

# Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XV - N. 3 - Novembre 2000

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

## L'attività inventiva nei brevetti chimici e biotecnologici

1. Dell'attività inventiva, o della sua assenza, si sono occupati tanti (e tanto autorevoli) cultori della materia che chiunque voglia ancora affrontare l'argomento può facilmente incorrere nell'accusa di presunzione. Ad accettare questo rischio, e a esternare riflessioni che da tempo covavano sotto le ceneri degli impegni quotidiani, ci ha indotto la coincidenza temporale di due eventi: la lettura di un articolo e l'ultima revisione d'una tesi di laurea. L'articolo è di Vincenzo Di Cataldo<sup>1</sup>; la tesi è di una neodottrina in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche<sup>2</sup>.

E, per parare almeno in parte la predetta accusa, precisiamo sin d'ora che, da chimici quali siamo, limite-

Giuseppe Bianchetti\*  
e Giorgio Pifferi\*\*

remo le nostre osservazioni ai brevetti chimici, lasciando decidere agli esperti di meccanica e di elettronica se tali osservazioni si adattino o meno anche ai settori di loro competenza.

2. Con la consueta acutezza ed eleganza, Di Cataldo passa in rassegna - nei pregi e nei difetti - la direttiva dell'Unione Europea in materia di invenzioni biotecnologiche; ma i suoi rilievi sono uno dei motivi determinanti di queste nostre riflessioni non perché riguardano lo specifico tema della Direttiva, ma appunto perché toccano il nervo, purtroppo sempre (più) scoperto, dell'attività inventiva.

A differenza della novità, concetto certamente oggettivo e perciò indiscutibile (almeno nell'enorme maggioranza dei casi), l'attività inventiva è il più soggettivo dei requisiti di brevettabilità, ondivago già nel nome: lo si è anche chiamato, o lo si chiama, "inventività", "originalità", "novità intrinseca", "non-ovvietà",

"livello inventivo", "salto inventivo", "altezza inventiva" (tedesco: "Erfindungshöhe"), "passo inventivo" (inglese: "inventive step") e via definendo. Semplice formalismo filologico, direbbe qualcuno; ma, a parte il fatto che, per contro, la "novità" è rimasta tale, anche come definizione, in tutte le lingue e in tutte le stagioni, è esperienza quotidiana che l'attività inventiva venga negata per la stessa invenzione da uno o più esaminatori (o CTU) e affermata da un altro o più esaminatori (o CTU), e che esaminatori dapprima scettici vengano convinti senza molta fatica da una "declaration" o più semplicemente da un sofisma.

Rileva dunque Di Cataldo:

*"4. Con riferimento all'area della attività inventiva delle invenzioni biotecnologiche il problema più serio è stato sollevato da una osservazione che tende a ripetersi. Nella letteratura (non solo giuridica) si segnala ripetutamente che molte invenzioni biotecnologiche richiedono (e vengono realizzate con) l'uso di tecniche note applicate in modo rou-*

→ continua a pag. 2

\* Consulente in Proprietà Industriale

\*\* Titolare del corso di "Chimica Farmaceutica Applicata" nella Facoltà di Farmacia milanese.

<sup>1</sup> "La brevettabilità delle biotecnologie: novità, attività inventiva, industrialità", Rivista di diritto industriale, 1999, 177-190".

<sup>2</sup> Sara Bacchetta, "Analisi dei brevetti di procedimento del naproxene", sessione autunnale 1999 della Facoltà di Farmacia milanese, relatore Giorgio Pifferi, correlatore Giuseppe Bianchetti.

### In questo numero

**Il risarcimento del danno  
da contraffazione**

**I Nuovi Regolamenti CE  
sugli accordi di R&S**

**Protocollo di Madrid  
e Nuovi Marchi**

**Internet - Nuove regole di Naming**

**Dibattito su EPO e CTU**

→ segue da pag. 1

*tinario a materiali biologici preesistenti. Si tratta di operazioni serialmente ripetute e costosissime, che involgono esplorazioni ad ampio raggio per tentativi ed errori, e richiedono tempi lunghi, risorse finanziarie cospicue, dotazioni strumentali sofisticate, pazienza, ma non anche capacità personali particolari, creatività ed ingegno elevati né tecniche nuove. Può dirsi che in questi casi sia presente "attività inventiva" nel senso in cui le normative brevettuali di tutto il mondo (come l'art.16 della nostra legge sulle invenzioni) definiscono tale requisito?*

*...In diritto di brevetti, si dice, il requisito dell'attività inventiva opera come una sorta di filtro destinato a distinguere ciò che è alla portata solo di un ingegno superiore alla media.*

*Secondo la formula normativa, è dotata di attività inventiva quella invenzione che il tecnico medio del ramo ritiene derivare in modo non evidente dallo stato della tecnica. Questa formula, certo non chiarissima, viene normalmente tradotta in una versione un po' più comprensibile, secondo la quale è dotata di attività inventiva quella invenzione che un tecnico medio del ramo non sarebbe in grado di realizzare. Applicando questa formula al caso delle invenzioni biotecnologiche sopra ricordate, sembra inevitabile dire non può ravvisarsi attività inventiva in invenzioni che qualunque operatore del ramo sarebbe in grado di realizzare, se solo avesse a dispo-*

*sizione molto tempo e risorse finanziarie<sup>3</sup> e strumentali adeguate.*

3. Prima di illustrare le ragioni delle nostre (frequentissime) evidenziazioni riteniamo opportuno prendere in esame il secondo motivo ispiratore di queste riflessioni: la tesi di laurea, nella quale sono stati analizzati e commentati i brevetti aventi come oggetto procedimenti di preparazione di un farmaco antiinfiammatorio di grande successo terapeutico e commerciale, il naproxene. Si tratta di oltre **centocinquanta** brevetti; per essere più precisi, di oltre **centocinquanta famiglie** di brevetti, alla massima parte delle quali appartengono brevetti europei e statunitensi, dunque rilasciati in seguito al ponderato accertamento dei requisiti di legge. È bene precisare che la molecola in questione, al pari di molti farmaci, può esistere in due forme speculari ("enantiomeri"), una sola delle quali è terapeuticamente attiva; in questi casi i normali procedimenti di sintesi portano a una miscela di uguali quantità dei due enantiomeri (il cosiddetto "racemo"), dalla quale occorre separare l'enantiomero utile (nella fattispecie il naproxene) con procedimenti detti di "risoluzione". Tuttavia esiste anche la possibilità di ottenere soltanto l'enantiomero desiderato, anziché il "racemo", attraverso una sintesi cosiddetta "asimmetrica". Nel nostro caso la maggior parte dei brevetti riguarda procedimenti di sintesi del "racemo", una parte minore procedimenti di "risoluzione" (con ottenimento del naproxene vero e proprio), mentre alcuni brevetti rivendicano "sintesi asimmetriche" che conducono in misura esclusiva al solo naproxene, senza che si formi l'"enantiomero" inattivo.

Ebbene, senza timore di smentita si può affermare che **quasi tutti i procedimenti brevettati** (siano essi di sintesi del "racemo", di "risoluzione" dello stesso, o di sintesi "asimmetrica"), **consistono nell'applicazione di reazioni non soltanto note da decenni, spesso da più d'un secolo<sup>4</sup>, ma quasi sempre facenti parte delle conoscenze generali di base d'ogni laureato in chimica.**

4. Due volte in poche righe abbiamo usato l'avverbio "quasi": per dissipare possibili equivoci riteniamo opportuno precisare che i pochissimi

procedimenti non banali discussi nella tesi sono basati su reazioni scientificamente interessanti ma economicamente irrilevanti, mentre le pochissime reazioni che un chimico può non avere incontrato durante il corso di laurea sono descritte e discusse in testi reperibili in qualsiasi biblioteca universitaria.

E per dissipare un altro possibile, e più rilevante, equivoco, riteniamo opportuno precisare che il "caso naproxene" è soltanto paradigmatico, e costituisce non l'eccezione, ma la regola. Tanto che la segnalazione sottolineata da Di Cataldo, secondo la quale

*"molte invenzioni biotecnologiche richiedono (e vengono realizzate con) l'uso di tecniche note applicate in modo routinario a materiali biologici preesistenti"*

desta stupore soltanto per essere limitata alle invenzioni biotecnologiche, mentre è di costante applicabilità anche, e forse ancor di più, alle invenzioni chimiche, la sola differenza consistendo in questo caso nel fatto che i materiali preesistenti, **cui si applicano in modo routinario tecniche note**, soltanto occasionalmente sono biologici. E in tema di tecniche note, anzi banali, non sembra fuori luogo ricordare che costante è il rifiuto, da parte degli esaminatori statunitensi, delle rivendicazioni di procedimento in brevetti di nuovo composto, rifiuto motivato dalla constatazione che tali composti sono stati preparati con metodi - appunto - banali. In molti casi quegli stessi esaminatori concedono poi brevetti che rivendicano un "nuovo" (meglio sarebbe dire un "altro") procedimento per la preparazione di composti già noti; procedimento di norma non meno banale di quello in origine ritenuto non brevettabile, e tuttavia tale da consentire un "progresso tecnico" in termini di resa più elevata, di maggior purezza del prodotto, di minor tossicità dei reagenti impiegati, quindi un progresso che in realtà è anche, o solamente, "progresso economico", e che viene mascherato con l'abituale ricorso alle altrettanto abituali formulete dell'imprevedibilità e del pregiudizio tecnico<sup>5</sup>.

5. Né questo incedere per "Analogieverfahren", per procedimenti costantemente analogici, conduce sempre e comunque al risultato spe-

<sup>3</sup> Su questo punto si tornerà in seguito.

<sup>4</sup> Per esempio, la risoluzione del racemo è stata quasi sempre condotta applicando più o meno pedissequamente un principio generale inventato da Pasteur almeno centotrent'anni fa.

<sup>5</sup> Non s'intende qui generalizzare: esistono casi di imprevedibilità e di superamento d'un pregiudizio tecnico, casi la cui rarità è però coerente con la logica scientifica alla quale si ispira il ricercatore. Che non è più l'alchimista uso a pestare nel mortaio una miscela di sostanze scelte a casaccio, ma è un essere razionante che applica razionalmente alla sintesi di nuove molecole procedimenti ben collaudati, partendo da composti di struttura accertata e conseguentemente di comportamento chimico prevedibile. Ed esistono casi in cui l'attività inventiva può essere accertata in base a criteri validi, quali la soluzione d'un problema "sentito" da lungo tempo e l'intensità degli sforzi dedicati a risolverlo.

rato. Anche se ispirato a conoscenze ogni giorno più fondate e confermate dall'esperienza, l'iter che il ricercatore si propone di seguire può incontrare ostacoli non superabili (una sorta di "pregiudizio tecnico" alla rovescia); ma anche di fronte all'insuccesso egli potrà quasi sempre ricorrere alle "conoscenze generali di base" e/o all'enorme patrimonio di informazioni attingibili premendo qualche tasto di computer, e progettare un nuovo itinerario. Certamente anche nella chimica classica, e non soltanto in quel nuovo e affascinante suo settore che si chiama biotecnologia, occorrono

*"operazioni serialmente ripetute... esplorazioni ad ampio raggio per tentativi ed errori... tempi lunghi, risorse finanziarie, dotazioni strumentali sofisticate, pazienza, ma non anche capacità personali particolari, creatività ed ingegno elevati, né tecniche nuove".*

Le considerazioni sin qui svolte non valgono, a parer nostro, soltanto per le invenzioni di procedimento. In campo farmaceutico, per esempio, sono frequentissimi i cammini di ricerca che, a partire da una molecola esistente in natura, o da prototipi ottenuti per sintesi, hanno portato per approssimazioni successive, razionalmente basate su analogie e confronti, a serie successive di farmaci («me-too-drugs», «fast follower») ciascuno strutturalmente affine a quello precedente. Questo *modus operandi* parte spesso da una stessa ipotesi di lavoro, è ispirato a uno stesso modello ed è seguito da ricercatori operanti in industrie lontane fra loro. Ne consegue che, non di rado, i farmaci realizzati indipendentemente da due centri di ricerca sono addirittura identici, o almeno equivalenti (con le note conseguenze di carattere legale), a ulteriore dimostrazione della frequenza con la quale una stessa invenzione è alla portata non di uno solo, ma almeno di due gruppi di ricercatori. Che dire poi delle invenzioni di secondo uso terapeutico, quasi sempre dovute a un più approfondito «screening» farmacologico di composti già usati in terapia, cioè a un'operazione indubbiamente sistematica, paziente e meritoria, ma alla quale risulta arduo riconoscere le caratteristiche di "attività inventiva"<sup>6</sup>. E che dire, ancora, di settori (detersivi, formulazioni farmaceutiche a rilascio con-

trollato, imballaggi, lubrificanti, e l'elenco potrebbe continuare) nei quali la ripetitività quali-quantitativa dei componenti, diversi tra loro nei vari brevetti per non più del cinque-dieci per cento del totale, è di per sé indice sicuro di un'attività altrettanto ripetitiva, dove il risultato – anche se brillante dal punto di vista commerciale – è **soltanto questione di pazienza?**

6. Ha ricordato Di Cataldo che

*"in diritto di brevetti, si dice, il requisito dell'attività inventiva opera come una sorta di filtro destinato a distinguere ciò che è alla portata solo di un ingegno superiore alla media".*

Se questa definizione fosse vera, considerando che ogni anno vengono concessi nel mondo centinaia di migliaia di brevetti, frutto dell'opera d'un numero mediamente almeno doppio di inventori, si dovrebbe ammettere che vi è una straordinaria abbondanza di ingegni superiori alla media, tanto da chiedersi se la "media" non sia appunto quella formata dagli "ingegni superiori"; e sarebbe d'altro canto riduttivo, nei confronti del resto dell'umanità, ritenere che gli ingegni superiori affluiscono soltanto ai laboratori di ricerca e sviluppo e non anche, poniamo, agli altri settori dell'industria, o al mondo economico, giuridico, artistico, culturale e via discorrendo. E – fermi restando i meriti degli inventori, ai quali l'umanità è grata di stupefacenti progressi, di cui godono anche i più accaniti misonoisti – non si può non condividere in gran parte un'affermazione di Adriano Vanzetti, citata nell'articolo di Di Cataldo:

*"...la tutela brevettuale è volta a premiare non già un flash of genius, un'intuizione felice, ma la ricerca, la grande ricerca, intesa come costoso e paziente lavoro di sperimentazione di grandi équipes di ricercatori",*

affermazione dalla quale dissentiamo soltanto per gli aggettivi "grande" e "grandi", ma che ci sembra condensare in poche parole la difficoltà, già notevolissima e sempre crescente, di definire "dotata di attività inventiva quella invenzione che un tecnico medio del ramo non sarebbe in grado di realizzare". Dove, per coerenza con quanto finora si è detto, si sarebbe tentati di definire attività veramente inventiva

(*flash of genius*) soltanto quell'invenzione che soltanto un'équipe di tecnici medi del ramo non sarebbe in grado di realizzare.

7. Ci sembra che il fenomeno, ormai generale, secondo il quale invenzioni di notevole importanza pratica (in qualsiasi settore della chimica, ma probabilmente anche in altri campi) vengono realizzate dal tecnico medio, o da una squadra di tecnici medi, si identifichi con un fenomeno più generale, che definiremmo la "spersonalizzazione" della scienza. Il progresso scientifico, indipendentemente dalle applicazioni pratiche, "brevettabili", è sempre meno frutto d'una folgorante intuizione, nata nella mente di un genio, ed è sempre più opera dell'indagine corale e interdisciplinare di plotoni, o battaglioni, di specialisti di vari settori; indagine al termine della quale non è facile stabilire se il maggior merito del risultato vada al chimico, allo spettroscopista, al biologo, al farmacologo, all'informatico, la cui opera collettiva è incredibilmente accelerata e facilitata dalla disponibilità di strumenti impensabili fino a pochi anni addietro<sup>7</sup>. La stessa, estrema facilità con la quale è possibile accedere, tramite banche dati, a informazioni rese pubbliche da pochi giorni consente anche agli "scienziati

<sup>6</sup> A questo proposito, e non soltanto a esso, si rinvia a un interessante ed esauriente articolo di Giovanni Guglielmetti ("La brevetazione delle scoperte-invenzioni", Rivista di diritto industriale, 1999, 97-141), e alla sua ricca bibliografia. In particolare, Guglielmetti ricorda come l'Ufficio Europeo abbia dovuto giustificare anche la novità di questo tipo di invenzioni, negata da altri, con una decisione secondo cui "un effetto che si produca in maniera "inerente" in una utilizzazione già nota di una sostanza o di un prodotto, non può essere considerato per questo solo fatto privo di novità".

