzazione con gli accordi TRIPs, può essere usata per stabilire la priorità anche una domanda depositata in qualsiasi paese membro del WTO. Inoltre, dimenticare di rivendicare una priorità al momento del deposito non sarà più fatale, in quanto potrà essere aggiunta successivamente, fino a 16 mesi a partire dalla data della priorità interessata. Questo cambiamento fa parte dell'adeguamento al PLT. Un cambiamento ulteriore è che, anche se con il sistema attuale può essere richiesto di depositare una traduzione del docu-

mento di priorità prima della concessione, questo requisito sarà abolito a meno che la traduzione non sia necessaria per verificare la rivendicazione di priorità.

Ottenere una data di deposito

Nella EPC1973 l'Art. 91 prescrive vari elementi che devono essere presenti in una domanda di brevetto europeo. Questo articolo è stato abolito nell'EPC2000 e sostituito da una nuova Rule40. Quindi, l'EPO avrà più flessibilità, in futuro, per quanto riguarda la forma ed il contenuto delle domande. Un cambiamento a mio avviso importante, ed è una delle misure per adeguarsi al PLT, è che le rivendicazioni non saranno più necessarie per ottenere una data di deposito europea, benché debbano essere aggiunte successivamente. Per l'aggiunta delle rivendicazioni è previsto un termine di due mesi, così come per correggere altre mancanze quali le parti mancanti della descrizione e, altra novità importante, dei disegni. Infatti, dovrebbe essere possibile ottenere una data di deposito senza alcuna descrizione, a condizione che venga identificata chiaramente una precedente domanda in un altro paese, sulla quale è basato il deposito europeo. Anche in questo caso la descrizione deve essere depositata entro due mesi.

Further processing

Nella EPC1973, il "further processing" è un mezzo importante per ottenere più tempo in determinate fasi della procedura. Tuttavia, è abbastanza limitata nella sua applicazione concreta. Ad esempio non si applica ai *time limits* stabiliti nella EPC stessa o nelle Rules. In tali casi è necessaria la procedura più costosa e complessa della "restitutio". Con l'EPC2000, il "further processing" sarà esteso a molti altri *time limits*, non soltanto per il deposito di documenti ma anche per il pagamento delle tasse. Anche se una sovrattassa deve essere pagata in ogni caso, questo è un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza maggiore e

la flessibilità che questo cambiamento permetterà. Inoltre, la procedura sarà meno preoccupante per i richiedenti. Attualmente, il "further processing" può avvenire soltanto una volta che la domanda sia stata considerata ritirata o abbandonata; questo non sarà più necessario. Alcuni termini continueranno ad essere esclusi dal "further processing". Ad esempio il termine di due mesi per correggere le mancanze in una nuova domanda, i limiti di tempo per le tasse annuali e così via. Tuttavia, la "restitutio" sarà possibile nella maggior parte di questi casi ed inoltre diventerà disponibile nel caso in cui sia perso il termine di un anno per la rivendicazione della priorità. Vale a dire che se una domanda europea è depositata più di un anno dopo la data di priorità, una valida rivendicazione di priorità potrà ancora essere possibile.

Sicuramente il "further processing" diventerà il principale rimedio legale per i richiedenti.

Privilegio mandatario-cliente

Attualmente non esiste una misura esplicita che riconosca il privilegio del rapporto mandatario-cliente per la protezione delle informazioni confidenziali che essi si scambiano. Tuttavia, il nuovo articolo 134a (1) (d) EPC2000 stabilisce le basi legali per l'approvazione futura delle disposizioni per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza dei rappresentanti professionali ed il privilegio delle comunicazioni fra un rappresentante professionale ed il suo cliente o qualunque altra persona nelle procedure davanti all'EPO. Uno degli obiettivi di questa nuova norma è quello di superare i problemi nello stabilire il privilegio davanti ai tribunali degli Stati Uniti in relazione agli atti di procedure davanti all'EPO. Questo problema non esiste ad esempio nel Regno Unito, in quanto il privilegio delle relazioni mandatario-cliente (in particolare le comunicazioni fra una persona ed il suo agente brevettuale) è contenuto nella Section 280 del Patent Act ed è stato anche

messo alla prova in tribunale dove (Lubrizol Corpn v Esso Petroleum [1993]) è stato stabilito che il privilegio si applica a tutti i documenti redatti da un agente di brevetti.

Altri cambiamenti

Vi sono molti altri cambiamenti, la maggior parte dei quali non avranno effetti significativi sui richiedenti o i mandatari. Tuttavia, altri due punti valgono la pena di essere citati. Attualmente, non vi è il "duty of disclosure" nei confronti dell'EPO. Cioè non deve essere comunicata loro alcuna arte anteriore di cui si sia a conoscenza, solitamente come contenuto dalle ricerche delle domande corrispondenti altrove nel mondo. D'ora in avanti l'EPO avrà la facoltà di chiedere tali informazioni. Rimane da vedere quanto gli esaminatori dell'EPO useranno questa possibilità. La ricerca EPO è di solito abbastanza completa, in modo da forse non rendere realmente necessario il fornire altre informazioni.

Un altro punto deriva dalla nuova procedura per la revisione da parte dell'Enlarged Board of Appeal. Nella procedura attuale di appello, è possibile che il Board of Appeal possa fare un errore procedurale prima della pubblicazione della decisione. Per esempio, vi sono stati alcuni casi sfavorevoli in cui l'EPO non è riuscito a tenere un'udienza, anche se era stata chiesta, senza possibilità di correggere tale errore, poiché la procedura davanti al Board of Appeal era finale. Ora, per l'Enlarged Board of Appeal sarà possibile giudicare se si è verificato "un difetto procedurale fondamentale" e se è necessario riaprire la procedura di appello.

Disposizioni transitorie

Una Legge separata di revisione ha precisato dettagliatamente come il nuovo wording dell'EPC2000 sarà applicato. Ci sono principalmente tre categorie di cambiamenti: In primo luogo, cambiamenti che l'EPO sta già applicando. Ufficialmente, possono essere applicati soltanto provvisoriamente

perché l'EPC2000 non è ancora entrata in vigore. Questi cambiamenti includono il concedere che le ricerche siano effettuate a Monaco di Baviera, come componente del programma BEST. In quanto riguardano l'organizzazione interna dell'EPO, tali cambiamenti non interessano i richiedenti direttamente. In secondo luogo, ci sono cambiamenti che si applicheranno a tutte le domande pendenti attuali e ai brevetti concessi, una volta che l'EPC2000 entrerà ufficialmente in vigore. Ciò include i cambiamenti considerati dall'EPO come "cosmetici", che non alterino la posizione legale secondo la EPC1973. Un esempio è la modifica dell'Art. 52 (1), relativo alle invenzioni brevettabili, che si riferirà alle invenzioni, in tutti i settori della tecnologia. Questo wording è stato inserito per adeguarsi agli accordi TRIPs. Un altro esempio è il nuovo

protocollo relativo a determinare la portata delle rivendicazioni, come già accennato.

Altri cambiamenti che si applicheranno alle domande esistenti e (dove applicabile) ai brevetti concessi includono la portata più larga del "further processing" e la nuova procedura di limitazione.

La possibilità di revisione di una decisione di un Board of Appeal si applicherà a tutte le decisioni prese dopo che l'EPC2000 entrerà in vigore. In via generale, tutti i cambiamenti procedurali si applicheranno alle domande pendenti.

In terzo luogo, alcuni dei cambiamenti della EPC2000 si applicheranno soltanto alle nuove domande e non alle domande pendenti o ai brevetti già concessi quando EPC2000 entrerà in vigore. Come accennato, questi includono l'effetto di una domanda come arte anteriore secondo l'Art. 54 (3).

KSR v. Teleflex, ovvero una sentenza storica (forse)

Leonardo Firmati

Una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti (<http://www.supremecourt.us.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf>).

La sentenza della Corte Suprema statunitense sul caso KSR v. Teleflex era attesa con trepidazione da alcuni mesi, poiché già si sapeva che si sarebbe trattato di una decisione storica relativamente alla valutazione del requisito della non-ovvietà delle invenzioni.

La società Teleflex ha citato KSR per contraffazione del proprio brevetto US 6,237,565 e la convenuta si è difesa invocando la nullità del brevetto azionato.

In particolare, KSR ha sostenuto l'ovvietà della materia oggetto della rivendicazione 4 indipendente del brevetto, un pedale regolabile di automobile dotato di un sensore elettronico atto a rilevarne costantemente la posizione.