<sup>7</sup> Uno degli autori di questo articolo conserva il ricordo d'una frase pronunciata a un congresso di chimica (Padova, 1968) da un grande studioso di sostanze naturali, Adolfo Quilico, a commento della relazione d'un giovane ricercatore sull'identificazione esclusivamente spettroscopica d'una struttura molecolare piuttosto complessa: "A questo punto, noi chimici non serviamo più". Affermazione evidentemente paradossale: che tuttavia rifletteva una realtà solare: l'avvento delle tecniche di risonanza magnetica nucleare, di spettroscopia di massa e così via consente di ottenere in pochi giorni risultati prima acquisibili soltanto con anni di lavoro. E analoghe constatazioni valgono, mutatis mutandis, per tutti i settori scientifici e tecnologici.

medi" di impostare o modificare un programma di ricerca, di raggiungere o superare altre squadre di "scienziati medi" talora (anche inconsapevolmente) rivolti allo stesso obiettivo. Ne è una prova la frequenza con cui il premio Nobel viene assegnato a ricercatori operanti sullo stesso tema, a migliaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro. Non sembra azzardato affermare che il "genio scientifico", nonostante la prodigiosa espansione della ricerca, è in via di progressiva rarefazione rispetto al passato, ed è destinato a diventare un fenomeno assolutamente eccezionale<sup>8</sup>.

8. Torniamo alle considerazioni di Di Cataldo che, commentando le parole di Vanzetti, le definisce

*"proposta che rischia di non essere compresa, e di rimanere quindi non facilmente accettabile, finché appare estranea (come a molti è apparsa. In passato, anche a me) al diritto brevettuale comune. Mi sembra tuttavia che essa sia meno lontana dalle regole consuete di quanto, ripeto, non appaia.*

*Il requisito dell'attività inventiva ha lo scopo di selezionare ciò che è al di là del divenire normale di ciascun settore... Al fine di verificare la presenza o l'assenza di attività inventiva dovrà controllarsi se l'attività in questione rientra tra quelle che, per i loro costi, i loro tempi e le loro probabilità di successo, vengono affrontate da un operatore medio del settore. E qualora il settore in esame sia di quelli in cui la ricerca viene effettuata non da singole persone fisiche, ma da gruppi di ricerca, le capacità del tecnico medio non sono solo le caratteristiche intellettuali e di formazione professionale, ma anche un certo grado (medio) di organizzazione degli elementi sia personali sia materiali".*

<sup>8</sup> Non sembra, almeno per ora, che considerazioni analoghe possano valere in campo artistico: se è vero, come qualcuno ha detto, che le leggi formulate da Newton o da Copernico sarebbero state prima o poi enunciate da altri scienziati, sembra estremamente difficile che altri artisti, oltre a Michelangelo e a Bach, avrebbero potuto dipingere la Cappella Sistina o comporre la Passione secondo Matteo.

<sup>9</sup> Come obsoleto – e quasi sempre ipocrita – è l'uso dell'avverbio «sorprensamente» nella rituale ouverture della descrizione d'invenzione.

<sup>10</sup> Tutte relative al settore biotecnologico, ma non per questo limitate ad esso.

Si può cogliere qui una eccessiva sottolineatura dell'aspetto "costi" (peraltro già presente in Vanzetti), quasi a intendere che si debba riconoscere attività inventiva soltanto alle invenzioni derivanti da ricerche (molto) costose. Ma, soprattutto, l'insistenza (abituale in quasi tutti i commentatori) sul concetto di "tecnico medio", come soglia critica di giudizio, ci trova in disaccordo, per tutto quello che abbiamo sin qui sostenuto, riassumibile in questi termini: **quasi sempre l'inventore non è altro che un tecnico medio**, o, se si preferisce, un'équipe di tecnici medi. Su quest'ultima precisazione concorda del resto anche Di Cataldo, che propone di lasciare

*"... da parte il modello ingenuo dell'invenzione "occasionalmente" e "gratuitamente" realizzata dall'inventore persona fisica..."*

Di fatto questo modello è decisamente obsoleto<sup>9</sup>; sul punto ci sembrano concordare anche gli esaminatori dell'EPO, per quanto si può dedurre dalle definizioni della persona "skilled in the art" formulate, per esempio, nelle decisioni T 694/92, T 60/89, T 500/91, T 412/93, T 223/92, T 455/91, T 886/91<sup>10</sup> e altre. Ma proprio in una di esse (T 223/92) si legge testualmente che la persona "skilled in the art"

*"must assumed to lack inventive imagination to solve problems for which there do not exist already routine methods of solution..."*

Non ci sembra di distorcere lo spirito della decisione T 223/92 affermando che, secondo i suoi redattori, i problemi per i quali già esistono metodi routinari di soluzione non richiedono "inventive imagination" (altra definizione di attività inventiva, da aggiungersi a quelle inizialmente citate). Ma c'è qualcosa di più routinario (della massima parte) dei procedimenti chimici usati per risolvere il problema di preparare, in modo più conveniente, un prodotto già noto? O di modificare un detersivo sostituendo il noto persale X con il noto persale Y, o il noto enzima proteolitico W con il noto enzima proteolitico Z, o il rivestimento di una compressa modificando il rapporto fra idrossietilcellulosa e idrossipropilcellulosa (e ci scusiamo per le iterazioni)?

Queste nostre considerazioni non sono dettate da inutile amor di pole-

mica, bensì da una lunga serie di constatazioni – forse desolanti ma obiettive – nelle quali l'ottica del chimico sperimentale prevale forse su quella dell'esperto di brevetti ma non intende soverchiarla. La conclusione? Per tentare di formularla citeremo ancora («a contrariis») Di Cataldo:

*"Vorrei fare, in tema di attività inventiva, ancora una rapida considerazione. La verifica della sussistenza di questo requisito, come sappiamo, tende ad essere trascurata da tutti i sistemi ad esame; rimane ovunque aperta (se pure in termini diversi da sistema a sistema) la via della dichiarazione di nullità del brevetto che eventualmente sia stato rilasciato in assenza di taluno dei presupposti di brevettabilità... È a tutti noto il ruolo deterrente che può svolgere un brevetto nullo, che è tanto più forte quanto più concentrato è il settore di mercato in cui esso si colloca. Di conseguenza, il costo collettivo provocato da un esame preventivo attento solo alla verifica della novità potrebbe apparire più elevato e meno sostenibile, e dovrebbe farsi di tutto perché gli Uffici competenti realizzino al meglio anche l'esame della attività inventiva."*

Ci sembra (ed è una sensazione neanche troppo sommersa, dopo quanto abbiamo scritto) che, se gli Uffici competenti esaminassero "al meglio" l'attività inventiva, il numero dei brevetti concessi si ridurrebbe in misura imponente, almeno nei settori di nostra competenza. Ci sembra che la trascuratezza giustamente lamentata da Di Cataldo scaturisca dalla più o meno consapevole constatazione, da parte degli esaminatori, che il requisito in questione è già diventato così evanescente (e ancor più lo diverrà) da imporre la scelta fra due sole possibilità: fingere che il requisito sia soddisfatto, o respingere la massima parte delle domande di brevetto.

Ci sembra, infine, che quest'ultima soluzione comporterebbe un costo collettivo infinitamente più elevato di quello provocato dalla sola valutazione della novità, poiché nella massima parte dei casi punirebbe proprio quella che Vanzetti definisce "la ricerca, intesa come costoso e paziente lavoro di sperimentazione di (grandi) équipes di ricercatori".

# Il risarcimento del danno da contraffazione. Lost profit, price erosion, convoyed sales, bridgehead sales

Mario Franzosi

1. La lunghezza e complessità delle cause di contraffazione di brevetto ha indotto la prassi in molti paesi stranieri a ricercare, più che la inibitoria dal comportamento violativo, il risarcimento del danno. Gli ammontari che si ottengono in America, ad esempio, sono incommensurabilmente più alti di quelli che si ottengono in Italia. Anche il Giappone si muove su questa via. Ciò è il risultato (non tanto di un diverso sistema o di una diversa mentalità, quanto) di una più approfondita analisi teorico-pratica del fenomeno causativo di danno e dei suoi effetti. Credo che anche in Italia si debba portare maggiore attenzione al risarcimento del danno da violazione di brevetto.

2. Per cominciare, il legislatore italiano è silente. All'estero molte leggi indicano che il titolare può scegliere tra tre diverse modalità di risarcimento:

- I) il mancato profitto del titolare;
- II) il profitto del contraffattore;
- III) la royalty ragionevole.

Qui mi occuperò del mancato profitto del titolare (*loss of profits*).

3. Il mancato profitto del titolare può essere scomposto in queste voci:

- I) *lost profit due to lost sales*, e cioè la perdita di fatturato per effetto della riduzione delle vendite di prodotti brevettati (o in caso di brevetto di processo, di prodotti diretti del processo) attribuibile alla contraffazione;
- II) *price erosion*, e cioè la perdita di fatturato per effetto della riduzione dei ricavi unitari sulle vendite effettuate;
- III) *loss on convoyed sales*, e cioè perdita di fatturato per effetto della riduzione delle vendite di prodotti non brevettati, quando la mancata vendita di prodotti brevettati ha comportato una mancata vendita dei prodotti che nelle normali transazioni commerciali sono trascinati da quelli;
- IV) *loss for bridgehead sales*, e cioè perdita di fatturato dopo la cessazione della contraffazione o dopo la scadenza del brevetto, perdita derivante dal fatto che il contraffattore, per effetto della contraffazione, si è creato uno spazio sul mercato a danno del titolare.

4. La determinazione della perdita di profitto per perdita di vendite richiede la determinazione della casualità (la contraffazione ha causato una contrazione delle vendite) ed inoltre di quattro fattori (detti fattori DAMP: Morris):

- I) che vi sia una domanda del prodotto brevettato (*Demand for the patented product*);
- II) che non vi siano accettabili sostituti non violativi (*Absence of acceptable non-infringing substitutes*);
- III) che il titolare del brevetto abbia una organizzazione che sarebbe stata in grado di soddisfare la domanda (*Manufacturing and marketing capability*);
- IV) che venga poi determinato l'utile che sarebbe stato ricavato (*Profit he would have made*).

5. La *price erosion* si verifica per tutta la durata della contraffazione e anche dopo. Infatti una riduzione di prezzo non può (normalmente) essere recuperata anche se il prodotto non subisce più una concorrenza diretta.

6. La perdita per le *convoyed sales* si verifica per tutta la domanda della contraffazione e anche dopo. Infatti gli effetti della perdita di avviamento continuano anche dopo la causa che li ha posti in essere.

7. Il contraffattore spesso si crea (illegittimamente) una posizione sul mercato per effetto della contraffazione, e mantiene tale posizione a danno del titolare, essendosi creato una testa di ponte (*bridgehead*) con prodotti succedanei quando la contraffazione cessa, o con gli stessi prodotti quando l'attività cessa di essere illecita (per scadenza del brevetto).

Con ciò sottrae al titolare quello spazio che egli avrebbe se la contraffazione non ci fosse stata.

8. Non si dica che riconoscere degli effetti dopo la scadenza del brevetto comporti una ultraestensione del diritto di brevetto. Il diritto di brevetto dura 20 anni, ma il danno arrecato può avere una durata che non si collega alla vita del brevetto.

Allo stesso modo un incidente stradale può consumare pochi istanti, ma i danni arrecati possono essere permanenti.

## Circolari dell'U.I.B.M.

### N. 416 - Variazione importo contribuito per spese di ricorso.

L'art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 - Finanziaria 2000 - ha stabilito un contributo unificato per le spese degli atti giudiziari che riunisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria nonché i diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.

Gli importi di tale contributo unificato, determinati in base al valore del processo, sono indicati nella tabella 1 allegata alla legge stessa; i processi di valore indeterminabile, quali quelli relativi ai ricorsi innanzi alla Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'UIBM, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della suddetta tabella ove il contributo è fissato in L. 600.000.

Il comma 6 della stessa tabella stabilisce un contributo unico di L. 10.000 per il rilascio di copie autentiche.

Le norme sopra indicate entreranno in vigore il 1° luglio 2000 pertanto, per i ricorsi che verranno depositati a partire da tale data, dovrà essere pagato un contributo di L. 600.000 cui vanno aggiunte L. 10.000 se si desidera ricevere copia autentica della sentenza una volta registrata.

Si fa presente peraltro che in detto contributo non rientrano le spese di registrazione delle sentenze per le quali rimangono in vigore le modalità già disposte con circolare n. 398 del 21 luglio 1998.

Rimangono altresì invariate le modalità di pagamento di detto contributo che, come per il passato, deve essere effettuato mediante versamento sul c.c.p. n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Roma - a favore del capitolo 3602 - capo X.

Si invitano gli uffici in indirizzo a voler dare la massima diffusione alla presente circolare che è tuttavia reperibile anche sul sito internet dell'UIBM al sito [www.minindustria.it](http://www.minindustria.it).

# I Nuovi Regolamenti CE sugli Accordi di R&S, e sulla Cooperazione nella Produzione - Acquisto - Distribuzione - Standardizzazione (e relative Guidelines). Impulso alla consulenza preventiva

Raimondo Galli

La riforma del Diritto CE sulla Ricerca Sviluppo, e cooperazione tra concorrenti (e non) nella Produzione, Distribuzione ed Acquisto – ed accordi collaterali di PI – è quasi al completo ed è epocale.

Sulla GUCE 2000/C-118/3 sono stati recentemente pubblicati i progetti finali dei Nuovi Regolamenti in materia di Ricerca e Sviluppo, di Produzione e Specializzazione, e relative Guidelines, queste ultime applicabili ai principali rapporti orizzontali tra concorrenti (e non), tra cui ai rapporti di Cooperazione in materia di: Ricerca e Sviluppo, di Produzione, di Subfornitura, di Specializzazione, di Acquisto, di Commercializzazione, di Doppia Distribuzione, di Standardizzazione e Normalizzazione e quelli relativi alla protezione dell'ambiente.

I Nuovi Regolamenti e Guidelines (divisi in ben 190 capitoli) – ora in forma finale – entreranno in vigore probabilmente all'inizio del 2001 (mentre per i rapporti in corso al 31 Dicembre 2000, il divieto previsto dall'art. 81, par. 1, non si applicherà a tali rapporti nel periodo 1.1.2001-31.12.2001, se non soddisfano le condizioni per l'esenzione previste dai nuovi Regolamenti e Guidelines, ma soddisfano le condizioni per l'esenzione ex Regg. 417/85/CEE e 418/85/CEE).

Restano escluse dalla riforma le forme di cooperazione che non comportano un miglioramento in termini di efficienza, nonché i tipi più complessi di cooperazione orizzontale, quali le alleanze strategiche, lo scambio di informazioni e le partecipazioni minoritarie, nonché i comparti già regolamentati, quali i Trasporti (Reg. 1017/68; Reg. 4056/86; Reg. 3975/87; Reg. 479/92) e Assicurazioni (Reg. 3933/92), nonché le Concentrazioni (Reg. 4064/89).

Questi Regolamenti e relative Guidelines completano, insieme a quelli pubblicati nel Dicembre 1999 in or-

dine ai rapporti verticali (Reg. 2790/99/CE e set di 240 Guidelines; sui quali vedi questa Rivista, Marzo 2000), le Block Exemptions relative ai principali rapporti in materia di Ricerca, Produzione e Distribuzione, orizzontali e verticali, sia tra concorrenti che tra non concorrenti, nonché gli accordi accessori in materia di PI.

La riforma è di eccezionale portata, perchè la serie di Block Exemptions ridurrà (abbatterà) la necessità di notifiche preventive alle Autorità Anti-Trust, e ridurrà la Litigation strumentale (onde far dichiarare -incidentalmente – la non applicabilità dell'art. 81/1, ex art. 81/3, del Trattato, in sede di esecuzione coattiva o impugnazione di contratti restrittivi la libertà concorrenziale rilevante): deregulation quindi e maggiore semplicità operativa per le imprese – e minori costi.

Inoltre, le novità strutturali sull'analisi del mercato emergenti dalla riforma, comportano la inapplicabilità degli Studi di Settore sinora impiegati dalle Aziende ed Autorità Anti-Trust Nazionali.

Aumenterà quindi molto la richiesta di servizi di consulenza legale preventiva, perchè le Aziende avranno bisogno di ri-orientare le strategie comuni di R&S, Produzione e Distribuzione, secondo le nuove ampie possibilità ora offerte dalla Legge. Si cercherà in questa piccola Nota di riassumere le principali novità, e di commentarle brevemente per materia.

## Generalità

I Nuovi Regolamenti e Guidelines stabiliscono le condizioni di Inapplicabilità dell'art. 81, par. 1, del Trattato di Roma a certi rapporti e pratiche concordate Orizzontali (di cui dopo), e quindi si stabilisce una

Block Exemption ex art. 81, par. 3, per tali rapporti (si ricorda che dopo il recente trattato di Amsterdam si sono, tra l'altro, rinumerati alcuni articoli del trattato di Roma, tra cui gli artt. 85 e 86, ora 81 e 82): ciò completa la deregulation in ordine ai rapporti orizzontali e verticali di Cooperazione in materia di Ricerca, Produzione e Distribuzione.

Questa è ritenuta principale motore della ripresa economica, essenziale specie per stimolare le PMI, e per fronteggiare le sfide competitive dei grandi gruppi esteri e specie Americani ed Asiatici.

Si rammenta che per "accordi di cooperazione orizzontale" si intendono gli accordi o le pratiche concordate che intervengono tra imprese che si situano allo stesso livello di mercato (spesso, ma non sempre, concorrenti): in genere la cooperazione riguarda la R&S, e la cooperazione nella Produzione, Acquisti, Commercializzazione, Standardizzazione.

Per "accordi di cooperazione verticale" si intendono invece gli accordi o le pratiche concordate che intervengono tra imprese che si situano a diversi livelli di mercato

Nel regime tuttora vigente, onde valutare la compatibilità di una cooperazione orizzontale con l'art. 81, par. 1, il comparto è regolato da due Regolamenti e due Comunicazioni della Commissione (Reg. 417/85/CEE sulla Specializzazione/Produzione e Reg. 418/85/CEE sulla Ricerca e Sviluppo [R&S]; Comunicazione GU C75 del 1968 in ordine alla Cooperazione tra imprese; Comunicazione GU C43 del 1993 in ordine alla valutazione delle Imprese Comuni aventi natura di cooperazione).

La evoluzione dei mercati e la globalizzazione ha comportato una crescente diversificazione delle forme di cooperazione orizzontale; ne consegue la necessità di una modernizzazione del sistema, onde renderlo più ampio e duttile, e più orientato

su criteri di carattere economico, più che strettamente giuridico.

Il vecchio sistema impostato su rigidi schemi normativi, basato su liste bianche (ciò che si poteva, o, più spesso, che si doveva fare onde rendere l'esenzione applicabile) e liste nere (ciò che non si poteva fare), irrigidiva il sistema, lasciava ampio spazio alla incertezza, ed obbligava le imprese a complesse architetture giuridiche, (concentrazioni o scorpori, schemi contrattuali simulati, cause strumentali o fittizie.....), onde dissimulare la applicabilità delle liste bianche, o evitare le liste nere.

Il nuovo sistema è basato sull'esame del potere di mercato congiunto dei contraenti (sul mercato rilevante, ed eventualmente sul mercato a monte ed a valle in caso, frequente, di effetti "Spillover" o di interoperatività di mercati contigui – es. mercato dei componenti importanti, rispetto al mercato dei prodotti finali -), confrontato con le condizioni generali di concorrenza del comparto: se la quota di mercato cumulativa dei contraenti concorrenti, anche potenziali, non supera certi quozienti (tra il 15 % ed il 25 %, nelle varie fattispecie, corrette col metodo "HH", di cui dopo), ed a patto che non sussistano alcune restrizioni fondamentali (hard-core restraints, corrispondenti in buona parte alle black lists ora in vigore) si presume che l'art. 81/1 non sia violato, e che l'art. 81/3 si applichi, salvo la possibilità del ritiro della esenzione per categoria, da parte della Commissione, in certi casi previsti.

Ciò onde evitare i casi più gravi di collusione orizzontale tra concorrenti, quando le parti detengano un potere di mercato ritenuto pericoloso per la concorrenza residua sui mercati inter-operanti o contigui ed in assenza di efficienze che superino il test di bilanciamento pro-competitivo.

Per calcolare la quota di mercato rilevante si farà anche riferimento alla recente (e complessa) Comunicazione della Commissione sulla nozione di Mercato Rilevante del 9.12.1997.

Mentre per gli accordi "De Minimis" vale ancora l'ultima Comunicazione della Commissione De Minimis del 1997, per cui sotto le soglie del 10 % (per gli accordi verticali, in ordine alla determinazione dei prezzi di rivendita o alla protezione territoriale assoluta) e del 5 %

(per gli accordi orizzontali, in ordine alla fissazione dei prezzi, alle limitazioni della produzione o vendita, o alla ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento) di quota congiunta di mercato, anche le restrizioni più gravi non saranno automaticamente vietate ex art. 81/1.

La Commissione ritiene che tali restrizioni fondamentali – in assenza di un potere di mercato – non siano automaticamente pregiudizievoli e quindi vadano valutate dalle autorità Anti-Trust Nazionali e dai Giudici.

Per queste ultime andrà quindi esaminata la prassi, ancora giovane, delle autorità anti-trust nazionali (e delle Corti Specializzate ove esistenti, ad esempio delle Corti d'Appello per l'Italia): ad es. l'Autorità Anti-Trust Italiana (AGCM) ha dichiarato nel 1997 che farà riferimento generalmente al diritto anti-trust CE, senza però sentirsi vincolata da questo; ha anche dichiarato che non si riferirà di norma a quote di mercato ed a criteri matematico-economici: si pensa che ora tale dichiarazione venga rivista.

Andranno anche riviste le fondamentali "Comunicazioni della Commissione sulla Cooperazione tra la Commissione e le autorità anti-trust nazionali", nonché la "Comunicazione sulla cooperazione tra la Commissione ed i Giudici Nazionali", nonché alcune fondamentali decisioni della Corte di Giustizia (per prima la celebre Sentenza: *Sergio De Limitis/Henninger Brau*), onde rilevare i complessi rapporti ed i complessi margini di autonomia o interoperatività delle rispettive autorità e rapporti tra diritti nazionali e diritto CE, nonché la nuova autonomia tra gli art. 81/1 e 81/3, che ha stabilito finalmente anche nella UE un utilizzo "federale" ma decentrato del diritto cogente e delle esenzioni, secondo una "rule of reason", e cioè secondo un bilanciamento di interessi decentrato, svolto dai Giudici e dalle autorità anti-trust periferiche.

Decentramento molto importante davvero, visto il limitato numero di casi che la Commissione è in grado di seguire ogni anno (circa 20 decisioni all'anno).

Punto di partenza dell'analisi è la considerazione della differenza tra accordi verticali ed orizzontali in ordine all'impatto anti-concorrenziale delle intese.

I Regolamenti e le Guidelines sulla Cooperazione Orizzontale qui in commento mutano vistosamente la visione della Commissione, come espressa nel Dicembre 1999, in senso libertario e pro-competitivo (mentre è enorme la differenza con la tradizionale analisi restrittiva della Commissione, svolta specie negli anni tardo '70 e '80, cioè in periodo ove le condizioni del mercato erano già considerate mature e quindi concentrate).

Vale la pena di rammentare che nelle Guidelines sulle Restrizioni Verticali del Dicembre 1999, la Commissione aveva espresso un fondamentale concetto come punto di partenza: il concetto cioè che le restrizioni verticali vanno considerate con maggior indulgenza rispetto a quelle orizzontali, perchè sul piano orizzontale l'esercizio di un potere di mercato da parte di un concorrente (vendite a prezzi più elevati) può andare a vantaggio dei suoi concorrenti (perchè divengono più competitivi sul prezzo), il che può spingere i concorrenti a coordinare il loro comportamento anti-concorrenziale (collusione orizzontale).

Invece nei rapporti verticali l'output dell'uno è l'input per l'altro: ciò comporta che l'esercizio di un potere di mercato da parte dell'impresa a monte o a valle, è normalmente pregiudizievole per la domanda del prodotto dell'altra. Le imprese partecipanti all'accordo hanno pertanto buoni motivi per impedirsi reciprocamente di esercitare un potere di mercato (self-policing effect).

Questo punto di vista restrittivo della Commissione in ordine alla Cooperazione orizzontale (che poteva valere in sistemi non globalizzati) è testimoniato dalle sue principali decisioni (dopo, in analisi): l'effetto sulle imprese è ben noto, e costringeva a complesse e costose strategie di ingegneria giuridica, onde non restare bloccati dalle maglie strette del sistema.

La riforma in commento muta del tutto la visione della Commissione, come si vedrà in seguito, anche a costo di alcune forzature, come talora emerge nelle Guidelines.

Punto di partenza per tale mutamento di rotta è la considerazione che, specie per le PMI, la cooperazione orizzontale può costituire idoneo strumento a condividere i rischi, realizzare economia di scala, mettere in comune il Know-How, lancia-

re più rapidamente le innovazioni sul mercato, salvo che ciò sia uno strumento dissimulato per realizzare scopi vietati, e cioè la fissazione dei prezzi, la fissazione delle quote di produzione o di vendita, la compartimentazione dei mercati.

Novità vera è che anche tali effetti indesiderati non sono più dei veri Taboo, in quanto essi sono proibiti solo se mediante tali accordi i concorrenti (a) mantengano, ottengano o aumentino un potere di mercato e se (b) mediante ciò provochino effetti negativi globali sui prezzi, sulla produzione, sulla innovazione, o sulla varietà e la qualità dei prodotti o servizi.

A quanto si vede, salvo la dimostrazione di un posizione dominante, anche quote di mercato elevate (e superiori ai limiti del 15-25% nelle varie fattispecie) combinate con gravi restrizioni anti-concorrenziali, non sono di per sé sufficienti per far scattare divieti e sanzioni, se d'altro canto le restrizioni siano indispensabili e sussistano condizioni di applicazione dell'art. 81/3 e cioè se le efficienze superino le inefficienze, con debita traslazione degli effetti positivi sui consumatori.

Ciò vale specie per prodotti nuovi, per l'high tech, per tecnologie o mercati conseguibili solo in comune.

In generale, quindi, secondo le nuove Guidelines (ripartite in ben 190 capitoli), la nuova Block Exemption si applicherà o meno in 3 principali classi di fattispecie: (a) casi in cui l'art. 81/1 non si applicherà quasi mai, (b) casi in cui si applicherà quasi sempre, (c) casi in cui una considerazione va fatta con più attenzione. Vediamoli brevemente.

*(a) Casi in cui l'art. 81/1 non si applicherà quasi mai.*

Ciò vale in genere per le forme di cooperazione orizzontale che non implicano un coordinamento del comportamento concorrenziale, quali la cooperazione orizzontale tra imprese non concorrenti, la cooperazione tra concorrenti aventi ad oggetto attività o progetti che non potrebbero in alcun modo realizzare autonomamente, la cooperazione avente ad oggetto attività molto lontane dal livello di commercializzazione (naturalmente in presenza di elevato potere di mercato o se tali accordi provocano la preclusione di terzi, allora il divieto ex art. 81/1 scatterebbe).

*(b) Casi in cui l'art. 81/1 si applicherà quasi sempre.*

Il divieto ex art. 81/1 scatterà quasi sempre se gli accordi hanno come oggetto o effetto di limitare la concorrenza, fissando i prezzi, limitando la produzione e ripartendo i mercati o la clientela, a meno di accordi De Minimis che vanno valutati separatamente.

Ciò non vale però se tali accordi siano accessori e necessari ad altri non vietati: come esempi può pensarsi:

- ad una impresa comune di produzione che commercializza anche i beni prodotti in comune, per il cui funzionamento è ovvio che le decisioni sui prezzi e sulla produzione/vendita siano prese in comune,
- o i casi in cui sia creato un marchio comune tra aziende concorrenti, caso in cui il marchio comune è credibile solo se tutti gli aspetti di marketing, ivi compreso il prezzo, sono standardizzati.

*(c) Casi in cui una considerazione va fatta con più attenzione.*

Il bilanciamento tra l'art. 81/1 ed 81/3 andrà effettuato con più attenzione nei casi diversi dai primi due, e cioè nella maggior parte dei casi, ove i concorrenti orizzontali sono spinti a coordinare il loro comportamento concorrenziale (collusione orizzontale) e quindi a coordinare prezzi e quote di produzione o obiettivi di vendita: ciò può intanto avvenire quando i concorrenti condividono un margine rilevante dei costi totali e specie quando ciò determina margini di utili simili.

L'analisi, in breve, dovrà tener conto in genere dei seguenti criteri: posizione delle parti sui mercati, il grado di concentrazione del mercato, cioè il numero e posizione dei concorrenti (applicando il metodo Herfindahl-Hirschman "HH", cioè la somma dei quadrati delle quote di mercato detenute da ogni concorrente, risultando la concentrazione bassa con indice HH inferiore a 1000, media con indice HH tra 1000 e 1800, elevata con indice HH oltre 1800), la stabilità delle quote di mercato nel tempo, le barriere all'ingresso, la concorrenza potenziale (sulla nozione vedi: *Comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante; Tredicesima Relazione sulla politica di Concorrenza, punto 55; caso Elopak/Metal Box-Odin*), il potere contrattuale dei fornitori e clienti, la na-

tura del prodotto, il futuro mercato della innovazione.

Gli elementi di cui sopra andranno ponderati ai sensi dei criteri noti dell'art. 81/3, con le due note rilevanti che la pressione concorrenziale residua deve far sì che le economie ed efficienze raggiunte dalle parti con gli accordi orizzontali devono essere passate al consumatore con diminuzione dei prezzi e lancio di nuove gamme di prodotti innovativi e che le clausole di esclusiva devono in genere servire a mitigare gli effetti parassitari di "free riding".

Vediamo ora in breve i comparti oggetto delle Block Exemptions e delle Guidelines, che sono, come si è esposto, prevalentemente (ma non solo) gli accordi di Cooperazione in materia di Ricerca e Sviluppo, di Produzione e Specializzazione (e Subfornitura), di Acquisto, di Distribuzione, di Standardizzazione, e di Protezione dell'Ambiente.

*Gli accordi di Cooperazione in materia di Ricerca e Sviluppo.*

Il nuovo Regolamento di Esenzione e le Guidelines sostituiranno il Reg. 418/85/CEE tuttora in vigore per la R&S (come integrato, quanto alla distribuzione comune dei derivati della R&S ed altri aspetti, dal Reg. 151/93/CEE e prolungato dal Reg. 2236/97/CEE al 31.12.2000).

Il preambolo dà atto del necessario sviluppo del Reg. 996/1999 della Commissione, in applicazione della Decisione del Consiglio 1999/65/CE in ordine alle norme per la partecipazione delle Imprese, Centri di Ricerca e Università, ai programmi di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (RST), finanziati nell'ambito del quinto programma di RST della UE. Il Nuovo sistema, in breve, semplifica ed amplia i limiti del Reg. 418/85, pur restando molto vicino ad esso nello schema e nelle prescrizioni positive e negative (le liste bianche e nere qui sembrano in buona parte mantenute, anche se con semplificazioni e previsioni più liberali).