4. *A vehicle control pedal apparatus (12) comprising:*

- *a support (18) adapted to be mounted to a vehicle structure (20);*

- *an adjustable pedal assembly (22) having a pedal arm (14) moveable in force and aft directions with respect to said support (18);*

- *a pivot (24) for pivotally supporting said adjustable pedal assem-*

bly (22) with respect to said support (18) and defining a pivot axis (26); and

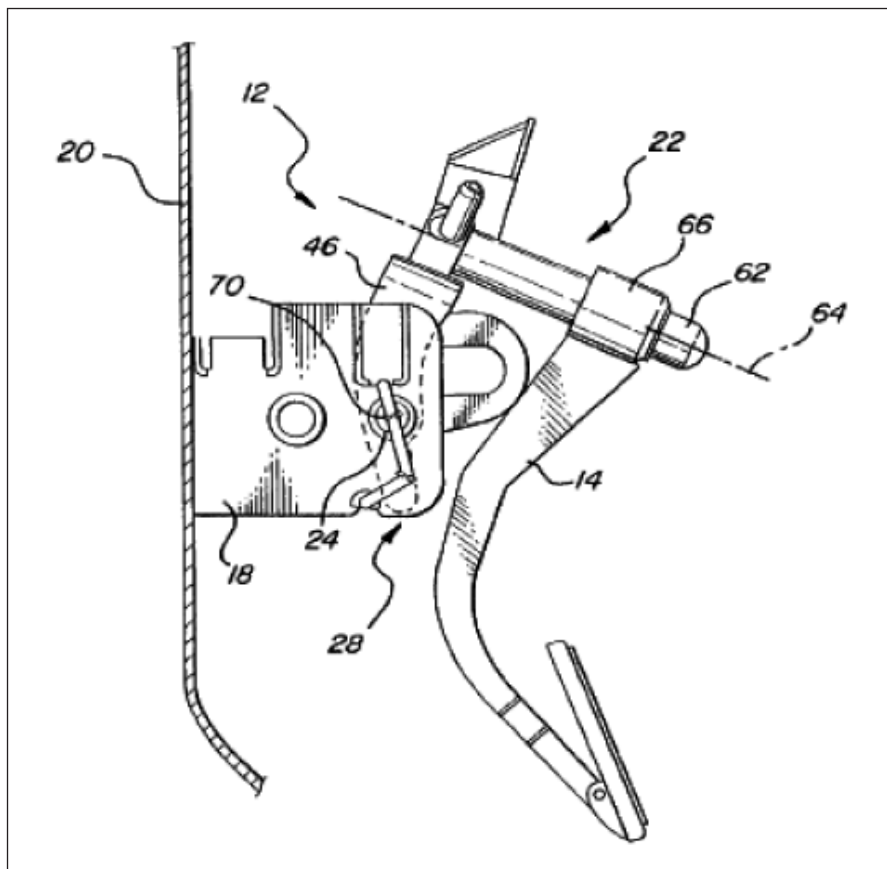
- an electronic control (28) attached to said support (18) for controlling a vehicle system;
- said apparatus (12) characterized by said electronic control (28) being responsive to said pivot (24) for providing a signal (32) that corresponds to pedal arm position as said pedal arm (14) pivots about said pivot axis (26) between rest and applied positions wherein the position of said pivot (24) remains constant while said pedal arm (14) moves in fore and aft directions with respect to said pivot (24).

Nel ripercorrere gli eventi intercorsi, la sentenza della Suprema Corte riferisce che nel primo grado di giudizio la rivendicazione 4 è stata ritenuta non valida in quanto combinazione deducibile in maniera ovvia dagli insegnamenti acquisiti allo stato dell'arte e, ricostruisce poi l'iter logico che ha portato a tale dichiarazione di ovvietà: il giudice ha comparato gli insegnamenti dello stato dell'arte con le rivendicazioni del brevetto Teleflex rilevando solo "piccole differenze" da considerarsi alla portata del tecnico medio.

La Corte d'Appello ha ribaltato il giudizio di ovvietà emesso dai giudici di primo grado, in ragione del fatto che KSR non avrebbe offerto prove sufficienti del soddisfacimento del cosiddetto test TSM, cioè "Teaching - Suggestion - Motivation" e che lo stesso test non era stato quindi applicato in maniera sufficientemente rigorosa.

Secondo i dettami del suddetto test, un insegnamento o suggerimento o motivazione deve essere trovato per giustificare la combinazione di due o più documenti al fine di asserire l'ovvietà della materia tecnica rivendicata.

In pratica, l'adozione del test TSM, pur non essendo in alcun modo prevista dalla legge, è stata fino ad ora affiancata alla norma (35 U.S.C. section 103) ed alle



direttive derivanti dalla sentenza *Graham* (*Graham v. John Deere*, 1967, sentenza con la quale si è fornito un protocollo interpretativo del testo normativo della "section 103").

Nel corso degli anni, in molti hanno impropriamente elevato il test TSM al rango di strumento necessario nell'analisi di ovvietà di un'invenzione, una sorta di cartina di tornasole dell'ovvietà. È proprio questa sopravvalutazione dell'importanza del test TSM che viene criticata nella sentenza qui commentata.

I giudici della Suprema Corte sono infatti unanimi nel ridimensionare la funzione del test TSM, criticandone la rigida applicazione da parte della Corte d'Appello. Traducendo alla lettera alcuni importanti passi della sentenza in commento, rileviamo che

".. un brevetto composto di diversi elementi non può essere considerato ovvio solo perché si dimostra che ciascuno di tali elementi era, singolarmente, acquisito allo stato del-

l'arte. Sebbene il senso comune spinga a guardare con attenzione una domanda di brevetto che rivendica come innovazione la combinazione di due dispositivi conosciuti, utilizzati in accordo con le loro normali funzionalità, può essere importante identificare una ragione che avrebbe spinto una persona dotata di conoscenze ordinarie nel campo tecnico rilevante, a combinare gli elementi nello stesso modo in cui sono combinati nell'invenzione" ... "Utili indizi, comunque, non devono diventare formule rigide ed obbligatorie; e quando è applicato in questo modo, il test TSM è incompatibile con i nostri precedenti [le decisioni della Suprema Corte, n.d.r.]. L'analisi dell'ovvietà non può essere limitata da una concezione formalistica delle parole teaching, suggestion e motivation, o dal fatto di sopravvalutare l'importanza di articoli pubblicati ed il contenuto esplicito di brevetti concessi".

Insomma, la Suprema Corte non contesta tanto il test TSM nei suoi

presupposti, quanto la rigida applicazione che ne ha fatto la Corte d'Appello, che avrebbe trasformato un principio generale in una regola rigida, finendo quindi per limitare oltremodo la portata dell'esame di ovvietà.

Secondo i giudici, la Corte d'Appello ha commesso un primo errore nell'attenersi, nella valutazione dell'ovvietà, al problema tecnico soggettivo, cioè quello indicato nel brevetto, che in realtà può essere solo uno dei tanti problemi tecnici collegabili alla materia tecnica del brevetto.

Il problema che ci si sarebbe dovuto porre non è quindi se la combinazione fosse ovvia per l'inventore ma se la combinazione fosse ovvia per l'esperto del ramo. Secondo l'analisi che gli stessi giudici considerano corretta, qualsiasi bisogno o problema conosciuto nel campo della tecnica al tempo dell'invenzione e indicato dal brevetto, può fornire un motivo per combinare gli elementi nel modo rivendicato.

Un secondo errore che i giudici della Suprema Corte ravvisano nell'operato della Corte d'Appello è riscontrabile nell'affermazione che il tecnico medio del ramo, nel tentativo di risolvere un problema, sarà indirizzato solamente verso quegli elementi dell'arte nota esplicitamente atti a risolvere il medesimo problema.

E qui si pone un'osservazione che ha creato non pochi allarmismi tra gli addetti ai lavori: l'introduzione del "common sense", il senso comune. Secondo gli stessi giudici, infatti:

"il senso comune insegna, comunque, che oggetti familiari possono avere usi ovvii al di là delle loro funzioni primarie, e in molti casi, un tecnico medio del ramo sarà capace di combinare gli insegnamenti di molteplici brevetti come i pezzi di un puzzle".

La stessa limitata analisi ha portato la Corte d'Appello a concludere, errando, che una rivendicazione di un brevetto non può essere considerata ovvia per il solo

fatto di mostrare che quella combinazione di elementi era "ovvia da ricercare".