L'esenzione si applicherà agli accordi tra due o più imprese, di R&S puro, e con la possibilità dello sfruttamento o meno dei risultati, anche in comune (inclusi i puri accordi di sfruttamento, derivanti da previa attività di R&S svolta in comune, ma in precedenza), inclusa la concessione in comune dei diritti di PI.

Condizione della esenzione (lista



bianca, simile ma semplificata, rispetto all'art. 2 del Reg. 418/85), al fine di limitare la applicazione della esenzione e di evitare che accordi di specializzazione, produzione o subfornitura possano beneficiare di tale esenzione sotto schemi simulati, è che:

- tutti i risultati della Ricerca siano accessibili a tutti i partecipanti, salvo convenire che gli Istituti di Ricerca ed Università utilizzino i risultati della R&S solo per effettuare ulteriori ricerche.
- se l'accordo riguarda solo la R&S, ciascuna parte deve poter sfruttare autonomamente (!) ("automaticamente", inopportuno nel Reg. 418/85) i risultati della ricerca in comune, nonchè il Know-How preesistente a tal fine. (gli ultimi due punti sono molto importanti se coordinati, perchè nel vecchio regime ciò comportava la difficoltà di proibire alle parti di divulgare o licenziare a terzi il Know-How o i brevetti risultato della Ricerca, senza poter invocare il regime di dipendenza tra i mutui diritti di PI, in quanto anche la concessione di K-H o di brevetti fa parte dello "sfruttamento" e quindi gli altri contraenti di un contratto di R&S puro non potevano essere impediti dal divulgare a terzi, incaricati dello sfruttamento, tali risultati protetti e del "K-H preesistente" e ciò a meno che una delle parti non violi gli accordi contrattuali [Comm. CEE 27.7.1990, *Konsortium*]. Ora, specie se una della Parti è una Università o Istituto di Ricerca, è possibile prevedere tale limitazione. Vedi black list, dopo).
- lo sfruttamento in comune deve riguardare diritti protetti dalla PI che contribuiscano in modo sostanziale al progresso economico ed i cui risultati devono essere determinanti per la fabbricazione dei prodotti (questo era e resta uno dei principali ostacoli alla applicabilità della esenzione, perchè i criteri sono troppo rigidi ed è difficile prevederli all'inizio della ricerca).
- le imprese specializzate nella produzione devono soddisfare le domande di fornitura di tutte le parti, salvo il caso di distribuzione comune (secondo il principio di non discriminazione, si riteneva, già nel vecchio sistema, e cioè senza discriminazioni nè qualitative, nè di prezzo).

Come si vede la lista bianca di cui sopra ricalca quella ex art. 2 del Reg. 418/85, eliminate di base le previsioni (a) ed (e) del Reg 418/85, al fine di restringere le ipotesi di esenzione, secondo cui:

- le imprese dovevano stabilire ex ante le attività oggetto di R&S (il che poteva rendere molto difficile la applicabilità del Reg. 418, perchè ex ante è molto difficile effettuare tale previsione; anche se il merito di essa era di limitare gli ostacoli alla ricerca indipendente degli altri contraenti nel campo della R&S o in campi affini: se questi non sono definiti con precisione ex ante rendevano facile per le grandi imprese ridurre l'impatto competitivo delle imprese più piccole nella innovazione, mediante il loro coinvolgimento nella ricerca comune e collegato vincolo di non condurre ricerca autonomamente nello stesso campo),
- le imprese di produzione comune o specializzate potevano essere tenute a fornire i prodotti solo alle parti (vincolo non presente nel Reg. 417/85/CEE sulla Specializzazione e produzione).

La esenzione in materia di R&S in comune si applica per tutta la durata della attività di R&S e in caso di sfruttamento in comune dei risultati, per un periodo di 5 anni dalla prima immissione in commercio nella UE, se le parti non sono concorrenti tra loro. Se invece almeno due delle parti sono concorrenti tra loro, la esenzione si applica per la stessa durata ma a patto che la quota congiunta di mercato dei partecipanti non superi il 25 % del mercato dei prodotti rilevanti.

Come si vede la quota è stata ampliata rispetto ai limiti del 20 % e 10% stabiliti oggi dai Regg. 418/85 e 151/93 nei casi rispettivamente di produzione comune e distribuzione comune, derivanti dalla attività di R&S.

La Esenzione non si applicherà invece in presenza delle restrizioni più gravi (hard-core restraints, corrispondenti da vicino alla black list del Reg. 418/85), e quindi quando le parti prevedano:

- limitazioni di svolgere R&S in campi non connessi o nello stesso campo dopo la cessazione della R&S prevista,
- il divieto di contestare la validità dei diritti di PI,

- la limitazione delle vendite o della produzione (salvo i casi della previsione di obiettivi di produzione o vendita con fissazione dei prezzi, in caso di produzione o vendita in comune o di impresa comune in tali attività),
- la fissazione dei prezzi (nel vecchio regime tale limite valeva prevalentemente nei prezzi esterni a terzi, non invece sempre tra le parti),
- le limitazioni relative alla clientela da rifornire dopo 5 anni dalla prima immissione in commercio (nel vecchio regime vi era distinzione tra i vincoli sulla clientela e le "field use restraints", cioè le "limitazioni dell'uso della tecnologia a una o più applicazioni tecniche", come nel Reg. 240/96 sul trasferimento di tecnologia, da cui derivassero limiti al tipo di clientela. Invero tali limiti alle applicazioni tecniche erano oscuri ed in pochissimi casi la Commissione se ne era occupata, ad es. nei casi *Windsurfing* e *France/Suralmo*, e nelle IX e XVII *Relazione alla Concorrenza*).
- il divieto di praticare vendite passive (cioè non sollecitate) nei territori riservati,
- il divieto delle vendite attive nei territori riservati dopo 5 anni dalla prima immissione in commercio,
- l'obbligo di non concedere a terzi licenze, ove non sia previsto o non avvenga lo sfruttamento comune dei risultati da parte dei contraenti (notevole miglioramento rispetto al vecchio regime, in cui tale previsione era minore).
- gli obblighi di non rifornire clienti che rivendano in altri territori (onde proteggere le importazioni parallele, che restano il centro del sistema), o limitare gli acquisti dei terzi nella UE attraverso l'adozione di misure di PI o altre misure (qui soccorre la prassi della Comm e della CG, nei casi ad es. di esclusioni strumentali delle garanzie per prodotti originali o non, o esclusione del after-sale service, o della litigation strumentale, casi decisi ad es. in CG, *Hasselblaad*, *Zanussi*, o esposti nella XV *Relazione alla Concorrenza*).

La Commissione potrà invece revocare i benefici della Esenzione quando i Poli di Ricerca residui siano insufficienti, l'esistenza dell'accordo ostacoli sensibilmente i terzi dal pro-

cedere alla R&S o dall'accedere al mercato dei prodotti oggetto di R&S, o se le parti non sfruttino in comune i risultati della R&S senza ragione obbiettivamente giustificata (mentre ciò è indice di R&S puro, può essere anche indice di pressione anti-concorrenziale per la preclusione al mercato di una o più parti).

Come si vedrà nelle Guidelines, vi sono quindi una serie di casi in cui vengono a configurarsi nuove fattispecie di Licenze Obbligatorie a terzi, onde evitare gli effetti di preclusione sopra menzionati (che poi dette licenze derivino da negoziazione o da transazione a seguito di azione giudiziale per supposta o simulata contraffazione, si tratta di note modalità).

Quanto alle Guidelines, esse stabiliscono una presunzione di inapplicabilità del divieto dell'art. 81/1 agli accordi di R&S, che prevedano o meno l'esecuzione in appalto o in subfornitura di alcune attività di R&S, nonché la distribuzione comune dei derivati.

Le Guidelines vanno oltre il Regolamento di esenzione e stabiliscono che in genere gli accordi di R&S puri, abbastanza lontani dalla fase della commercializzazione, sono in genere esenti dal divieto ex art. 81/1. Lo stesso vale per gli accordi di R&S tra non concorrenti, o tra concorrenti se questi possono dimostrare che non avrebbero potuto indipendentemente procedere alla R&S. Lo stesso vale se la R&S non preveda lo sfruttamento in comune dei risultati, a meno di insufficienza dei Poli di Ricerca residui.

Reciprocamente, lo sfruttamento in comune dei risultati non ha necessariamente carattere restrittivo, a meno che miri a fissare i prezzi, limitare la produzione o vendita o compartimentare i mercati.

Generalmente gli accordi in materia di cooperazione sulla R&S vengono definiti altamente benefici, salvo che le parti abusino della loro posizione di mercato onde restringere l'innovazione mediante accordi di R&S appositamente congegnati: interessanti sono i casi della R&S di nuovi prodotti o di componenti importanti (Spillover), ove il principale operatore su un mercato coopera con concorrenti minori ma molto attivi nella ricerca, onde ridurre l'impatto competitivo.

Molto utili alcuni paragrafi che tendono a risolvere alcune delle princi-

pali difficoltà del regime vigente, e cioè il momento in cui si effettua la valutazione dell'accordo di R&S (che ha fatto abolire l'art. 2/a del Reg. 418/85) specie per prodotti nuovi, e la considerazione che la concessione di licenze a terzi può molto spesso risolvere problemi di bilanciamento di interessi tra R&S e concorrenza residua.

Infine si segnala la necessità di analisi più complesse per distinguere gli accordi di R&S combinati con la produzione unilaterale su base di specializzazione, dagli accordi di produzione in comune, di specializzazione, di subfornitura o fornitura OEM, onde beneficiare dei minori vincoli dei primi, e ciò introduce al prossimo paragrafo.

*Gli accordi di Cooperazione in materia di Produzione e Specializzazione (e Subfornitura).*

La nuova bozza di Regolamento di Esenzione rimpiazzerà il Reg. 417/85/CEE ora vigente (prolungato sino al 31.12.2000 dal Reg. 2236/97/CE, come già modificato dal Reg. 151/93/CEE in ordine alla distribuzione comune ed altre previsioni).

Questo si applicherà agli accordi orizzontali in cui (in genere) un concorrente (o non) rinuncia o cessa, a favore di un altro, alla fabbricazione di certi prodotti (specializzazione unilaterale), agli accordi in cui ciascuno dei concorrenti rinuncia o cessa, a favore dell'altro, a fabbricare determinati prodotti (specializzazione reciproca), ed agli accordi in cui i concorrenti si impegnano a fabbricare certi prodotti solo in comune (produzione in comune).

Gli accordi di *specializzazione unilaterale tra non-concorrenti* possono anche (e prevalentemente) beneficiare del Reg. 2790/99 in ordine alla Restrizioni Verticali (su cui diffusamente nel numero di Marzo 2000 di questa rivista). Le Guidelines cercano di operare distinzioni tra le due diverse complesse ipotesi, specie nel caso di *specializzazione unilaterale tra non-concorrenti che operino la doppia distribuzione*.

Il Preambolo assicura la fondamentale nozione che i benefici della Specializzazione possono venire conseguiti se nessuna delle parti sia costretta a rinunciare (o abbandonare) al mercato a monte o a valle: onde evitare questo effetto indesiderato, gli accordi di specializzazione deb-

bono contenere obblighi di fornitura o di acquisto (eventualmente anche su base di esclusiva).

Siffatti accordi di Specializzazione e Produzione Comune saranno quindi esentati a patto che la quota di mercato oggetto dell'accordo (inclusi gli effetti di Spillover) non superino il 20 % del mercato rilevante (poiché ciò include gli accordi di commercializzazione in comune, il nuovo Regolamento è molto più liberal dei vigenti Reg. 417/85/CEE e Reg. 151/93/CEE) e a patto che non contengano le restrizioni fondamentali (black list), simili, mutatis mutandis, a quelle sopra viste per gli accordi di R&S e cioè pertinenti ai prezzi, produzione e vendita e clientela, salvo la libertà di stabilire obbiettivi di produzione nella produzione comune e la fissazione dei prezzi verso i clienti diretti nella distribuzione comune se tale fissazione sia la conseguenza della integrazione delle diverse funzioni.

Come si vede il nuovo Regolamento è più liberal nelle quote di mercato, specie per il caso della distribuzione comune, ma rispetto al Reg. 417/85 (che non conteneva - caso unico - la black list), il nuovo Reg. contiene ora la black list, ed in più le deroghe alla black list del nuovo Reg. sulla Specializzazione sono minori che quelle analoghe previste nel nuovo Reg. sulla R&S.

Forse può concludersi che la introduzione della black list è il mezzo per poter introdurre anche le deroghe espresse alle limitazioni fondamentali: andranno quindi ben valutate le Guidelines in merito, le quali mostrano una apertura molto vasta a tali accordi da parte della Commissione, che pare rinunciare per una volta al ruolo di grande Censore.

Invariate nel vecchio e nuovo regime le ipotesi di revoca della esenzione da parte della Commissione.

Da ultimo, sorprendentemente non sono stati affrontati alcuni dei problemi relativi ai rapporti tra il Reg. 417/85 e 418/85, quali la configurazione della specializzazione unilaterale come risultato della attività di R&S con distribuzione comune dei prodotti (cioè in quale regime rientri), ed i casi della English clause e cioè l'acquisto esclusivo dei prodotti oggetto della specializzazione entro il circuito, salvo esistano esternamente condizioni migliori (prevista nel Reg. 417/85 art. 2/b, ma non

prevista nel Reg. 418/85 art. 4/c), o i casi della fornitura esclusiva o meno – ed a condizioni non discriminatorie secondo la CG – a tutte parti da parte dei produttori incaricati della produzione su base di specializzazione (previsto dal Re. 418/85 art. 2/f, ma non dal Reg. 417/85 art. 2/c).

Le Guidelines – molto incentivanti sugli accordi di Produzione – prevedono intanto che gli accordi di Produzione (Specializzazione) sono *accordi Verticali* (perchè in genere hanno almeno l'effetto di stabilizzare i partecipanti ai due diversi livelli della produzione e distribuzione) e quindi ad essi si applicano il Reg. 2790/99 e relative Guidelines sulle restrizioni verticali.

Gli accordi di Produzione sono invece considerati orizzontali (e quindi soggetti al presente regolamento e Guidelines) in due casi: (a) accordi di subfornitura tra concorrenti (vedi art. 2/4 Reg. 2790/99), e (b) accordi di subfornitura tra non-concorrenti che comportino il trasferimento di Know-How al subfornitore (vedi anche art. 2/3 Reg. 2790/99, in cui si precisa che gli accordi di subfornitura tra non-concorrenti, in forza dei quali l'acquirente fornisce al subfornitore specifiche che si limitano a descrivere i beni da fornire, rientrano tra le restrizioni verticali).

Mentre agli accordi di subfornitura tra concorrenti si applicano le Guidelines sulle Restrizioni Orizzontali qui in commento, agli accordi di subfornitura tra non-concorrenti che comportino il trasferimento di Know-How al subfornitore si applica la Comunicazione sui contratti di subfornitura del 1979, fatto espressamente salvo.

(Inoltre andranno inclusi nelle Guidelines qui in commento le restrizioni relative ad accordi verticali non reciproci tra concorrenti ed il volume degli acquisti sia superiore a 100 milioni di euro, nonchè il caso della doppia distribuzione ove solo uno sia il produttore).

Quanto al mercato rilevante, le Guidelines specificano che possono aver-se effetti di Spillover rilevante “soltanto” in caso la cooperazione comporti “inevitabilmente” il coordinamento del comportamento concorrenziale su un altro mercato, e cioè se i mercati sono interdipendenti e se le parti si trovano in posizione di forza sul mercato secondario (sic!).

Il principale problema degli accordi di produzione viene indicato non come problema di rapporto orizzontale (cioè sulle quote di produzione o sui prezzi) ma come possibilità di collusione verticale e cioè la spinta a far aumentare i costi degli acquirenti concorrenti in mercati a valle (cioè nei costi di distribuzione e nei costi traslati per la incorporazione di componenti essenziali o magari di parti brevettate).

Sul punto parrebbe che le Guidelines smentiscano, più che integrino, il Regolamento di Esenzione, che dice (anche) l'opposto nella Black List e deroghe alla Black List.

In genere si indica che gli accordi di produzione tra non concorrenti non rientrano di solito nel divieto dell'art. 81/1 CE (ndr: salvo quote sopra i 100 milioni di euro, ma ciò non viene ricordato), o tra concorrenti, quanto la cooperazione costituisce l'unica possibilità di entrare su un nuovo mercato o di produrre un nuovo prodotto.

Si indica che maggiore è la quota dei costi comuni, maggiore è il rischio di collusione e quindi minore la concorrenza sui prezzi, in particolare nel caso di prodotti omogenei. Invece il rischio di collusione diminuisce se la parte dei costi comuni è modesta, o se la quota di produzione comune non è rilevante o se la cooperazione riguarda prodotti eterogenei la cui successiva commercializzazione richiede costose attività di distribuzione (il che ridurrebbe l'incentivo alla collusione a monte perchè ne annullerebbe gli effetti a valle).

Restano ora da analizzare le 4 forme residue di cooperazione orizzontale prese in esame dalle Guidelines, non rientranti – si noti – nei Nuovi Regolamenti di Esenzione per Categoria: ciò vuol dire che per tali forme di cooperazione orizzontale (e per le altre “atipiche”, cioè non previste, ma nemmeno escluse) la valutazione andrà fatta caso per caso, al di fuori di una Block Exemption tipizzata, e quindi in base ad una “Rule of Reason”, i cui criteri guida di bilanciamento sono delineati trasversalmente nelle Guidelines.

*Gli accordi di Cooperazione in materia di Acquisto.*

Gli accordi di Acquisto in Comune possono essere effettuati da una impresa comune, oppure mediante un accordo di natura contrattuale o at-

traverso forme di cooperazione meno stretta, al fine di conseguire economie di scala: ciò presuppone la creazione di un potere di mercato che si contrapponga a quella dei fabbricanti in pool.

L'acquisto in comune può comportare accordi sia orizzontali (sulla costituzione del gruppo di acquisto) che verticali (sulla fornitura del gruppo di acquisto ai suoi membri). Se tali accordi non sono stipulati tra concorrenti (ipotesi non frequente, es. rivenditori in mercati geografici del tutto distinti), raramente l'art. 81/1 CE troverà applicazione, a meno di una forte posizione del gruppo di acquisto. Naturalmente la posizione non concorrenziale deve essere vera e non fittizia, e quindi se essa risulta dallo schema contrattuale simulato, dovrà essere ben valutata.

Se invece avviene tra concorrenti (cioè operanti su mercati concorrenti a valle), normalmente le restrizioni concorrenziali non sono sanzionate da divieto, a meno che lo schema dell'acquisto comune non celi operazioni vietate.

Si ricorderà che l'acquisto esclusivo tra non concorrenti (o il patto di non concorrenza nella subfornitura) all'interno del patto di specializzazione bilaterale con quote di mercato inferiori ai 100 milioni di Euro, può conseguire gli stessi scopi avendo natura verticale, e quindi andranno viste le limitazioni del Reg. 2790/99. L'analisi verte sul potere di mercato, che sussiste ove il volume totale degli acquisti comuni spinga il livello dei prezzi al di sotto del livello concorrenziale e quindi ad un livello subottimale (in tal caso infatti il gruppo di acquisto non traslerrebbe il minor costo sui consumatori perchè per definizione ha un forte potere di mercato, mentre i fornitori – anche in pool – sarebbero costretti ad aumentare i costi degli altri acquirenti onde compensare il “profitto marginale negativo”).

Il potere del Gruppo di Acquisto può comportare le inefficienze della riduzione nella innovazione, la riduzione della qualità ed una offerta sub-ottimale, mediante la creazione di interdipendenza tra mercato di vendita e di acquisto.

Pur non esistendo una soglia assoluta che possa indicare quando una cooperazione di Acquisto possa creare un potere di mercato o meno, si indica che in genere tal potere non

è nocivo se la quota congiunta del Gruppo di Acquisto non supera il 15% su entrambi i mercati, di acquisto e di vendita. Se la quota è maggiore, l'accordo non è automaticamente vietato, ma andranno valutati altri fattori e specie la concentrazione del mercato e l'eventuale contropotere dei fornitori.

Gli accordi di esclusiva accessori ad accordi di cooperazione negli acquisti (cioè una quota di acquisto in comune vincolata) vanno valutati in questo quadro e non sono quindi vietati: certo è che il patto di esclusiva tra le parti aumenta la quota di costi comuni tra i concorrenti ed aumenta quindi l'incentivo alla collusione sia orizzontale che verticale. Possono esistere anche degli effetti cumulati di rete in mercati concentrati, ad es. se l'acquisto in comune provochi aumenti nei prezzi dei concorrenti (su cui i fornitori traslino i profitti marginali negativi), ne può derivare un aumento della concentrazione a valle, in modo che altri acquirenti concorrenti saranno spinti a concertare i loro acquisti in comune onde compensare il potere di mercato degli altri gruppi di acquisto; la maggiore concentrazione a valle a sua volta può provocare una ulteriore concentrazione a monte, tra i fornitori che devono fronteggiare il potere dei vari gruppi di acquisto tra loro in concorrenza, o metterli tra loro in concorrenza se il loro numero sia basso e quindi possa provocare la collusione orizzontale esterna tra gruppi di acquisto concorrenti.

#### *Gli accordi di Cooperazione in materia di Distribuzione.*

Le Guidelines si applicano anche agli accordi di cooperazione tra concorrenti nella vendita, distribuzione o promozione dei rispettivi prodotti.

Il caso più rilevante riguarda la distribuzione comune, per la quale andranno distinte le ipotesi della posizione o meno concorrenziale tra i contraenti, e le quote delle vendite comuni, onde valutare la applicabilità di questa Esenzione (sugli accordi orizzontali), o quella sulle restrizioni verticali, secondo gli schemi già visti sopra in merito agli accordi di produzione.

Il timore sulle inefficienze qui riguarda più il caso della fissazione dei prezzi, della ripartizione dei mercati (nella distribuzione reciproca) o dello scambio di informazioni, specie se una parte rilevante dei co-

sti di distribuzione è comune, e specie se la cooperazione nella distribuzione è legata ad altri accordi di cooperazione, quali ad es. la cooperazione nella produzione o negli acquisti, tutte fattispecie che aumentano l'incentivo alla collusione orizzontale e verticale.

Se la cooperazione interessa una quota di mercato inferiore al 15% del mercato rilevante si presume che le efficienze superino le inefficienze (a tutte le condizioni previste dall'art. 81/3), in generale rilevandosi che le efficienze dipendono molto dal grado di integrazione delle funzioni aziendali messe in comune e dalla loro importanza nel processo messo in comune (ad es. la grande distribuzione di mass products le richiede più che nella distribuzione di prodotti industriali acquistati da pochi consumatori professionali). Un risparmio di costi di trasporto dovuto ad es. solo ad una ripartizione di clientela senza una integrazione del sistema logistico non sarebbe in genere considerato una efficienza. In generale verrà valutata positivamente una integrazione con apporto di tecnologia, capitale o altre attività.

Oltre la quota del 15 %, andranno valutati gli indici complessivi già visti, mutatis mutandis.

Viene esemplificato il caso della fissazione di prezzi, ritenuto accettabile, se è necessario per rendere credibile il marchio comune (integrazione delle funzioni di marketing standardizzate), o della doppia distribuzione in territori diversi ove la ripartizione di territorio viene ritenuta necessaria onde poter penetrare altri mercati e quindi accrescere la gamma dei prodotti disponibili per la clientela locale.

#### *Gli accordi di Cooperazione in materia di Standardizzazione.*

Gli accordi di Cooperazione in materia di Standardizzazione (o di normalizzazione) hanno in genere lo scopo di definire requisiti tecnici o qualitativi relativi a processi o prodotti, ovvero fissare le condizioni per ottenere un marchio di qualità o la omologazione da parte di una autorità (vedi in partic. Dir. 98/34/CE).

Generalmente la Commissione valuta positivamente gli accordi che favoriscono la interpenetrazione economica nel mercato o incoraggiano lo sviluppo di nuovi mercati ed il

miglioramento delle condizioni di fornitura e dei prodotti. Ciò può avvenire se le informazioni necessarie per applicare lo standard siano a disposizione di coloro che vogliono entrare nel mercato a condizioni eque e non discriminatorie e che una parte considerevole del settore partecipi in modo trasparente alla definizione dello standard.

Negli altri casi la fissazione degli standard può invece avere ovvi scopi anti-competitivi ed in tali casi sarebbero proibiti e sanzionati.

Vi sono indicazioni di notevole favore della Commissione per lo sviluppo degli standard, anche in casi di forte potere di mercato ed anche in caso di posizione dominante (nessuna quota di mercato è fissata sugli standard), salvo che la applicazione degli standard sia obbligatoria e che non vi sia una reale possibilità di accesso agli standard da parte dei concorrenti a condizioni eque.

#### *Gli accordi di Cooperazione in materia di Protezione dell'Ambiente.*

Con gli accordi di Cooperazione in materia di Protezione dell'Ambiente le parti si impegnano a ridurre l'inquinamento (vedi COM(96) 561 def. e Quinto Programma CE a favore dell'ambiente)), con modalità quali la fissazione di standard di prodotti sul rispetto ambientale, il riciclo o l'uso di materiali, la riduzione delle immissioni, o il miglioramento di efficienza in materia di energia.

La Commissione valuta positivamente tali accordi, se naturalmente non fungano da strumento per raggiungere fini vietati di cartello dissimulato. Anche per questi accordi non vi è previsione di Quote di Mercato, e quindi anche posizioni molto elevate ed al limite dominanti potranno essere autorizzate.

È quindi palese che gli accordi sulla Standardizzazione e sulla Cooperazione in materia di Ambiente, visto il trattamento di favore, potranno risultare di particolare interesse per le Aziende che operino nel mercato della innovazione ed intendano stipulare patti concorrenziali, ove le restrizioni, anche le più gravi, possano rientrare negli schemi sopra accennati.

Come si vede da questa breve rassegna, la riforma (Deregulation Orizzontale) intende realizzare obiettivi di semplificazione e di certezza giuridica, ed ha lo scopo di evitare per quanto possibile le costose noti-

fiche preventive alla Commissione e di ridurre la litigation strumentale, mediante la creazione di una ampia zona franca entro cui gli operatori potranno muoversi con minori vincoli giuridici rispetto al passato, onde promuovere la cooperazione in funzione pro-competitiva. Andranno quindi rimediate in pe-

riodo iniziale le tradizionali strategie (e sarà difficile avvalersi degli studi di settore finora impiegati). Ne deriva quindi un forte impulso alla consulenza legale preventiva (come sostituto in molti casi delle Notifiche Preventive o della Litigation strumentale) di cui gli operatori economici potranno beneficiare onde

orientare le scelte sulla loro cooperazione orizzontale e verticale nell'ampia zona franca ora ritagliata dal nuovo regime, evitando di incorrere nei divieti e sanzioni Anti-Trust (sia Comunitari, che Nazionali). Non è vero quindi che la riforma..... non si applica anche alle professioni.

## Protocollo di Madrid e Nuovi Marchi: (nuovi) depositi, accordi di coesistenza, nullità relativa e decadenza per decettività

(Sintesi della Relazione dell'Avv. Raimondo GALLI, tenuta l'11 Maggio 2000, alla Assemblea Annuale Ordinaria A.I.P.P.I.)

**Le opinioni espresse sono personali e non riflettono alcun orientamento dell'A.I.P.P.I.)**

In questa nota tenterò di riassumere una mia piccola relazione tenuta in seno alla assemblea ordinaria annuale A.I.P.P.I. del 11 maggio us, con riferimento alla implementazione del Protocollo di Madrid, e specie alla questione della nullità relativa e conseguentemente alla nuova rilevanza del marchio, e quindi agli accordi di coesistenza, decadenza per decettività, ed ai nuovi depositi.

Il DL 447/99 che ha implementato il Protocollo di Madrid in Italia già reca un titolo self-explanatory: "Disposizioni per l'applicazione del Protocollo.....": implementazione ed applicazione sono infatti due cose diverse, essendo "l'applicazione" concetto più ampio della "implementazione".

Già dal titolo ci si aspetta quindi (a) una questione sull'eccesso di delega e (b) un interrogativo sulla funzione della legge in esame.

Lo scopo del Protocollo "per se" è noto: superare i quattro principali ordini di difficoltà dei Paesi ad esame preventivo ad aderire all'Accordo di Madrid.

Ma il sistema dei marchi in Italia, di per se, non conosceva tali difficoltà. Ciò malgrado, la legge italiana di implementazione del Protocollo ha tratto spunto per aggiungere anche i nuovi Istituti della opposizione e

Raimondo Galli

della nullità relativa (ed ecco l'ipotesi di eccesso di delega).

Si rammenta che il nuovo istituto della nullità relativa è previsto dall'art. 14 del DL 447/99, che modifica l'art. 59 della legge marchi, il cui testo ora stabilisce (ndr: enfasi aggiunte): "L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal Pubblico Ministero. Tuttavia, l'azione diretta ad ottenere la *dichiarazione di nullità* di un marchio per la sussistenza di uno degli *impedimenti* previsti dall'art. 17, comma 1, lett. b, c, d, e, g, h, per il contrasto con l'art. 18 /1/f, con l'art. 21, e con l'art. 25/3/b, può essere *esercitata* soltanto dai *titolari dei diritti anteriori* di cui ai predetti articoli".

Scopo di questa nota è rilevare gli effetti epocali della nuova previsione della nullità relativa (di cui sono per altro già interpretati alcuni sistemi esteri), che, assommata alle altre riforme già del 1992 e 1996, determinano un nuovo ambito di protezione e funzione del marchio, con conseguenze dirette sulle strategie dei depositi (nazionali ed internazionali), sui regimi di validità/invalidità del segno, sugli accordi di coesistenza, sulla decadenza per decettività e sulla litigation cross-borders.

Anche il regime nazionale anti-trust ed alcuni schemi contrattuali (penso

ad es. agli accordi di sub-fornitura, tra le maggiori fonti nazionali) ne risentiranno.

Non è difficile immaginare le (ottime e molteplici) ragioni della introduzione dei nuovi istituti: certo è che *l'effetto immediato della nullità relativa è quello:*

- (*pro-competitivo*) di aumentare il numero dei marchi coesistenti, (se le cause di nullità per conflitto con diritti anteriori "non possono essere fatte valere" per carenza di legittimazione attiva, alcuni marchi - pur sostanzialmente nulli in quanto gli artt. 17 e 47 l.m. non sono stati modificati - non potranno essere dichiarati nulli e quindi non potranno essere radiati dal registro),
- e di *incentivare gli stranieri a scegliere l'Italia come paese di origine*, (quei marchi che - pur sostanzialmente nulli, non potranno essere radiati dal registro a causa della carenza del presupposto dell'annullamento del marchio di base ex artt. 6 del Protocollo e dell'Arrangement, non potranno nemmeno determinare a cascata l'annullamento delle estensioni all'estero e quindi ciò determinerà un incentivo a scegliere l'Italia come Paese di Origine; ciò è reso facile essendo "l'effetto a cascata" ex Arrangement abolito ex Protocollo, anche se andrà ben valutata la clausola di Salvaguardia dell'Arrangement, rispetto al Protocollo, ex art. 9 sexies del Protocollo, anche ai fini dell'effetto a cascata).