Ma la conclusione, il succo, della sentenza qui commentata è, a giudizio dello scrivente, nel passo seguente:

"quando c'è una necessità di progetto o una spinta da parte del mercato a risolvere un problema e c'è un numero finito di soluzioni identificate e prevedibili, un tecnico del ramo ha buone ragioni di ricercare tra le alternative note, comprese all'interno del proprio bagaglio tecnico. Se questo porta al successo, verosimilmente non siamo di fronte ad un prodotto di innovazione ma ad un prodotto ordinario. Nell'esempio in esame, il fatto che quella combinazione fosse ovvia da tentare poteva mostrare che era ovvia secondo la "section 103".

Insomma si può anche mostrare ovvia una combinazione di elementi poiché era ovvio non tanto l'ottenerla quanto il solo cercare di ottenerla.

In una comunicazione interna del 3 maggio 2007, quindi appena qualche giorno dopo la pubblicazione della sentenza, l'USPTO nella persona di Margaret Focarino, Deputy Commissioner, puntualizza ai propri esaminatori che la Suprema Corte non ha rifiutato il test TSM *in toto* ma ne ha semplicemente respinto la rigida applicazione.

L'USPTO appare piuttosto preoccupato dell'allarmismo che evidentemente si è diffuso nell'ambiente degli addetti ai lavori ove la prima preoccupazione è che il requisito dell'ovvietà sia d'ora in avanti valutato in maniera anche superficiale o con irrilevanti motivazioni; per questo motivo, nella suddetta nota interna, si ribadisce, evidenziandolo in grassetto, che

".. nel formulare un rifiuto, sulla base dell'articolo 103, basato su una combinazione di elementi di arte nota, rimane necessario identificare la ragione del perché il tecnico del ramo avrebbe combinato tali elementi nel modo rivendicato".

Come detto, sono in molti a preoccuparsi, negli USA e non solo, per le possibili conseguenze di questa sentenza, essenzialmente per l'introduzione di ulteriori motivi di incertezza e indeterminatezza in un contesto, quello del giudizio di non-ovvietà, ove le cose certe e determinate non sono poi molte.

Se infatti la "rigida" applicazione del test TSM voleva forse portare un po' di oggettività nella valutazione dell'ovvietà, l'invito da parte della Corte a tenere in considerazione i bisogni sentiti dal mercato ed il "common sense" non può che impensierire sia chi deve ottenere un brevetto sia chi si potrà trovare a difenderne la validità.

Il presupposto cui i giudici si sono ispirati potrebbe anche essere condiviso, cioè quello di limitare la concessione di "bad patents", titoli concessi con una certa benevolenza da qualche esaminatore o, comunque, per invenzioni che forse tanto inventive non sono o in modo da implicare difficili o controverse interpretazioni circa il loro effettivo ambito di tutela; quello che però ci spaventa sono gli strumenti utilizzati per perseguire questo risultato.

Sinceramente, la sensazione che negli USA certi brevetti fossero concessi con facilità, nel passato l'abbiamo avuta in molti. Però, immagino di non essere il solo ad aver notato, negli ultimi tempi, una crescente difficoltà nel veder concessi brevetti dall'USPTO. Ebbene tutto questo potrebbe essere niente a confronto di ciò che ci aspetta!

A tutti sarà capitato di vedersi obiettate delle rivendicazioni per mancanza di passo inventivo alla luce della combinazione di due documenti apparentemente non combinabili (almeno secondo il modus operandi dell'EPO, con il quale molti di noi si sono formati) e appartenenti a campi tecnici tra loro remoti: non riesco ad immaginare che cosa potrà accadere in futuro, se gli esaminatori

statunitensi non saranno neppure tenuti a motivare più di tanto le loro obiezioni potendosi invece limitare a sostenere l'ovvietà alla luce del "common sense" o riconoscendo che il mercato sentiva quel bisogno e pertanto il tecnico medio si sarebbe mosso nella stessa direzione dell'inventore.

Non vorrei essere allarmista ma sono per primi gli stessi colleghi statunitensi a non essere del tutto tranquilli.

Mantenendoci sempre su un terreno piuttosto pratico e passando agli aspetti legali, se già prima era difficile suggerire ad un cliente di affrontare gli abnormi costi di una causa di contraffazione negli USA, chi troverà il coraggio di farlo adesso, con il rischio con-

creto di vedersi poi annullato, per mancanza di passo inventivo, il brevetto azionato?

Sicuramente, nel breve o medio periodo, per i brevetti concessi finora, si tratterà di un pericolo reale, poiché se le linee guida della decisione KSR saranno recepite, è realistico supporre che qualsiasi legale si sentirà legittimato ad invocare l'ovvietà del brevetto che è stato concesso "quando ancora si concedevano con facilità". Dovremo certamente attendere per vedere come si evolverà la situazione, attualmente piuttosto incerta, e come saranno nella pratica recepite le indicazioni della Corte Suprema, sia dai giudici che dagli esaminatori.

È quindi da considerare che se da una parte sarà più difficile otte-

nere un brevetto, dall'altra sarà comunque più facile dimostrarne la ovvietà e quindi annullarlo. Non è pertanto possibile, al momento, stabilire quanto e come le due circostanze saranno correlate e solo tra qualche anno si potrà forse capire se questa sentenza avrà prodotto brevetti più forti o brevetti più deboli.

Si farà senz'altro sentire il mondo economico, storicamente molto influente negli USA, e prime fra tutti, le grandi e potenti case farmaceutiche per le quali è fondamentale una tutela brevettuale forte ed un alto livello di passo inventivo, per garantire un efficace sfruttamento monopolistico dei propri prodotti, in grado di giustificare gli alti costi della ricerca.

EPLA e sistema brevettuale in Europa

Stefano Gotra

Il progetto EPLA (European Patent Litigation Agreement), il quale avrebbe dovuto essere un aiuto per superare le opposizioni dei singoli Paesi all'introduzione di un Brevetto Comunitario, sembra essere sul punto di naufragare.

Tale Accordo sulle controversie legali relative ai Brevetti Europei prevede la creazione di un EPJ (European Patent Judiciary) comprendente una Corte di prima istanza e una Corte d'appello per comporre controversie legali concernenti la contraffazione e la validità dei Brevetti Europei, con prevedibili risparmi di costi rispetto alla gestione di più procedimenti giudiziari nei singoli Paesi.

Il servizio legale del Parlamento europeo ha tuttavia diffuso nel mese di febbraio di quest'anno un'opinione provvisoria in base alla quale l'EPLA sarebbe incompatibile con le leggi della Comunità Europea: gli stati membri violerebbero gli obblighi derivanti dai trat-

tati comunitari qualora aderissero all'EPLA.

Le conclusioni raggiunte dal servizio legale del Parlamento europeo sono le seguenti (sottolineature aggiunte):

"1) Lo scopo dell'accordo riguardante la costituzione di un European Patent Litigation Agreement ("EPLA") consiste nel costituire un sistema giudiziario brevettuale europeo per comporre le controversie legali riguardanti la violazione e la validità di Brevetti europei.

2) Laddove sono state adottate regole comuni, gli stati membri della comunità europea non hanno più il diritto di agire singolarmente o addirittura insieme per assumere obblighi con stati non membri che influenzino quelle regole.

3) La direttiva 2004/48/EC armonizza la legislazione nazionale per quanto riguarda l'applicazione dei

diritti in materia di proprietà intellettuale. Non soltanto EPLA regolerebbe materie già gestite da questa direttiva, ma vi sono anche altre contraddizioni tra i due strumenti in vari argomenti.

4) EPLA punta a preparare delle regole in certe aree controllate dal Regolamento 44/2001 riguardante la giurisdizione ed il riconoscimento e l'applicazione dei giudizi. Nonostante le particolari norme di EPLA che controllano le sue relazioni con questo Regolamento, la conclusione di EPLA influenzerebbe un'applicazione uniforme e consistente delle regole comunitarie in materia di giurisdizione e il riconoscimento e l'applicazione di giudizi in questioni commerciali e civili.

5) L'adesione all'articolo 98 di EPLA costituirebbe "prima facie" una violazione dell'articolo 292 del Trattato della comunità europea.

6) Ne segue che la competenza della comunità è esclusiva per le questioni regolate da EPLA e gli stati

membri quindi non sono autorizzati per proprio conto a stringere tale Accordo."

Pertanto se l'EPLA necessita di un'approvazione del Parlamento europeo e non può nascere come appendice dell'EPC (European Patent Convention) ossia non può nascere con la semplice approvazione dei Paesi contraenti dell'EPC, allora l'adozione dell'EPLA sembra divenire improvvisamente molto lontana.