Ulteriore corollario della elezione dell'Italia come Paese di Origine sarà sul fronte dei depositi ciò che è già sul fronte della litigazione secondo la celebre teoria – “*l’Italian torpedo*” (vedi LES Int. Newsletter, Luglio 2000) che è ora possibile estendere: una azione di accertamento negativo di contraffazione centralizzata che pregiudichi azioni parallele negli altri paesi per litispendenza (*Italian torpedo*) o di accertamento negativo di validità del marchio condotta *unitariamente* in Italia perchè ivi è residente il convenuto (art. 2 CB), l’attore riconvenzionale ! (n.d.r.: Cass. SSUU 3657/90) o perchè locum commissi delicti (art. 5.3 CB), o perchè Stato del deposito (17.4 CB) – secondo le regole di giurisdizione della Conv. di Bruxelles – non solo ne potrà pregiudicare sia la velocità che le azioni in altri paesi – per litispendenza – ma al contempo parrebbe escludere la “nullità a cascata” del marchio di origine in caso di “attacco centrale”, perchè questo attacco fatto in Italia non potrà portare all’annullamento del marchio di origine nel caso di conflitto di diritti anteriori, ex artt. 6 del Protocollo e dell’Arrangement e quindi non potrà determinare la radiazione del marchio di origine.

Inoltre, poichè la riserva di Giurisdizione ex 17.4 CB vale solo per le *azioni dirette di nullità*, ma non per gli accertamenti negativi di carenza dei presupposti di registrazione, nulla si opporrà a chiedere in Italia un accertamento negativo di carenza dei presupposti di registrazione nei confronti del marchio di origine ed al contempo di tutte le estensioni estere, così da neutralizzare l’art. 17.4 CB e la riserva di giurisdizione esclusiva ivi prevista.

“*Central Attack Italian Torpedo*” sarà quindi l’azione tesa a far dichiarare in Italia la carenza (o al contrario la sussistenza) dei presupposti di registrazione del marchio di origine italiano e di tutte le estensioni estere, con l’effetto cross-borders di evitare nullità a cascata ed al contempo determinare un *potenziale* conflitto per litispendenza con azioni parallele in tali paesi, per cui eventuali azioni di nullità all’estero per gli stessi motivi impedenti potrebbero potenzialmente – secondo la lex fori – o essere impedito o essere sospeso, pendendo già all’estero una azione di accertamento sugli stessi fatti o presupposti o anteriorità.

Ciò è reso ancor più facile dalla nuova regola (più ampia) di litispendenza internazionale, codificata dalla nuova bozza di Convenzione di Bruxelles, presentata dalla Commissione e dal Parlamento Europeo all’inizio del 2000.

L’effetto immediato delle opposizioni (risolto procedurale della nullità relativa) ne è il corollario, al fine della maggior certezza e rapidità di giudizio, e quindi di rinforzare ex post le scelte di cui sopra.

Potrebbe quindi svilupparsi la tesi che il Protocollo e la legge interna di applicazione con i nuovi istituti sviluppano un certo trend di “deregulation” (pro-competitiva) già in atto in tutti i settori, aumentino il numero di marchi coesistenti e quindi – a causa dei relativi agganciamenti – rilancino questi ed i commerci sottesi. Vediamo se ciò possa giustificare l’equazione: (*New Economy: Nuovi Marchi = deregulation: nullità relativa*).

L’Opposizione (e le Osservazioni di Terzi) – risolto procedurale della nullità relativa – risolvono *sostanzialmente* il problema dell’esame preventivo dei marchi: posto che l’UIBM può effettuare d’Ufficio un esame limitato ai motivi assoluti di rifiuto ex art. 29 L.M., questo esame viene esteso all’esame dei requisiti relativi – il conflitto con diritti di terzi – ad istanza di parte mediante una opposizione.

L’esame preventivo dei Marchi è stato quindi introdotto, anche se solo ad Istanza di parte, al fine di rendere efficace ed operativo il regime di nullità relativa.

Sembra trattarsi di operazione legislativa geniale: al contempo non si obbliga l’UIBM a fare un esame per cui non avrebbe le strutture, si accontentano i titolari anteriori ed i terzi, e si accontentano gli stranieri, che dall’esame “relativo” hanno da temere solo.... “relativamente”, quando debbono decidere dove depositare un marchio ex Protocollo (l’“*effetto a cascata*” ex Arrangement di Madrid è infatti abolito ex Protocollo, anche se andrà ben valutata la clausola di Salvaguardia dell’Arrangement, rispetto al Protocollo, anche ai fini dell’effetto a cascata).

Bisogna insistere sul fatto che sembra trattarsi di operazione legislativa geniale, perchè tra poco si osserverà che la legge contiene insieme (quanto al conflitto con diritti anteriori) – *Salomonicamente* – sia il principio della nullità relativa, che quello della

nullità assoluta (nonchè la decadenza e nullità assolute per decettività): poichè i due principi non sono facilmente conciliabili – e ciò è del resto da sempre insito nella funzione del marchio, in bilico tra interessi privati (del titolare del marchio) e pubblici (onde evitare l’inganno del pubblico), preme quindi trovare un timone per potersi bilanciare tra tali interessi privati (del titolare del marchio) e pubblici (onde evitare l’inganno del pubblico).

L’esistenza della soluzione Salomonica e quindi *la coesistenza dei regimi di nullità assoluta e relativa* (resa possibile già dall’art. 6/bis/1 - CUP) è testimoniata se non altro dal fatto che il nuovo testo dell’art. 59 (nullità relativa) confligge:

- non solo con il testo non modificato dell’art. 48(2) (da cui si è sempre desunta la nullità assoluta e che non è mutato nella riforma);
- e con la copia dei disposti speculari degli artt. 48(1) e 22(2) (nullità assoluta per conflitto con diritti anteriori ex art. 17 e carenza di convalida, se il marchio successivo è depositato in mala fede, non mutati dalla riforma);
- ma anche con gli artt. 47(1)(a) e 17 (non mutati dalla riforma, secondo cui il marchio è nullo, come “diritto sostanziale” se sussista uno degli impedimenti previsti dall’art. 17).

In altre parole, può osservarsi che ad oggi:

- a) l’art. 59 che regola “*l’azione di nullità diretta*” (n.d.r.:... *l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio.....*) (n.d.r.: **non quindi l’eccezione o l’azione di accertamento negativo dei requisiti di registrazione, che restano fuori dalle previsioni della nuova legge**) detta una regola *non sostanziale*, ma puramente *procedurale*, stabilente una regola in ordine alla legittimazione ad agire, con il corollario che la nullità relativa non è una regola sostanziale che possa mutare il diritto sostanziale dei marchi.

*Il Protocollo introduce infatti una nuova regolamentazione tutta ed esclusivamente procedurale: che poi tale regolamentazione procedurale abbia o meno effetti sostanziali è una pura conseguenza, ma non è l’oggetto diretto della legge. Ciò andrà tenuto in*

debita considerazione nella fase interpretativa.

b) l'art. 48(2), non mutato, continua a disporre che "la preclusione dell'azione di nullità di cui al comma 1 si estende anche ai terzi" (quindi i terzi in caso di conflitto con diritti anteriori saranno preclusi dalla azione di nullità dopo 5 anni, ma nei primi 5 anni conservano la legittimazione e quindi la nullità resta assoluta, in antitesi con l'art. 59).

Il punto è importante, perchè essendo le due norme opposte, una elimina l'altra, ed è fin troppo facile escludere l'ipotesi che tale antinomia sia frutto di disattenzione, perchè il legislatore speciale è attento, specie in sede di Protocollo.

Il principio che la "legge speciale sopravveniente abroga la legge generale" mi parrebbe quindi un modo primitivo e riduttivo per risolvere il problema (anche perchè come si vedrà molti altri argomenti testuali militano per escludere questa soluzione e per mantenere il regime di nullità assoluta).

Invece è vero che da sempre la dottrina (e la giurisprudenza in epoca ante 1979), hanno visto pregi e difetti, forma e sostanza, di tale antinomia, ed a quanto pare nessuno ha prevalso sino in fondo, salvo... Salomone (la stessa CUP ammette tale antinomia, ad es. l'art. 6/bis/1, che riconosce la legittimazione alla azione di nullità all'ufficio ed "agli interessati").

L'antinomia di cui sopra, come si vedrà, potrebbe forse essere risolta – se proprio si vuole dare coerenza a tutti i costi al sistema (non ogni conflitto di interessi contiene anche la soluzione del suo conflitto) – nel senso di concludere che la nullità per conflitto con diritti anteriori è relativa solo in caso di colpa del successivo depositante, mentre è assoluta in caso di dolo e ciò facendo leva sulle disposizioni di legge qui in commento e specie gli artt. 22/2 (richiamato dal 47/1/b), 48/1, 59, la cui differenza unica consiste proprio nell'esistenza o meno di una mala fede.

Poichè il giudizio di validità/invalidità di un marchio è un giudizio normativo molto complesso:

– altro è il caso di chi deposita un marchio in colpa (cioè errando sul giudizio di validità e quindi depositando un marchio nullo senza però accettare il rischio di tale nul-

lità, e non escludendo anche il caso del "dolo eventuale");

– ed altro è il caso di chi invece deposita o usa un marchio in mala fede, cioè sapendo di violare un diritto altrui;

– terzo caso è quello di chi crede di violare un diritto altrui e deposita, ma poi il suo giudizio si rivela errato ed il marchio è dichiarato valido e quindi il depositante successivo aveva errato nel suo giudizio di invalidità, cioè erra sulla propria mala fede.

Sarebbe valido un tal marchio, depositato in mala fede, ma senza violazione di altrui diritti, perchè il depositante aveva semplicemente errato sui presupposti di invalidità?

Tale soluzione è incerta, perchè poggia su accertamenti sulle intenzioni, ma si può anche obbiettare che tutto il sistema di diritto civile dell'illecito poggia su tale accertamento ex art. 2043 c.c., e tutto il sistema penale della imputabilità e colpevolezza poggia pure su tale accertamento o meglio sull'accertamento della sussistenza della colpa o del dolo.

Anche il sistema sanzionatorio del regime di concorrenza sleale distingue tra colpa e dolo, anche se in certi casi la colpa è presunta – salvo prova contraria – e quindi previo accertamento dello stato soggettivo.

Non mi pare quindi che ci si debba allarmare troppo da tale accertamento, anche se applicato al sistema dei marchi.

Il sistema dei marchi del resto poggia tutto sui principi "soggettivi" dell'accertamento delle associazioni confusorie e quindi, in ultima analisi, sul concetto normativo di rischio di confusione, e cioè di come soggettivamente un certo messaggio può venire recepito dall'utente medio.

c) gli artt. 48(1) e 22(2) (nullità assoluta per conflitto con diritti anteriori ex art. 17 e carenza di convalida, se il marchio successivo è depositato in mala fede), non mutati dalla riforma, dettano, come sopra visto, la regola chiara che in caso di mala fede, il marchio posteriore è nullo e la nullità può essere fatta valere da chiunque (il nuovo testo dell'art. 59 non include infatti nella nuova regola della nullità relativa l'art. 22/2 e quindi non esclude la legittimazione dei terzi dalla azione di nullità in caso di deposito successivo in mala fede), mentre

l'art. 48/1 conferma che il marchio successivo depositato in mala fede non si convalida per inerzia protratta del titolare dei diritti anteriori ex art. 17.

Anzi, nemmeno l'art. 47/b (nullità assoluta) è stato toccato dalla riforma: tale articolo prevede che il marchio è nullo se è in conflitto con l'art. 22/2!!

Ci troviamo quindi in presenza di altre tre conferme della tesi qui sostenuta, che la nullità resta assoluta, almeno in caso di mala fede del successivo depositante.

In sintesi, il regime sostanziale di nullità previsto dagli artt. 17 - 47 - 48(2) - 48/1 - 22/2 attribuisce ai terzi la legittimazione ad agire in nullità quando un marchio sia depositato in mala fede (art. 22.2 legge marchi).

Tradizionalmente l'art. 22.2 è stato interpretato nel senso di non farlo diventare un doppiante del 17: se il regime di nullità per carenza di novità è già sanzionato dagli artt. 17 e 47, l'art. 22.2 – si era pensato – dovrà riferirsi ad altre ipotesi.

Queste ipotesi per lo più si sono ricondotte al deposito del marchio in violazione di un diritto di priorità di terzi o di chi depositi in classi affini un marchio simile ad uno notorio, sì che il terzo interferisca illegittimamente nel "programma di deposito" del legittimo titolare.

In realtà anche tale ipotesi, prima basata sulla vecchia legge marchi, costituirebbe un doppiante di altre disposizioni e precisamente di quelle ex art. 17 b - c - h, nuova legge marchi, per cui anche tale dottrina potrà essere ora disattesa.

Orbene, atteso che quanto sopra è una pura interpretazione, che aveva un senso nel vecchio regime, ove vigeva (per lo più) la nullità assoluta, ora l'art. 22.2. potrebbe restituire la legittimazione ai terzi alla azione di nullità, interpretando il marchio posteriore come assolutamente nullo se depositato in mala fede.

Poichè i terzi non possono ora più agire in nullità del marchio posteriore confondibile, ex artt. 59 l.m., per carenza di legittimazione attiva, può ora escludersi che detti terzi agiscano in nullità ex art. 22(2)?

L'art. 22(2) così inteso non sarebbe più un doppiante dell'art. 17, perchè l'art. 17 è ora riservato ai titolari anteriori, mentre il 22(2) resterebbe l'unica via di salvezza per i terzi.

Gli artt. 22.2 e 48(2) sostituirebbero quindi la coppia degli artt. 17 e 47 per restituire ai terzi la legittimazione ad agire, nei casi in cui si possa dimostrare una mala fede nel deposito successivo.

Un gruppo non indifferente di sentenze hanno infatti da sempre statuito che anche se il registro dei marchi permette in teoria la conoscenza dei marchi anteriori e quindi chi deposita posteriormente dovrebbe essere – in teoria – o in mala fede o in colpa grave di per sè – perchè consultando il registro marchi dovrebbe e potrebbe conoscere le anteriorità – ciò non sarebbe invece vero perchè il conflitto tra marchi è una questione di interpretazione – ed è un giudizio finale a cui si arriva a seguito di una analisi molto complessa – e quindi il deposito in mala fede è solo quello di chi (vuole, o) sa di violare un diritto altrui, mentre altra cosa è il deposito di chi conosce l'esistenza di un marchio precedente, ma non pensa di violarlo per una ragione o per l'altra.

Quindi la nullità del marchio per il caso del deposito in mala fede ex art. 22(2) non è un doppione degli artt. 17-47 e lo si vede anche dal regime sanzionatorio: chi agisce in nullità e concorrenza sleale normalmente invoca anche l'art. 2600 cod. civ. secondo il quale, dimostrati gli atti di concorrenza sleale, la colpa si presume, con riferimento all'art. 2043 cod. civ..

La colpa si presume, quindi, ma non il dolo: ecco la differenza tra l'art. 17 e l'art. 22(2), ove l'art. 17 richiede la colpa come elemento qualificante la fattispecie, mentre il 22(2) richiede il dolo.

d) gli artt. 47(1)(a) e 17 (non mutati dalla riforma, secondo cui il marchio è nullo se sussista uno degli impedimenti previsti dall'art. 17) continuano a stabilire che il marchio preceduto da anteriorità rilevanti è nullo.

Quindi ciò riprova che la regola del nuovo art. 59 è puramente di procedura, onde sottrarre la legittimazione alla azione diretta di nullità ai non titolari anteriori, ma, si ripete, *il marchio posteriore resta nullo e non potrebbe essere altrimenti.*

Se il marchio posteriore è nullo come diritto sostanziale, e ciò si ripete deriva dal dato testuale degli artt. 47/1/a e 17, non si vede perchè non si possa eccepire la nullità in via di

eccezione, o perchè non si possa chiedere l'accertamento negativo dei requisiti di registrabilità, come ho già sostenuto in precedenti scritti su questa rivista.

La tesi contraria, sostenuta da una parte pur rilevante della giurisprudenza, è frutto di un equivoco macroscopico, basato sulla lettura incompleta e (volutamente) errata di Cass. SSUU no. 3657/90, a cui tutte le sentenze in merito rimandano, secondo cui "un Tribunale non può impedire all'UIBM di rilasciare la privativa per difetto di giurisdizione" (il difetto di giurisdizione sussiste infatti solo per impedire all'UIBM di emanare la privativa, ma non per dichiarare che tale privativa è nulla, o che la domanda è nulla per carenza dei presupposti).