Tuttavia, poco dopo la pubblicazione dell'opinione sopra citata, nello scorso mese di aprile la Commissione della Comunità europea inviò al Parlamento europeo uno studio sul sistema brevettuale in Europa, nelle cui conclusioni si legge (sottolineature aggiunte):

"...Lo scopo di questo comunicato è quello di rivitalizzare il dibattito sul sistema brevettuale in Europa, in modo che incoraggi gli stati membri a lavorare in direzione di un consenso e di un vero avanzamento su questo argomento. Rendendo il Brevetto comunitario una realtà e allo stesso tempo migliorando il sistema esistente frammentato inerente le controversie in materia di Brevetti si renderebbe il sistema brevettuale significativamente più accessibile e si otterrebbero risparmi di costi per tutti quelli che hanno un interesse nel sistema brevettuale.

In parallelo, misure di supporto per mantenere e, laddove necessario, migliorare la qualità e l'efficienza del sistema attuale, insieme con soluzioni mirate per migliorare l'accesso delle PMI, dovrebbero garantire che il sistema brevettuale europeo possa giocare il suo ruolo nell'accelerare l'innovazione e la competitività in Europa.

... la Commissione punta a prevedere una solida base per un progresso della riforma brevettuale in altre aree, in particolare per quanto riguarda il Brevetto comunitario ed il sistema delle controversie legali..."

La Commissione sembrerebbe voler perseguire sia l'obiettivo del Brevetto Comunitario che quello dell'EPLA.

Emergono nel comunicato della

Commissione altri dati interessanti (in parte già noti), tratti da un'indagine svolta tra oltre diecimila inventori di otto Paesi membri (Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Spagna, Ungheria):

1. Il costo di un Brevetto Europeo designante 13 Paesi è circa 11 volte superiore a quello di un brevetto US e 13 volte a quello di un brevetto JP, considerando i costi di procedura e di traduzione.

I costi totali di un Brevetto Europeo nei 20 anni di vita sono circa 9 volte i costi di corrispondenti brevetti US e JP.

Da qui la necessità delle aziende di poter disporre di strumenti brevettuali più efficaci e meno costosi per tutelare l'innovazione: il Brevetto Comunitario, l'EPLA e l'Accordo di Londra (sulla riduzione dei costi di traduzione dei Brevetti Europei) potrebbero essere una risposta a tale esigenza.

2. La Commissione è del parere che "la creazione di un singolo brevetto Comunitario continua ad essere un obiettivo chiave per l'Europa", ma le aziende ritengono che debbano essere ridotti i costi di traduzione incrementando le certezze legali del diritto.

3. La Commissione rileva il fatto che il Brevetto Europeo non è un titolo unitario ma un fascio di brevetti nazionali ed ogni azione legale in relazione ai Brevetti Europei si confronta poi con le diverse leggi nazionali mancando un'unica giurisdizione per le dispute sui Brevetti Europei, con conseguente moltiplicazione dei costi e delle procedure per le parti in causa, insostenibili per le PMI, le quali così perdono ogni attrattiva nei confronti del brevetto.

I costi per le controversie legali variano da Paese a Paese e considerando un valore di causa di circa € 250.000, si riscontrano costi compresi tra € 50.000 e € 200.000 per il primo grado di giudizio e tra € 40.000 e € 150.000 per il secondo grado.

4. È necessario aumentare la conoscenza della proprietà industriale fra le aziende e far sì che anche le PMI possano utilmente accostarsi al mondo brevettuale senza essere fermate dai costi quasi proibitivi connessi soprattutto alle controversie legali. La ricerca di sistemi alternativi per la risoluzione di dispute legali (mediazione, conciliazione, arbitrato,...) o di un'assicurazione sulle spese derivanti da dispute legali, non ha finora trovato soluzioni concordate o percorribili.

Un'annotazione finale: forse, al posto di mirare ad allargarsi verso ulteriori Paesi che magari non sono né geograficamente né storicamente qualificabili come europei, l'Unione Europea dovrebbe in questo momento dedicare le proprie energie al consolidamento e all'armonizzazione dei Paesi già membri.

L'allargamento senza limiti unito al mancato consolidamento rischiano infatti di annullare l'"identità Europea", trasformando l'Unione Europea semplicemente in un insieme eterogeneo di Paesi uniti solo da accordi di tipo politico-economico.

Nel caso specifico dei brevetti, seguendo le orme degli altri titoli Comunitari già collaudati (Marchio Comunitario e Disegno/Modello Comunitario) logica vorrebbe che si desse vita ad un Brevetto Comunitario con testo in una delle cinque lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo) e rivendicazioni del brevetto concesso tradotte nelle altre 4 lingue.

Logica vorrebbe altresì che si potesse disporre nell'Unione Europea di un brevetto unitario (come negli USA), ma sappiamo benissimo che ciò che è condivisibile dal punto di vista teorico e seguendo la logica degli eventi, è spesso non facilmente realizzabile nella realtà.

DIRITTI & diritti

Diritti di segreteria e diritti degli utenti. Considerazioni per migliorare i servizi di documentazione UIBM in un rapporto di reciproca collaborazione fra utenti e pubblica amministrazione

Antonio Scutiero

Molte erano state le proteste delle imprese italiane e degli operatori in proprietà industriale quando la Legge finanziaria 2005 aveva abolito l'obbligo del pagamento dei "diritti" su brevetti e modelli (tasse di deposito e mantenimento in vita).

A parte l'innegabile stranezza di protestare contro l'abolizione di una tassa, le critiche erano però fondate in quanto - tra altre ricadute negative - si sarebbe consentito alle imprese straniere di mantenere in vita i loro brevetti in Italia senza pagamento alcuno. Gli italiani invece avrebbero non solo continuato a pagare per mantenere i propri brevetti all'estero, ma avrebbero anche pagato con i propri versamenti al fisco la quota di mantenimento in Italia dei brevetti europei delle imprese straniere che il nostro paese è comunque tenuto a pagare all'Ufficio Brevetti Europeo. Quei "diritti" sono stati dunque reintrodotti con la Legge finanziaria 2006. Tutto bene quel che finisce bene. Sennonché, nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (2 aprile 2007) che ha dato attuazione a tale reintroduzione si è pensato bene di procedere alla definizione di quei "diritti e tariffe" previsti per il rilascio della documentazione brevettuale da parte del UIBM (art. 186 D.Lgl 30/2005).

In UIBM, o in qualche altro ufficio del Ministero dello Sviluppo, si è allora deciso di aumentare le tariffe di fotocopiatura (es.: € 4,00 per brevetto, ma fino a € 10,00 per modello multiplo a colori) e si è aggiunto un "diritto" di fotocopia, chiamato "diritto di segreteria" e fissato a € 3,00 per ogni singolo fascicolo richiesto. (vedi per i dettagli: <http://www.ordine-brevetti.it/repository/pdf/decreto%202%20aprile%202007.pdf>).

Per completare l'opera si è deciso di innovare le modalità di pagamento dei nuovi "diritti" e tariffe (finora la prassi era stata di apporre marche da bollo sulle richieste di copie) indicando la seguente soluzione: si paghi l'importo dovuto per ogni singola ri-

chiesta tramite bollettino postale, ci si consegna l'attestazione di versamento con l'indicazione in causale dello specifico numero di brevetto di cui si chiede copia (è l'attuale operatività del servizio come applicata in base alla circolare UIBM n. 482 <http://www.ordine-brevetti.it/repository/pdf/circolare%20482.pdf>).

Ricapitoliamo il sistema e facciamo i conti: tenuto conto che la documentazione italiana su brevetti di invenzione attualmente disponibile su internet (attraverso il database espace-net) è pari a circa il 15% delle pubblicazioni italiane, un ricercatore - ad esempio un'impresa interessata ad una ricerca su documentazione nazionale - deve necessariamente rivolgersi all'UIBM a Roma e presentare tante domande (scritte) per quanti sono i brevetti che desidera consultare.

Dovrà tornare all'UIBM dopo circa due settimane per visionare i fascicoli, fare ulteriori richieste (scritte) per le fotocopie di suo interesse, andare all'ufficio postale per pagare diritti di segreteria e tariffe di fotocopiatura (€ 3,00 diritto + € 4,00 tariffa + € 1,00 bollettino = € 8,00 per ciascuna fotocopia!), tornare di nuovo all'UIBM dopo altre due settimane circa per finalmente poter ritirare le agognate fotocopie. Se si pensa ai continui appelli del mondo politico in favore dell'incentivazione dell'innovazione e alle norme varate dal Parlamento sulla semplificazione amministrativa, c'è in tutto ciò qualcosa che non torna e appare in antitesi con un moderno sistema di accesso all'informazione brevettuale. Fra qualche settimana, o qualche mese, verrà messo a disposizione dell'utenza presso l'UIBM, a quel che si dice, un nuovo server attraverso il quale sarà accessibile l'intera documentazione relativa a brevetti, modelli e marchi, inclusi pertanto i testi dei brevetti oggetto di un lungo la-

voro di scansione. Se tutto funzionerà a dovere, la visione dovrebbe essere gratuita come previsto dall'articolo 186 del Codice della Proprietà Industriale. Ma il decreto del 2 aprile 2007, alla tabella B (consultazione banche dati in sala pubblico) prevede che alla stampa di copie di documenti di titoli di proprietà industriale (brevetti, modelli, marchi) attraverso la banca dati si applichino le tariffe e i diritti di segreteria "di cui sopra": pertanto i costi non cambiano.

L'accesso con strumenti informatici per visione stampa, riduce drasticamente, quasi azzerandolo, il lavoro amministrativo dell'UIBM. Perché dunque i costi restano gli stessi della copia cartacea? L'articolo 186, comma 7, del Codice della Proprietà Industriale, prevede che con decreto del Ministro sono determinate "le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica ai quali provvede l'UIBM".

Ma la stampa direttamente dalla banca dati pubblica e gratuita non richiede un lavoro di "copiatura o di riproduzione fotografica da parte dell'UIBM". Allora che fondamento ha la richiesta di applicare alla stampa del documento in formato digitale le stesse tariffe di quello cartaceo? Se poi l'UIBM vuole davvero inaugurare una nuova era informatica che include anche l'accesso ai documenti scansionati (e ora anche ricevuti in formato digitale tramite il deposito telematico), che senso ha un sistema di pagamento burocratico e superato come quello postale con un conto corrente per singola richiesta e perché non si implementa invece un sistema di protocollo, conteggio e pagamento elettronico?

I clienti e gli utenti che rappresentiamo si aspettano risposte e soluzioni che noi non siamo in grado di fornire se dall'UIBM non parte un'iniziativa di cambiamento che tenga conto delle nostre esigenze e delle nostre difficoltà e, in un clima di reciproca fiducia, crei la possibilità a discuterne insieme.

Circolari dell'U.I.B.M.

N. 480 bis* DEL 12 MARZO 2007

Modifica della Regola 3 del Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid ed al Protocollo relativo a tale Accordo. Modifica delle tasse individuali relative a: Regno Unito - Stati Uniti d'America - Australia. Ampliamento delle informazioni nella banca dati "ROMARIN"

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal 1° aprile 2007 sarà effettiva una modifica della Regola 3 del Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid ed al Protocollo relativo a tale Accordo, riguardo alla rappresentanza dinanzi all'Ufficio Internazionale; tale modifica prevede di sopprimere tutte le condizioni relative al territorio su cui è situato l'indirizzo del rappresentante. Sarà quindi possibile designare come mandatario, riguardo ad una domanda internazionale, un qualsiasi rappresentante abilitato presso l'O.M.P.I. senza avere necessariamente il proprio indirizzo in una Parte Contraente.

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2007 l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative al Regno Unito, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

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

Per una classe di prodotti/servizi	Fr.sv 429
Per ogni classe addizionale	Fr.sv. 119

TASSA DI RINNOVAZIONE

Per una classe di prodotti/servizi i	Fr.sv 476
Per ogni classe addizionale	Fr.sv. 119

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato altresì che a decorrere dal 1° febbraio 2007 l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative agli Stati Uniti d'America, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

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

Per una classe di prodotti/servizi i	Fr.sv 406
Per ogni classe addizionale	Fr.sv. 406

TASSA DI RINNOVAZIONE

Per una classe di prodotti/servizi i	Fr.sv 500
Per ogni classe addizionale	Fr.sv. 500

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato, infine, che a decorrere dal 1° marzo 2007 l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative all'Au-

stralia, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

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

Per una classe di prodotti/servizi i	Fr.sv 356
Per ogni classe addizionale	Fr.sv. 356

TASSA DI RINNOVAZIONE

Per una classe di prodotti/servizi i	Fr.sv 288
Per ogni classe addizionale	Fr.sv. 288

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) informa che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la versione on-line della banca dati "ROMARIN" è disponibile gratuitamente al pubblico (website: <http://www.wipo.int/madrid/en/romarin/>); si informano gli utenti che la banca dati è stata ampliata, offrendo nuove possibilità di ricerca al fine di fornire ulteriori dettagli sui marchi, anche riguardo alla loro situazione rispetto alle singole Parti Contraenti.

N. 481 DEL 10 APRILE 2007

Trattamento delle istanze di immediata accessibilità al pubblico e di ritiro delle domande di brevetto per invenzione e per modello di utilità

1) L'art. 53 c.p.i., che disciplina gli effetti della brevettazione, stabilisce che dal momento in cui si deposita una domanda di brevetto decorre un periodo di 18 mesi durante i quali il testo ed i disegni allegati alla domanda non sono accessibili al pubblico. Ciò significa che il terzo non può conoscere il contenuto della documentazione in quanto l'ufficio italiano brevetti e marchi non gli consente di leggere la domanda o di estrarne copia.

Tuttavia, l'art. 53, comma 3 del citato codice consente al titolare della domanda di richiedere l'anticipata accessibilità al pubblico; in tal caso il testo della domanda di brevetto diventa pubblico dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda stessa: da questo momento egli potrà agire in giudizio contro coloro che copiano il brevetto stesso poiché diventando illecita qualsiasi utilizzazione dell'invenzione o del modello di utilità da parte di terzi, egli avrà la possibilità di chiederne l'immediata cessazione. Più precisamente, ai sensi dell'art. 132 c.p.i., egli potrà esperire i mezzi di tutela provvisoria (descrizione, sequestro, inibitoria).

Pertanto, il legislatore ha previsto un regime di pubblicità, al fine di permettere al terzo di conoscere l'esatta situazione di una domanda di brevetto, esigendo che la dichiarazione del richiedente di voler rendere immediatamente accessibile al pubblico la domanda, debba essere contenuta nella domanda stessa; questa notizia, inoltre, risulta presente nella Banca Dati dell'ufficio italiano brevetti e marchi. Per i motivi suesposti l'Ufficio non può accettare le istanze di anticipata accessibilità al pubblico (oppure di cancella-

*bis è indicazione della Redazione che vuole distinguere questa Circolare 480 del 12.3.07 dalla Circolare pubblicata con lo stesso numero il 22.12.06.

zione dell'anticipata accessibilità) presentate successivamente al deposito della domanda di brevetto, in quanto tali richieste contrastano con la norma di cui all'art. 53 del citato codice, che è stata dettata nell'interesse dei terzi, al fine di consentire loro di conoscere la data di decorrenza degli effetti della domanda. Ove si consentisse con istanze successive di modificare i termini di decorrenza dei predetti effetti, verrebbero frustrati gli obiettivi che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione in parola esponendo i terzi, indotti in errore, ad accuse di contraffazione.

È evidente che l'assenza di dichiarazione al momento del deposito della domanda, comporta che la domanda stessa soggiace al periodo di segretezza dei diciotto mesi di cui al citato articolo 53 c.p.i.

2) Per quanto riguarda il regime del ritiro delle domande, durante la procedura di esame, facoltà prevista dall'art 172, comma 1, c.p.i., l'Ufficio italiano brevetti e marchi dovrà dare immediatamente seguito a dette istanze di ritiro, presentate dal richiedente, e provvedere all'inserimento della notizia nella propria Banca Dati.

N. 482 DEL 2 MAGGIO 2007

Introduzione dei diritti su brevetti di invenzione, modelli di utilità e disegni e modelli

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze del 2 aprile 2007, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2007 è stata data attuazione al disposto del comma 851 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Si illustrano, di seguito, le principali novità introdotte con il succitato decreto.

Si ricorda, preliminarmente, che la legge del 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha abrogato, al comma 351 dell'articolo 1, le tasse sulle concessioni governative riferite a brevetti per invenzioni, modelli di utilità e disegni e modelli. Con la richiamata legge 296/2006 sono stati introdotti, in luogo delle tasse sulle concessioni governative abrogate, i diritti dovuti a decorrere dall'anno 2007, secondo gli importi e le modalità del successivo decreto interministeriale, come meglio illustrato di seguito.