Il nuovo art. 59 riconferma anzi la tesi che l'eccezione di nullità e la domanda di accertamento negativo dei presupposti della registrazione sono "eccezione" e "domanda di accertamento ma non di nullità", perchè esso esclude solo "l'azione diretta di nullità", confermando con ciò la legittimazione alla eccezione di nullità e quindi anche alle azioni di accertamento negativo.

e) le coppie previste dagli artt. 18(e)-47 e 11-41/1/b confermano ancora, ad oggi che il marchio è nullo (in senso assoluto) e decade, per decettività.

(se poi si fa rientrare anche la nozione di "provenienza imprenditoriale" in quello di provenienza previsto dagli artt. 11 e 41/1/b ma non dal 18/e, allora la questione si complica, perchè si tornerebbe a dire che la decessione sulla provenienza imprenditoriale sarebbe causa di nullità o decadenza assolute, ma ciò parrebbe escluso dall'esame del testo della Direttiva di Armonizzazione e dal Regolamento sul marchio comunitario, che entrambi stabiliscono nullità e decadenza per decettività solo nei casi di errore sulla "provenienza geografica", imputabili al registrante).

Volendo fare un primo punto, si potrebbe concludere che:

– se la nullità è ora relativa per conflitto con diritti anteriori (e quindi solo il titolare anteriore può far rilevare tale nullità, ed in difetto di azione i marchi confondibili coesisteranno), mentre resta assoluta nel caso di decettività (se c'è l'in-

ganno sulle qualità, natura o provenienza, anche i terzi hanno azione assoluta di nullità ex 18/e l.m., concorrenza sleale ex 2598, no. 3 c.c. o in certi casi di pubblicità menzognera), ciò sembra significare che *per la legge l'associazione confusoria tra marchi non è più concepita come automaticamente decettiva*, altrimenti non avrebbe alcun senso il principio della nullità relativa (perchè la nullità relativa per le associazioni confusorie sarebbe assorbita dalla nullità assoluta per la decessione sulla qualità, natura o provenienza, in ordine alle stesse anteriorità).

Inoltre se le associazioni confusorie fossero automaticamente anche decettive la nullità relativa sarebbe intollerabile, perchè non è pensabile che il titolare dei diritti anteriori sia l'unico arbitro a regolare conflitti tra segni ove vi sia l'inganno del pubblico su qualità, natura e provenienza geografica, tali essendo profili rilevabili anche ex ufficio dall'UIBM e quindi appunto fattispecie di nullità assoluta letterale).

In altre parole, secondo tale conclusione, più o meno obbligata per chi crede alla nullità relativa, i marchi confondibili ex art. 1/b legge marchi (cioè i marchi simili per prodotti simili per cui si possa determinare un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione), non sarebbero anche automaticamente decettivi (e cioè non occasionerebbero automaticamente un inganno per il pubblico sulla qualità, natura o provenienza), perchè altrimenti la categoria della nullità relativa sarebbe eliminata dal fatto che tali associazioni confusorie – se fossero anche decettive, sarebbero anche causa di nullità assoluta, e potrebbero quindi essere fatte valere anche dai terzi.

In sintesi la legge parrebbe ora dire che "rischio di confusione per il pubblico" e "rischio di inganno per il pubblico" siano concetti diversi, il secondo essendo più grave perchè legittima la nullità assoluta: dovendo differenziare i due concetti bisognerà anche dire che per l'inganno ci vuole qualcosa di più rispetto al rischio di confusione, e che per l'inganno ci vorrà un comportamento positivo del titolare del marchio successivo che renda ingannevole di per sè ciò che altrimenti costituirebbe solo un rischio di confusione.



Si torna quindi alla possibile distinzione tra colpa e dolo che sopra abbiamo indicato come possibile discriminare tra nullità assoluta e relativa.

Tali conclusioni, quasi obbligate se si segue il principio della nullità relativa qui avversata, mi paiono incongruenti e fuorvianti se concepite come teoria generale, anche se possono avere una valenza in occasioni particolari: infatti come il comportamento decettivo imputabile al primo registrante ex art. 41/1/b fa decadere il primo marchio (anche in caso di successione di marchi confusori e non decettivi), così il comportamento decettivo del secondo depositante farebbe scattare la nullità del secondo marchio.

Muterebbe il concetto di marchio, perchè se le associazioni confusorie non fossero decettive di per sè, e non si potesse quindi far valere la nullità in caso di sussistenza di anteriorità rilevanti (almeno in caso di dolo del successivo titolare), bisognerebbe anche dire che *solo certi marchi posseggono in sè un messaggio evocativo ulteriore alla distintività, e che solo tale messaggio potrebbe determinare l'associazione ingannevole o la differenziazione tra i prodotti*, al di là della differenza – relativizzata – tra i segni, che potrebbero quindi essere visti dal consumatore solo come variante l'uno dell'altro, o come marchi coesistenti, o come marchi concorrenti ma che il titolare non avverte, o non considera.

Col corollario necessitato che l'accertamento delle associazioni confusorie andrebbe effettuato in concreto e non in astratto (non si potrebbe altrimenti valutare il messaggio differenziante).

La assolutezza di tali conclusioni è certamente erratica, perchè se non altro resterebbero fuori i marchi non usati, quelli appena depositati, quelli in libera cessione ex art. 15/4 lm per i quali non sia predicabile un carattere essenziale del bene e servizio, quelli che non portano alcun messaggio evocativo (e sono la maggior parte).

Tale conclusione – più o meno obbligata mettendo in relazione la nullità relativa con gli istituti previsti dalle riforme del 1992 e 1996 (libera cessione ex art. 15, marchio di rinomanza, decadenza e divieto di uso per decettività ex artt. 11 e 41/1/b), mi parrebbe andare troppo oltre, anche se può essere valida per certi

marchi in certe situazioni, ma non come teoria generale.

Volendo trovare una coerenza generale in un sistema frutto di molti compromessi, che deve mediare tra la tutela del titolare (principio del consenso nel reagire alla contraffazione e contraltare nel principio del consenso del titolare anteriore a far valere la nullità, cd. privatizzazione del marchio) e la tutela del pubblico contro l'inganno (nullità e decadenza assolute per decettività, concorrenza sleale, pubblicità ingannevole), si finirebbe per snaturare il concetto stesso di marchio: non pare esistere più un concetto unitario di marchio che comprenda tutti i marchi, se non il principio di provenienza imprenditoriale; esistono invece diversi concetti di marchio predicabili rispetto a diverse categorie di marchi.

Accanto al principio di provenienza imprenditoriale (prodotto originale) esisterà il principio della garanzia di qualità, e quello della certificazione di certe caratteristiche, che potrà arrivare a far quasi prevalere il giudizio di assimilazione tra prodotti anche in presenza di marchi dissimili, sino ad arrivare al caso di *prodotti uguali ma con marchi diversi, ma che il pubblico considera provenienti dalla stessa fonte*, proprio in virtù della identità del prodotto o *del messaggio ad esso collegato*, magari dettato dall'adattamento del marchio ai diversi gusti di consumatori di diversi Paesi o di diversi mercati nello stesso paese (il pubblico vedrebbe in sostanza i due marchi come un marchio unico anche se il nomen è diverso).

Se ne è vista una applicazione recente, anche se alla rovescia, decisa dalla Corte di Giustizia, ove una nota casa Farmaceutica aveva esportato in diversi paesi della CE lo stesso prodotto ma con rilevanti differenze nel marchio e nella confezione, al fine di dividere i mercati, evitare l'esaurimento dei diritti e quindi le importazioni parallele, così mantenendo un diverso livello di prezzi in diversi stati.

Un marchio appena nato, ed ignoto, nulla ha a che vedere con un marchio celebre o un marchio di rinomanza o con un marchio evocativo, proprio perchè tali marchi recano diversi messaggi, o magari non recano alcun messaggio (oppure recano un messaggio ma il pubblico non se ne avvede) e ciò si rifletterà nel regime

di nascita, circolazione ed estinzione dei diritti.

Inoltre, il messaggio evocato dal marchio e di cui sia responsabile il titolare, non è detto che sia percepito nello stesso modo da diverse classi di consumatori in diversi mercati: quindi il principio unitario che si basa sul pericolo di inganno del pubblico fondato sul messaggio evocativo collegato al marchio non sembra essere possibile come principio unitario, ma come valido principio in certi casi (per lo più per i marchi di rinomanza, o per il marchio dei creatori del gusto e della moda, ove il messaggio è probabilmente avvertito ed in modo univoco).

Non parrebbe invece che per i marchi in genere, anche per quelli molto noti ma non di rinomanza, ci si soffermi molto sui messaggi più o meno espliciti collegati al marchio o evocati dal prodotto: se Tizio acquista il caffè Lavazza piuttosto che Illy Caffè, o acquista gli occhiali da nuoto della Speedo o della Mares, o acquista un Computer Zenith o Dell, non sembra verosimile che effettui tutti i passaggi sopra descritti.

A ciò, su cui forse tutti concorderanno, andranno contrapposte le ipotesi in cui si verta su marchi quali "Cartier", "Ferrari", "Chanel", "B&D" e "Intel" (sul fronte tecnico e dei "mass products")....., in cui in effetti i concetti sono diversi.

Problema ulteriore, reso più critico dalle riforme, è quello di capire come si possa evitare di qualificare come ingannevole (e quindi decettivo), un comportamento di chi tollererebbe e quindi consenta l'utilizzo di un marchio successivo confusorio: il titolare anteriore, consentendo l'utilizzo del marchio successivo confusorio, renderebbe decettivo il suo marchio, che quindi potrebbe decadere ex 41/1/b (e decadrebbe più facilmente in caso di accordo di coesistenza imperfetto – cioè senza concrete modalità di differenziazione –, basato proprio sul consenso del titolare anteriore).

Anche qui, se decettività e pericolo di confusione sono assimilati, allora la decadenza scatterà quasi automaticamente perchè l'inerzia del primo titolare è a lui sicuramente imputabile e sicuramente determina un pericolo di confusione, e quindi la decadenza ex 41/1/b diverrebbe una conseguenza non trascurabile.

Se invece decettività e pericolo di confusione sono differenziati, allora sarà proprio il fatto del messaggio di

cui il primo titolare sia responsabile (e quindi il comportamento decettivo), che renderà differenti le due fattispecie e farà scattare la decadenza solo nel secondo caso.

Il fatto del messaggio di cui il primo titolare sia responsabile, è stato autorevolmente sostenuto, già da tempo, in ordine alla funzione del marchio in libera cessione, sì da tenere l'imprenditore a rendere edotto il pubblico della rottura della continuità aziendale, in caso di licenza non esclusiva o di cessione parziale. Tutto quanto sin qui detto porta delle conseguenze sulla operatività dei marchi, e specie:

- sulle *strategie di deposito* e
- gli *accordi di coesistenza* tra marchi confondibili, occasionati dal nuovo regime (infra).

Si possono immaginare anche molte altre conseguenze, tra cui:

- nel *diritto nazionale anti-trust*, perchè la coesistenza di marchi confondibili occasionerà la consolidazione orizzontale e verticale di molti settori, specie quelli più affollati,
- e *negli accordi di subfornitura* - ove prodotti identici fabbricati dallo stesso subfornitore per clienti diversi o per un solo cliente, o per conto proprio ma destinati al mercato dei ricambi, siano presenti sul mercato con marchi diversi, con la conseguenza che il marchio invece di servire ad identificare il produttore, diventa l'unica caratteristica che permette di distinguere prodotti di identica origine e qualità, mentre prodotti simili forniti al committente da subfornitori diversi - e quindi di diversa origine e diversa qualità - possono comparire sul mercato con la diversa denominazione commerciale.

I problemi che ciò fa scaturire sono molti, ma questi sono un po' attenuati dalla nullità relativa (perchè le strategie di differenziazione commerciale potranno avvalersi con più facilità di marchi simili o agganciati, in funzione pro-competitiva), col vero limite della nullità assoluta e decadenza nei casi più gravi di decettività.

Quanto ai *depositi*, a seconda del regime di nullità invocabile si potrà meglio selezionare il rischio rilevante nel deposito di marchi confondibili.

Quanto al *Paese di Origine*, la nuova

tesi del "*Central Attack Italian Torpedo*" rende suggestiva ed appetibile l'Italia come paese di origine, onde ridurre le ipotesi di nullità domestica e quindi a cascata, mediante una azione di accertamento negativo (o anche positivo) centralizzata dei requisiti di registrabilità, che di per sé potrà limitare per litispendenza azioni parallele di nullità in altri paesi sullo stesso marchio.

Quanto agli *accordi di coesistenza*, questi possono precedere il deposito, al fine di dirimere un conflitto potenziale tra diversi titolari, possono intervenire in corso di registrazione, al fine di precisare l'ambito della domanda e quindi restringere il contenuto della domanda, o seguire la registrazione, con accordi sul ritiro volontario parziale, al fine di rendere l'accordo opponibile ai terzi, a cui sia stato ceduto il contratto di coesistenza da parte di uno dei contraenti originari.

In difetto di accordo sul ritiro volontario parziale della registrazione, tali accordi saranno opponibili solo alla controparte inadempiente, che omette di trasferire la registrazione così come limitata dal patto di coesistenza.

Quanto sopra rende evidente che il patto di coesistenza ha natura di transazione, perchè mira a risolvere conflitti in ordine alla sfera di protezione di un marchio.

A tale stregua andrà valutata la causa di tale transazione, onde valutare se gli accordi di coesistenza siano reali (se cioè il conflitto tra marchi sia reale o simulato), o se intendano simulare un diverso negozio, che potrà essere ad es.:

- una licenza dissimulata (nel caso i marchi coesistenti siano così simili da essere percepiti come un marchio unico);
- o ad es. un atto di allocazione non esclusiva della clientela nel caso di differenziazione dei canali produttivi o distributivi;
- o di allocazione esclusiva della domanda o della offerta nei casi di suddivisione orizzontale o verticale del territorio.....;
- un patto di non concorrenza;
- un patto di non impugnare i reciproci marchi.....

In tali casi sarà necessario valutare la compatibilità degli accordi di coesistenza con le leggi e regolamenti anti-trust, ed a tal fine prioritario sarà

l'accertamento sulla concretezza della fattispecie: infatti solo se i marchi sono realmente confondibili si potrà postulare un accordo di coesistenza, altrimenti non vi sarà ragione di transigere sopra due marchi che non sono seriamente confondibili ed in tal caso l'accordo di coesistenza sarà simulato, mentre il negozio dissimulato sarà uno di quelli sopra elencati.

Poichè l'essenza del patto di coesistenza è l'impegno a non promuovere azione di nullità delle reciproche registrazioni, anche tale patto andrà valutato alla stregua della legislazione anti-trust, perchè in caso di accordo simulato scatterà facilmente il divieto anti-trust di tali accordi essendo tale patto di "non challenge" simile ad un "hard core restraint" in assenza di giusta causa o in caso non sia accessorio ad un patto commerciale più ampio a cui acceda (cd. ancillary restraints).

Tirando le somme di tutto quanto detto, potrà dirsi che il patto di coesistenza deve necessariamente contenere accordi sulle modalità concrete di differenziazione dei marchi (e/o dei prodotti e mercati di sbocco, nonché differenziazioni sulla modalità della domanda ed offerta, salvo quanto detto sulle normative anti-trust e di concorrenza lecita), ed in primis andrà modulato il messaggio collegato al marchio di cui il titolare sia responsabile, perchè altrimenti il patto è nullo per carenza dell'oggetto (una differenziazione tra marchi priva di differenziazioni è priva di oggetto) ed i marchi possono quindi in tal caso decadere per decettività imputabile al titolare ex 41/1/b o essere impediti dall'uso per decettività ex art. 11 lm: infatti in tali casi la decettività sarebbe direttamente imputabile ai titolari dei marchi ex 41/1/b lm, perchè essa risulterebbe derivata da un accordo contrattuale.