In ogni caso, con riferimento a tutto l'anno 2006, nessun importo è dovuto né a titolo di tasse sulle concessioni governative, né di diritti.

Non risultano, inoltre, variazioni per ciò che concerne l'imposta di bollo rispetto a quanto già precisato con la precedente circolare n. 474 del 1 febbraio 2006.

L'articolo 1 del decreto richiama le tabelle A) e B) allegate, dove sono dettagliatamente specificati gli importi riferiti rispettivamente ai diritti su brevetti per invenzione, modelli di utilità e disegni e modelli (tab. A), nonché ai diritti di segreteria e tariffe da corrispondere per i lavori di copiatura, riproduzione ed estrazione della diversa documentazione brevettuale (tab. B).

L'articolo 2 individua, poi, una serie di enti (università, amministrazioni pubbliche aventi tra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali) per i quali il legislatore ha previsto una esenzione dal pagamento dei diritti *riferita unicamente ai diritti di deposito e di trascrizione e relativamente ai soli brevetti per invenzione e modelli di utilità*.

In particolare, per ciò che attiene ai diritti di deposito, l'esenzione si applica nel solo caso in cui i soggetti beneficiari del-

l'esenzione siano unici titolari della privativa. In presenza, infatti di cointestazioni tra soggetti esenti e ulteriori soggetti che non lo siano, i diritti di deposito si applicano nella loro interezza.

Con riferimento, invece, ai diritti su trascrizioni, fermo restando quando già detto nel capoverso precedente con riferimento alla contitolarità tra più soggetti della medesima privativa, si specifica ulteriormente che l'esenzione dal diritto di trascrizione si applica nel solo caso in cui l'ente beneficiario sia il diretto richiedente dell'istanza di trascrizione. Resta inteso che, anche in quest'ultimo caso, se nella medesima istanza occorre trascrivere una pluralità di passaggi consequenziali, per alcuni dei quali l'ente beneficiario non è "parte" dell'atto, limitatamente a detti passaggi, il diritto si applica nella sua interezza.

L'articolo 3 del decreto introduce un importante principio in tema di corresponsione delle diverse annualità relative ai brevetti d'invenzione (ivi compresi i brevetti europei aventi effetto nel territorio nazionale) per i quali il pagamento del primo diritto di mantenimento in vita è dovuto a decorrere dalla quinta annualità mentre per i modelli di utilità e i disegni e modelli il primo pagamento da corrispondere è quello relativo al secondo quinquennio.

Naturalmente sia per il calcolo delle annualità che per quello dei quinquenni bisogna in ogni caso far riferimento alla data dell'originario deposito, conteggiando anche l'anno 2006 nonostante per detto anno alcun pagamento sia dovuto come già indicato nelle premesse.

Per ciò che attiene alle modalità di corresponsione dei diritti di mantenimento in vita indicate all'articolo 4 del decreto non vi sono sostanziali novità rispetto a quanto già previsto per le tasse sulle concessioni governative. Il pagamento è, infatti, ammesso entro l'ultimo giorno utile del mese anniversario del deposito, ovvero entro l'ultimo giorno utile del semestre successivo se comprensivo di sovrattassa. Se detti termini scadono di sabato, di domenica, o in un giorno festivo nazionale la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti.

Occorre, al contrario, prestare attenzione ai pagamenti che intervengono nei quattro mesi successivi al rilascio dell'attestato di concessione e/o registrazione e riferiti alle annualità e/o quinquenni maturati eventualmente dopo il deposito della privativa. In questo caso la scadenza ultima non coincide con quella dell'ultimo giorno utile del mese anniversario ma il periodo dei quattro mesi (ovvero dei successivi sei mesi con sovrattassa) decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato rilasciato l'attestato.

L'ultimo comma dell'articolo 4, infine specifica che possono effettuarsi più pagamenti anticipati ma solo nel caso in cui gli stessi si riferiscono alla stessa privativa.

L'articolo 5 attiene alle modalità di corresponsione dei diritti senza che risultino apportate sostanziali diversità rispetto al passato. È in ogni caso importante rimarcare, con riferimento al conto corrente postale n. 81016008 riferito ai brevetti europei, che su detto conto devono affluire le sole somme riferite alle annualità dei brevetti europei, mentre tutte le altre operazioni (ad es. diritti per trascrizione) ancorché riferite ai predetti brevetti europei, i pagamenti devono essere corrisposti sul conto corrente n. 668004, unitamente a tutti gli altri tipi di pagamenti afferenti ai brevetti invenzione, ai modelli di utilità e ai disegni e modelli.

Sul conto corrente n. 35596006, infine, intestato all'ufficio italiano brevetti e marchi, affluiscono i soli i pagamenti riferiti

agli importi ricompresi nella tabella B) allegata al decreto, nonché quelli relativi alla procedura di opposizione una volta entrata in vigore. Si ricorda, ancora, che la modalità di pagamento deve essere unicamente quella del bollettino di conto corrente postale su cui va indicata in maniera obbligatoria la causale (annualità brevetto, ecc.) da riportare necessariamente sul frontespizio del bollettino stesso e su entrambe le parti di cui è composto. Una copia, poi, del bollettino attestante il pagamento dei diritti relativi al mantenimento in vita deve essere consegnata alla Camera di commercio.

La documentazione attestante i pagamenti con conto corrente postale di qualsiasi tipologia (deposito, mantenimento in vita, ecc.) effettuati con la modalità telematica di Poste Italiane S.p.A., documentazione ricevuta telematicamente e riprodotta in formato cartaceo è considerata valida ai fini della prova dell'avvenuto pagamento.

Si considera come data effettiva del pagamento unicamente quella riportata sul bollettino stesso.

L'articolo 6 del decreto illustra le modalità cui attenersi durante il periodo transitorio.

Va segnalato, preliminarmente, che la retroattività al 1 gennaio 2007 è riferita al pagamento delle sole annualità e/o quinquenni, mentre per ciò che attiene alle altre operazioni (deposito, trascrizioni, ecc.) il pagamento è dovuto a decorrere dalle operazioni effettuate dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto in esame.

A decorrere da detto termine, si applicano anche le nuove tariffe previste nella tabella B) allegata.

Anche per il pagamento delle annualità e/o dei quinquenni, in ogni caso, ancorché operi l'effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 2007, è previsto un congruo termine per mettersi in regola per tutte le scadenze maturate fino al 30 aprile 2007 (ultimo giorno utile del mese di giugno 2007 o, con sovrattassa, ultimo giorno utile del mese di dicembre 2007).

Il terzo comma dell'articolo 6 precisa che, in assenza di alcun pagamento per le scadenze riferite all'anno 2007 il titolo verrà considerato decaduto al 31.12.2006 e questo in quanto, si ricorda, per tutto l'anno 2006 nessun pagamento è dovuto e, pertanto, la privativa usufruisce della generale esenzione voluta dal legislatore con la finanziaria per il 2006 restando validamente in vigore sino alla fine del predetto anno, sempreché si intende, i pagamenti riferiti agli anni precedenti risultino regolari.

Va sottolineato che per tutti gli attestati rilasciati successivamente al 1 gennaio 2007, i pagamenti riferiti agli anni precedenti eventualmente non corrisposti (con l'esclusione dell'anno 2006) sono, in ogni caso, dovuti. Si riporta l'esempio di un deposito per invenzione avvenuto nell'anno 2002 per il quale, al momento del deposito, risultano versate le sole prime tre annualità. Dopo la concessione, occorre regolarizzare, nell'esempio citato, il pagamento della quarta annualità (anno 2005) in quanto l'obbligazione è nata nel corso del predetto anno e va, pertanto, regolarmente adempiuta come previsto dalla previgente normativa e sulla base degli importi in vigore nel predetto anno.

Al contrario, per gli attestati rilasciati successivamente al 1 gennaio 2008 e riferiti ad un deposito avvenuto, ad esempio, nell'anno 2004 per il quale risultano versate le sole prime tre annualità la quarta annualità decorrente nell'anno 2007 non è dovuta in quanto il nuovo regime dei diritti in vigore dal 1 gennaio 2007 prevede il pagamento delle annualità a decorrere dal quinto anno.

Sul pagamento forfetario dei quinquenni successivi al primo riferiti ai modelli di utilità, disegni e modelli, intervenuti nel corso del 2006, previsto al secondo comma dell'articolo 6, si richiama l'attenzione sul fatto che la previsione di un importo forfetario si è resa necessaria per un motivo di equità, onde evitare che l'intervenuta abrogazione delle tasse per il 2006 potesse determinare un lungo periodo di esenzione per i modelli di utilità e i disegni e modelli i cui quinquenni decorrevano nel corso del predetto anno, periodo che sarebbe durato fino alla decorrenza del quinquennio immediatamente successivo (2011), con evidente disparità rispetto a quelle privative i cui quinquenni hanno una diversa cadenza temporale.

Una sostanziale novità riguarda, poi, i disegni tessili, per i quali non è più possibile pagare annualmente i relativi diritti ma anch'essi vengono, ora, ricompresi nella generale cadenza temporale in quinquenni già prevista per i disegni e modelli. Il disposto del quarto comma dell'articolo 6 deve essere, pertanto, inteso, nel senso che il primo pagamento dovuto per i predetti disegni tessili dovrà essere corrisposto a decorrere dal primo quinquennio utile calcolato con riferimento alla data dell'originario deposito. Si riporta, per maggiore chiarezza, il seguente esempio: per un disegno tessile depositato nell'anno 1999 e successivamente regolarmente prorogato fino al 2005, il pagamento del primo quinquennio utile ai sensi della nuova tariffa, sarà dovuto nel 2009 (terzo quinquennio).

L'ultimo comma dell'articolo 6, infine, precisa che per alcuni diritti e, segnatamente, per la ricerca e le rivendicazioni, nonché per la procedura di opposizione ai marchi, il pagamento è dovuto solo a seguito dell'entrata in vigore di un successivo decreto ministeriale cui si rinvia, ai sensi dell'articolo 266 del codice della proprietà industriale n. 30/2005. Fra le più sostanziali novità della tariffa allegata alla tabella A), si segnalano, infine, gli importi sensibilmente più ridotti tesi a favorire l'utilizzo del deposito telematico, l'abrogazione della tassa per lettera d'incarico (ivi compresa la lettera d'incarico generale), e l'introduzione del diritto per la continuazione della procedura ai sensi dell'articolo 292 del codice di proprietà industriale n. 30/2005.

Si ricorda che per tutte le privative non richiamate dal nuovo decreto e, segnatamente: nuove varietà vegetali, marchi di impresa, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti a semiconduttori, continuano ad applicarsi la disciplina o gli importi delle tasse sulle concessioni governative secondo gli aumenti apportati con decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43.

In presenza, pertanto, di atti riferiti a privative per le quali sono stati introdotti i diritti e privative per le quali continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative, deve essere prestata particolare attenzione all'importo da pagare (un esempio significativo e rappresentato dalle istanze di trascrizione dove vigono degli importi sostanzialmente differenti). Inoltre, a proposito delle lettere d'incarico si evidenzia che, se da un lato non è più dovuto alcun pagamento con riferimento ai brevetti di invenzione, modelli di utilità e disegni e modelli, d'altro lato continuano ad essere esatte le tasse su concessioni governative già previste per le restanti privative. Con riferimento, infine, alla tabella B) vanno segnalati l'aggiornamento delle tariffe per i diversi servizi svolti dall'U.I.B.M. per conto dell'utenza, nonché l'introduzione dei diritti di segreteria che occorrerà sommare agli importi delle succitate tariffe.

UIBM: Decisioni sui Ricorsi

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.

N. 28/05 di Repertorio del 22.02.2005

Attività inventiva Ricorso respinto

U.I.B.M. con Ministeriale n. 852508 del 22 ottobre 2003 comunica al richiedente di un brevetto per invenzione industriale dal titolo "SOLUZIONE PER RISOLVERE DEFINITIVAMENTE LA SUDORAZIONE DEI PIEDI" depositato in data 22 ottobre 1997 che il trovato non ha i requisiti di brevettabilità prescritti dalla vigente legge invenzioni in quanto manca di attività inventiva (Art. 16 R.D. n. 1127/39).

Avverso la decisione il richiedente presenta ricorso (assunto tempestivo) in cui sottolinea che, prevedendo l'Art. 14 R.D. 1127/39 che "è comunque brevettabile una sostanza o composizione di sostanze già comprese nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione", quanto previsto nel brevetto, ovvero l'uso di corteccia di rami di alberi di noce, deve essere ricompreso nel concetto di attività inventiva.

La Commissione osserva che la descrizione del trovato, che prevede l'uso di un pediluvio ripetuto di acqua calda ed una determinata quantità di corteccia di albero di noce tagliata a pezzi NON precisa i principi la cui attività darebbe luogo all'effetto della eliminazione della sudorazione e dunque non precisa la sostanza o la composizione di sostanze proposte in una nuova utilizzazione.

Gian Giuseppe Masciopinto

N. 01/06 di Repertorio del 22.09.2005

Trascrizione di atti Cessione marchi Documenti idonei

La società NUM S.p.A. di nazionalità Italiana, con istanza del 26 giugno 1998 relativa ad un marchio di fantasia, chiede trascrizione di tre atti:

- atto di fusione per incorporazione della società Servomac S.p.A. nella società Premium S.p.A.;
- atto contestuale di variazione di ragione sociale della società incorporante Premium S.p.A. a NUM Servomec S.p.A.; e
- atto di cessione dell'azienda NUM Servomec S.p.A. a NUM S.p.A.;

U.I.B.M. con ministeriale n. 846120 del 16 gennaio 2004 comunica di non poter effettuare la trascrizione in quanto l'atto di cessione non contiene esplicita menzione del marchio oggetto della trascrizione. La società NUM S.p.A. (ricorrente) risponde in data 2 aprile 2004 che non può riscontrarsi alcuna omissione tale da indurre incertezza sul marchio oggetto della trascrizione in quanto la cessione, riguardante l'intera azienda, includeva implicitamente il pacchetto globale di brevetti e marchi.

U.I.B.M. con ministeriale n. 847127 del 27 aprile 2004 conferma "l'irregolarità riscontrata nel contratto di cessione d'azienda" in quanto "l'individuazione del marchio è indispensabile ...".

La ricorrente in data 12 maggio 2004 fa presente in quanto al merito che "l'atto di cessione presentato a sostegno della trascrizione riguarda una cessione totale dell'azienda con tutti i suoi beni ed in essa è addirittura precisato (benché superfluo) che anche i marchi ed i brevetti sono, nella loro totalità e senza eccezione alcuna, ceduti con l'azienda".

U.I.B.M. con provvedimento n. 848353 del 20 settembre 2004 respinge con provvedimento di rifiuto l'istanza di trascrizione perché non è stato fornito "idoneo riscontro documentale ai rilievi formulati" relativamente alla individuazione del marchio.

La ricorrente presenta tempestivo ricorso in cui sostiene, inter alia, "l'illegittimità ed il carattere immotivato del provvedimento di rifiuto ... che l'Ufficio (U.I.B.M.) ha emesso senza precisare gli estremi di fonte giurisprudenziale ...".

La Commissione osserva che l'Art. 2573 c.c. "dispone al II comma che quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda".

La commissione osserva inoltre che esiste differenza fra le fusioni (e le incorporazioni) e le cessioni d'azienda.

Le prime (fusioni e incorporazioni) determinano una successione a titolo universale nell'intero patrimonio della società incorporata o della società fusa ..., ... per contro [nel caso] di cessione di azienda, che non determina una successione a titolo universale ..., il marchio o i marchi nei confronti dei quali la trascrizione è destinata ad operare devono essere menzionati nell'atto di cessione.

La Commissione conclude che, nel caso di specie, la cessione dell'azienda deve essere equiparata alla successione a titolo universale del patrimonio della società incorporata per due ragioni:

- la prima è quella riconducibile all'Art. 2573 c.c., trattandosi di marchio di fantasia;
- la seconda è che nella cessione di azienda si dice che sono in particolare oggetto della cessione le immobilizzazioni immateriali composte da brevetti e marchi: espressione di ampiezza tale per

cui viene confermato che tutti i marchi in titolarità della cedente vengono trasferiti nell'ambito dell'azienda cessionaria.

**N. 49/06 di Repertorio del
22.02.2006**

Inammissibilità

Ricorso inammissibile

Con atto datato 15 luglio 2005 qualificantesi come ricorso, il Sig. Zappalà Giuseppe, a fronte di certificazione da parte U.I.B.M. che le tasse di mantenimento del brevetto per modello d'utilità risultavano pagate a tutto il 2-12-2006, chiede che la Commissione dichiari che la durata della privativa per modello d'utilità depositata il 2-12-1996 sia incrementata di un periodo di tempo pari a quello trascorso tra il deposito della domanda ed il rilascio dell'attestato (che sarebbe del 16-07-2001).

La Commissione osserva che alla Stessa sono devoluti (Artt. 35 e 71 r.d. 1127/1939 e 1 r.d. 1411/1940) i ricorsi contro il provvedimento "col quale l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi respinge la domanda o non l'accoglie integralmente".

- La Commissione conclude che nel caso di specie NON c'è materia alcuna del contendere.

**N. 37/06 di Repertorio del
31.05.2006**

Inammissibilità

Ricorso inammissibile

La Società BUDWEISER BUDVAR (BUDVAR) con atto del 21 febbraio 2005 presenta a U.I.B.M. "osservazioni scritte" avverso registrazione internazionale del marchio "BUDWEISER" a nome della ANHEUSER-BUSCH, Inc. (USA) con designazione Italia.

U.I.B.M. con "nota interlocutoria" del 26 luglio 2005 risponde che l'Ufficio è tenuto a verificare la sussistenza di motivi assoluti di impedimento così come decritti all'Art. 170 a) del C.P.I., mentre gli impedimenti relativi sono oggetto della cognizione del giudice ordinario.

La Società BUDVAR propone ricorso alla "nota interlocutoria" ex

articolo 135 C.P.I. alla Commissione Ricorsi.

Il Collegio osserva che il ricorso in quanto proposto contro una "nota interlocutoria" dell'Ufficio è inammissibile in quanto l'Art. 135 è applicabile a "provvedimenti" dell'U.I.B.M. "che respingono parzialmente o totalmente una domanda o istanza .." e agli "altri casi previsti dal presente codice" (richiamo a ricorsi 6989/05; 6910 e 6915/03).

Il Collegio osserva inoltre che, in ogni caso, le "note interlocutorie" non pregiudicano in alcun modo i diritti del terzo a cui resta piena possibilità di tutela davanti al giudice ordinario.

**N. 50/06 di Repertorio del
22.02.2006**

Reintegrazione diritti

Ricorso respinto

La società APTAGROUP Inc. USA (Società) titolare del brevetto Europeo n. 545678 concesso in data 11 febbraio 1998 ha depositato traduzione presso U.I.B.M. in data 10 luglio 1998 unitamente ad istanza di reintegrazione motivando il ritardo come dovuto ad errore umano senza negligenza e senza che possa muoversi rimprovero al sistema organizzativo vigente presso lo studio incaricato.

Nell'istanza la Società produce decisione emessa da I.M.P.I. di Parigi che ha riconosciuto come scusabile l'errore nel quale la titolare del brevetto era incorsa nella nazionalizzazione della frazione francese. U.I.B.M. con ministeriale n. 862020 del 3 novembre 2003 comunica alla Società che l'istanza non può essere accolta in quanto la causa di giustificazione non è costituita unicamente da un fattore esterno.

La Società replica con osservazioni in data 19 dicembre 2003, ma U.I.B.M. con provvedimento n. 56390 del 4 ottobre 2005 respinge l'istanza di reintegrazione.

La Società presenta ricorso che viene discusso in udienza.

La disciplina applicabile nel caso di specie è quella dell'Art. 90 L.I. (R.D. 29-6-1939, n. 1127) e non quella dell'Art. 193 C.P.I.

La Commissione osserva che:

- ai sensi dell'Art. 90 può dirsi che l'evento che ha impedito l'osservanza del termine è compatibile con l'impiego della massima diligenza esigibile solo quando è "esterno" alla sfera del soggetto agente ed è qualificabile come caso fortuito o di forza maggiore;
- nel caso di specie il termine è decorso in quanto tale termine non è stato inserito negli elenchi previsti (il responsabile "non riesce ancora a spiegare i motivi della sua omissione");
- l'evento così descritto non è qualificabile come fortuito o di forza maggiore in quanto non se ne conosce la natura.

La Commissione osserva che il ricorso della Società si basa sul criterio interpretativo utilizzato dalla Commissione dei Ricorsi Europea; ma il criterio della giurisprudenza Europea non coincide con quello della giurisprudenza nazionale e l'esigenza di conformità non può prevalere sulla diversa formulazione delle norme che si pongono alla base dei due criteri. Il principio di proporzionalità invocato dalla Società ricorrente non è contemplato nella disciplina applicabile e l'entità dell'errore non può essere considerata se non in funzione delle conseguenze sanzionatorie.

**N. 51/06 di Repertorio del
31.05.2006**

Reintegrazione diritti

Ricorso respinto

La società NOVARTIS A.G. Svizzera (Società) titolare del brevetto Europeo n. 569337 concesso il 23 luglio 1997 ha depositato in data 22 dicembre 1997 traduzione e contestuale istanza di reintegrazione ai sensi dell'Art. 90 Legge Invenzioni motivando che il ritardo era stato dovuto al fatto puramente materiale di un'erronea intestazione della lettera con cui veniva dato l'incarico di procedere.

U.I.B.M. in data 10 luglio 1998 con ministeriale n. 808543 comunica che l'istanza di reintegrazione non

può essere accolta in quanto la causa addotta non è riconducibile a fattori esterni ma piuttosto ad una diretta conseguenza dell'operato del responsabile incaricato.

La Società replica in data 8 gennaio 1999 evidenziando le ragioni che giustificano la concessione del beneficio della reintegrazione ma U.I.B.M. con provvedimento n. 56411 respinge l'istanza.

La Società presenta tempestivo ricorso avanti la Commissione sostenendo che:

- la traduzione era stata trasmessa per un errore fortuito ad un indirizzo non più aggiornato e pressoché identico a quello esatto;
- il disguido si era verificato nella fase critica di un'operazione di fusione tra due dipartimenti di proprietà industriale e perciò nel contesto delle difficoltà derivanti da conseguenti cambiamenti procedurali.

All'udienza compaiono il rappresentante della Società ricorrente e dell'U.I.B.M.

Il rappresentante della Società ribadisce le ragioni già sottoposte a U.I.B.M. e sottolinea, inter alia, che il termine è decorso inutilmente a causa di una sequenza di sfortunate coincidenze.

Il rappresentante di U.I.B.M. ribadisce che non sussistono le condizioni per accedere alla restituito:

- non potendosi configurare nella specie né un caso fortuito né una causa di forza maggiore; e
- mettendo in evidenza la non coincidenza temporale fra le vicende societarie di fusione e la scadenza del termine non rispettato.

A parere del Collegio della Commissione NON sussistono i presupposti per accordare il beneficio della restituito in quanto:

- le circostanze ricostruite dalla Società Ricorrente (errata interpretazione della lettera di istruzioni ed errata indicazione dell'indirizzo) sono incompatibili con il concetto di impedimento scusabile in quanto errori com-

piuti nello svolgimento delle procedure seguite dall'ufficio incaricato di effettuare i depositi delle traduzioni sono per definizione "INTERNI" ed evitabili e come tali NON scusabili;

- una diversa interpretazione della norma (Art. 90 L.I.) richiede una diversa formulazione della norma, ma la presente causa si basa sull'Art. 90 L.I. e non sull'Art. 193 C.P.I.

Il principio di proporzionalità invocato dalla Società ricorrente non è contemplato nella disciplina applicabile e l'entità dell'errore non può essere considerata se non in funzione delle conseguenze sanzionatorie.

In questo numero

L'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del 28 marzo 2007 <i>Paolo Pederzini</i> Pag. 1	Circolare UIBM 481 <i>Fabio Giambrocono</i> » 11
De Assemblea » 4 <i>Gian Giuseppe Masciopinto</i>	EPC2000: una breve guida ai cambiamenti <i>Diego Pallini</i> » 13
De Assemblea <i>Paolo Pederzini</i> » 4	KSR v. Teleflex, ovvero una sentenza storica (forse) <i>Leonardo Firmati</i> » 17
La Corte costituzionale contraddice il legislatore del Codice di Proprietà Industriale <i>Pier Luigi Costa</i> » 5	EPLA e sistema brevettuale in Europa <i>Stefano Gotra</i> » 20
I nuovi diritti sui brevetti e sui modelli <i>Giuseppe Quinterno</i> » 7	DIRITTI & diritti <i>Antonio Scutiero</i> » 21
L'interpretazione delle rivendicazioni alla luce della recente giurisprudenza <i>Marco Andreolini</i> » 8	Circolari dell'U.I.B.M. » 23
	UIBM: Decisioni sui Ricorsi <i>Gian Giuseppe Masciopinto</i> » 26

Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale

Via G. Donizetti 1/A - 20122 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985

Direttore Responsabile:
Paolo Pederzini

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

Segreteria di Redazione:
Elisa Franchina

Le opinioni espresse dai singoli
articolisti 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