In conclusione, può riassumersi che l'art. 59 l.m. stabilisce che "*l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per gli impedimenti previsti dagli artt. 17..... è esercitabile solo dai titolari dei diritti anteriori....*": pertanto mentre la chiara lettera della legge riserva come novità procedurale e non sostanziale *l'azione diretta di nullità ai titolari delle anteriorità*, la relativa eccezione resta libera, perchè la legge non la riserva nè la esclude, mentre il regime di nullità sostanziale del marchio per esistenza di anteriorità rilevanti resta immutato ex artt. 17 -

47/a, 48/2 e 48/1-22/2 lm., non mutati dalla riforma.

Ciò è tanto più vero per le azioni di accertamento negativo dei requisiti di registrazione, del marchio o della domanda.

Nemmeno lo spirito della legge (sulla nullità relativa) lo esclude, perchè non possono più condividersi, almeno oggi, le preoccupazioni di chi ha, pur autorevolmente, "temuto che il contraffattore possa difendersi azionando anteriorità non sue" (e così convertendo il difetto di appartenenza in causa di nullità relativa ex art. 25/3 lm proprio onde ottenere tale effetto e prevenire il rischio di riconvenzionali di nullità strumentali), perchè anche il titolare dei diritti anteriori può essere a sua volta un contraffattore, nella catena

della successione dei marchi simili. Anzi la nullità relativa occasionerà proprio l'effetto temuto, e cioè la coesistenza colpevole di marchi confondibili, ed ecco perchè almeno nei casi di mala fede non può accettarsi la nullità relativa.

La nullità relativa quindi occasionerà la coesistenza di molti marchi confondibili, così mutando in parte concetto e funzione del marchio, e quindi muterà le strategie di deposito (nazionali ed internazionali), di differenziazione commerciale (politiche commerciali-produttive e di marca), e gli schemi contrattuali (licenze - accordi di coesistenza - accordi di subfornitura.....).

Nullità relativa e assoluta continuano a convivere, in diverse fattispecie, e specie nei casi di decettività im-

putabile al titolare, e mi pare proprio, nei casi di dolo o mala fede (e dolo eventuale, cioè incertezza ma accettazione del rischio sulla invalidità) nel successivo deposito.

La conclusione è che siamo in mezzo ad una vera e propria *Odissea* interpretativa e quindi onde evitare la *responsabilità dei Consulenti Marchi e Brevetti nei confronti del cliente in caso di deposito di marchio poi dichiarato nullo*, responsabilità recentemente affermata da una Sentenza del Tribunale di Milano (su cui vedi Newsletter A.I.P.P.I. del Luglio 2000), non resta che seguire l'insegnamento storico della *Odissea* e adattare i formulari: "..... il marchio depositando può risultare nullo,..... ma la nullità "Nessuno" può farla valere...".

## Internet - Nuove regole di Naming (4 agosto 2000) e procedure di risoluzione delle dispute dinnanzi alla Naming Authority Italiana

*Fabio Giambroco*

In data 28.7.2000 vengono modificate le regole di Naming per l'assegnazione dei Nomi a Dominio (Domain Names) del tipo ".it". A sorpresa, sette giorni dopo, un nuovo aggiornamento delle stesse. Il testo del 4 agosto è riportato su questo Notiziario. Vediamo le principali novità con particolare riferimento ai conflitti tra il Domain Name e gli altri segni distintivi. Terrei a precisare che questa versione delle regole di Naming nulla ha a che vedere con il disegno di legge, di cui si attende l'approvazione, recante "disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete".

Si tratta solamente delle regole amministrative che regolano la concessione di Nomi a Dominio, il loro trasferimento, dinanzi alla Registration Authority italiana. Sono contenute anche norme relative alla risoluzione di dispute.

Vi sono alcune novità sia per il trasferimento di un Nome a Dominio, sia per la soluzione di dispute, sia per la cancellazione d'Ufficio.

La non visibilità/raggiungibilità di pagine Web all'interno del Domain Name assegnato potrebbe causare la

revoca d'Ufficio del Domain Name. La Registration Authority deve verificare personalmente il mancato uso del Domain Name.

Sono numerosi i Domain Names presenti sul registro ma che di fatto non possono essere raggiunti con il collegamento in rete.

Si noti che ad evitare la revoca sono sufficienti due limitatissimi usi: l'uso del Domain Name nella posta elettronica e la semplice apposizione di un disegno, di una scritta, di un rimando all'interno di una pagina bianca.

Esistono anche operatori che offrono un servizio di parcheggio di Domain Names al solo scopo di evitarne la revoca.

Il trasferimento di un Nome a Dominio può avvenire, per volontà delle parti, in seguito al risultato di una disputa, per successione a titolo universale o particolare.

La Registration Authority non trasferisce i Domain Names da un soggetto ad un altro mediante un'operazione sul registro. La procedura è sostanzialmente questa:

- la Registration Authority rende

"disponibile" il Domain Name oggetto di trasferimento per una riassegnazione, come se fosse un Domain Name mai richiesto da nessuno, per un determinato numero di giorni.

Il soggetto riassegnatario (esempio, il vincitore di una disputa) sarà l'unico cosciente della disponibilità del Domain Name contestato e potrà richiederlo per via ordinaria presentando la consueta lettera di assunzione di responsabilità.

Una disputa può essere risolta per via arbitrale in seguito all'adesione di entrambe le parti all'arbitrato. È previsto anche il ricorso al Giudice Ordinario. In tal caso sarà necessario aprire un processo di pubblica contestazione secondo le modalità già descritte su questa rivista. È necessario sia in caso di arbitrato sia in caso di ricorso al Giudice Ordinario "ricordare" ogni due anni alla Registration Authority la presenza della controversia.

Sull'argomento non è cambiato nulla di importante rispetto alle scorse edizioni; la vera novità consiste nella procedura cosiddetta di riassegnazione. Si tratta di una procedura semplificata che in modo veloce e af-

fidabile ripara "abusi e violazioni di segni distintivi" talmente evidenti da "non meritare nemmeno l'arbitrato".

Si tratta di norme a parere dello scrivente veramente malfatte. Sepur alimentate dalle migliori intenzioni.

Procedura amministrativa di riassegnazione è applicabile ad ogni Nome a Dominio del tipo "nome.it". La procedura non ha natura giurisdizionale e come tale non preclude alle parti il ricorso alla magistratura od all'arbitrato anche in seguito alla pronuncia.

Un'organizzazione denominata "ente conduttore" è il motore della procedura. Se ho ben compreso chiunque può fare l'ente conduttore sia che abbia cognizioni giuridiche e non.

Questo provoca i miei primi pregiudizi.

La procedura è regolata esclusivamente dalle Regole di Naming e dagli altri documenti emanati dalla Registration Authority.

Per pretendere la riassegnazione di un Nome a Dominio è necessario che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. che il Nome a Dominio contestato sia identico ad un marchio, ad un nome od ad un cognome (chissà perché la ditta non vale, come pure lo pseudonimo ed i diritti di autore).
2. che il resistente non abbia alcun diritto o titolo al Nome a Dominio contestato (qui sembra che ogni diritto o titolo valga, non si dice se anteriore o posteriore, italiano od estero, se sia un titolo di proprietà industriale - marchio, brevetto, insegna, ditta, diritto d'autore, eccetera-).
3. che il Nome a Dominio sia stato registrato ed usato in malafede.

Ciliegina sulla torta (la torta è ovviamente per il resistente): si specifica che il resistente non potrà essere "scalzato" dal suo Domain Name se prima di aver avuto notizie della contestazione ha usato o si è preparato ad usare il Nome a Dominio contestato (pertanto se io avessi usato il Nome a Dominio "BradPitt.it" potrei continuare ad utilizzarlo, probabilmente con disappunto delle navigatrici!).

È anche sufficiente che il resistente sia conosciuto personalmente come associazione od ente commerciale

con il nome corrispondente al Nome a Dominio registrato.

Il resistente è salvo se il Nome a Dominio sia stato registrato senza l'intento di sviare la clientela o senza l'intenzione di violare il marchio registrato.

Sembra che quello che rileva sia l'intento e non la conclamata interferenza tra i segni distintivi!

Il regolamento si premura di dirci anche i casi presunti di malafede, che ricordiamo è la terza delle condizioni per la riassegnazione:

- vi è malafede se le circostanze inducano a ritenere che il Nome a Dominio è stato registrato con lo scopo primario di rivenderlo al

corrente per un corrispettivo monetario superiore ai costi.

- vi è malafede se il Nome a Dominio sia stato registrato per impedire l'accesso alla rete ad un concorrente
- vi è malafede se il Nome a Dominio sia stato registrato con lo scopo di danneggiare gli affari di un concorrente od usurparne il nome.
- vi è malafede se il Nome a Dominio è stato intenzionalmente utilizzato per attrarre utenti Internet a scopo di trarne profitti.

Sono pertanto centinaia le possibilità per un Cybersquatter di resistere al procedimento di riassegnazione.

## Dibattito su EPO e CTU

*Con riferimento all'articolo dell'Ing. Alfonso Giambrocono "L'EPO influisce sulle CTU?" pubblicato sul NOTIZIARIO n. 2/Maggio 2000 sono pervenuti alla Redazione tre contributi sull'argomento.*

### Lettera al Direttore

Egregio Direttore, Mi riferisco con la presente all'articolo pubblicato a firma dell'ing. Giambrocono sul Notiziario del mese di maggio 200. Mi auguro che tale articolo avesse l'unico scopo di suscitare delle reazioni da parte dei colleghi più giovani, e che le riflessioni colà esposte avessero quindi un puro intento provocatorio ben sapendo che la teoria proposta non è difendibile. Riassumendo in poche parole il contenuto del suddetto articolo, i colleghi "più giovani" commetterebbero il peccato mortale di "uccidere" la CTU in quanto ad essa applicherebbero le EPC e le relative Guidelines, mentre i presupposti di una CTU sono quelli di avere come punto di partenza un brevetto già concesso e non più un "iter amministrativo di concessione". Tralasciando tutta la teoria sulla eventuale brevettabilità o nullità di rivendicazioni come esposta nell'articolo, ed alla quale teoria rimando il lettore per maggiori dettagli, è degno di nota rimarcare che la conclusione dell'ing. Giambrocono è quella di consigliare di "rivendicare tutto", in modo tale che qualsiasi caratteristica contenuta nelle rivendicazioni possa eventualmente divenire oggetto di

protezione nella rivendicazione principale o indipendente. Questa metodologia farebbe sparire qualsiasi differenza tra brevetti esaminati (europei) e non esaminati (italiani).

Ho il massimo rispetto per l'ing. Giambrocono, che è senz'altro da considerarsi come uno dei "padri" del mondo della Proprietà Industriale italiana, tuttavia ciò non mi esime dall'esprimere la mia difforme opinione in merito al contenuto di tale articolo. Amerei inoltre esprimere alcune idee per quanto riguarda altri temi che ritengo scottanti e che vengono tuttavia troppo spesso trascurati.

Come tutti noi ben sappiamo, l'Italia è l'unico Paese industrializzato che non è riuscito (a causa di una evidente mancanza di volontà politica) a dotarsi di un sistema brevettuale degno di tale nome. Ci apprestiamo a vivere il III millennio, nell'era di internet e della comunicazione globale, e ciononostante un'impresa italiana non è a tutt'oggi in grado di sapere con certezza ed in tempi rapidi se il brevetto di una concorrente è valido o meno, cioè se le annualità sono state pagate oppure no; siamo in un Paese dove chi deposita una domanda di brevetto non è in grado di sapere dall'Ufficio Brevetti, né ora né mai, se vi sono anteriorità di rilievo, in buona sostanza se il proprio brevetto italiano è valido oppure no; e siamo, purtroppo, in un Paese dove c'è ancora qualche "addetto ai lavori" che finge di non volere vedere questo stato di cose disastroso, che

tanti danni crea alle imprese che noi rappresentiamo e che, tra l'altro, ci ha pure reso lo zimbello dei nostri colleghi stranieri.

A mio modo di vedere, l'applicazione *tout court* dell'articolo 8(3) della Convenzione di Strasburgo ai brevetti italiani concessi, per riprendere la terminologia "biblica" dell'ing. Giambrocono, è viziata da un importante "peccato originale". Come ben sappiamo, al momento della redazione della domanda di brevetto, nella stragrande maggioranza dei casi né il richiedente, né il suo mandatario, hanno una visione sufficientemente completa di quello che è lo stato della tecnica. Poiché il brevetto viene di seguito concesso senza ricerca e senza un vero esame di merito, il risultato di ciò è che una larga parte dei brevetti italiani concessi possiede le stesse rivendicazioni della domande iniziale, rivendicazioni che non identificano quasi mai con sufficiente precisione l'effettivo ambito di tutela conferito dal brevetto. E ciò contrasta in modo lampante con il citato art. 8(3), che presuppone, pur senza menzionarlo direttamente, un qualche esame preventivo o per lo meno, come accade in alcuni Paesi, un qualche indice o indizio relativo all'ambito di protezione.

Questa è la situazione nella quale si arriva a determinare la validità del brevetto durante una CTU: la verità dei fatti è che, da parte di molti mandatarî (forse i "più giovani"), la CTU viene vista non tanto come un mezzo per andare a controllare se l'ambito di protezione conferito dal brevetto concesso debba essere rivisto, quanto come l'unico modo per andare finalmente ad individuare un ambito di protezione se mai questo esista. Il "grave errore" commesso da alcuni colleghi sarebbe quindi quello di tentare di correggere *de facto* la imperdonabile stortura di cui soffre il sistema brevettuale italiano e di riportarlo ad un livello da paese civile ed industrializzato. Spiace vedere che un così illustre collega, invece di denunciare pubblicamente una tale situazione, che crea incalcolabili danni alle imprese italiane ed una grave incertezza del diritto, e di proporsi come punto di riferimento per tutti i mandatarî italiani allo scopo di esercitare le più forti pressioni a livello parlamentare e finalmente modificarla, preferisca invece adagiarsi sopra ed accettarla come se essa fosse scontata ed immutabile. Ancor di più

spiace vederlo addirittura criticare coloro i quali, con coraggio e vero spirito innovatore, tentano di sopperire all'arretratezza di un sistema che qualcuno non ha voluto o saputo rendere adeguato ai tempi che cambiano. Ritengo ingenerose, ed anche un po' chino offensive, nei confronti dei "più giovani" consulenti, le affermazioni secondo le quali le CTU vengono da questi (mal)trattate, e che essi ritengano che il vertice delle conoscenze brevettuali sia costituito dalla CBE e dalle sue interpretazioni. Nessuno vuole mettere in discussione la competenza e l'esperienza dell'ing. Giambrocono, ma credo che in questa occasione egli abbia francamente mirato contro il bersaglio sbagliato: rivolga piuttosto i suoi strali contro chi non è riuscito a farsi sentire quando l'Italia non si è data una nuova legge brevetti, ma ne ha modificato e "novellato" una che è ormai vecchia di 60 anni, mantenendone un impianto di base che si rivela ogni giorno più obsoleto; contro chi non ha a suo tempo capito che l'apertura di un'Agenzia dell'Ufficio Europeo Brevetti a Roma avrebbe potuto costituire una straordinaria opportunità per migliorare in modo fondamentale i servizi alle imprese e per stimolarle alla innovazione tecnologica: contro chi si rifiuta di capire che l'Ufficio Italiano Brevetti deve avere una sua autonomia, soprattutto dal punto di vista finanziario, e che non è solamente una "mucca da mungere" all'interno del Ministero per l'industria; contro chi predica su tutti i mass media che il futuro dell'Italia passa per il percorso obbligato dell'innovazione tecnologica, senza però fornire alle imprese i mezzi per difendere i risultati delle proprie ricerche. Questi sono i temi del futuro, sui quali anche noi, consulenti in proprietà industriale, per "giovani" o "anziani" che siamo, ci giocheremo la nostra professionalità. Ed è qui che dovremo fare quadrato, dimostrare le nostre doti non solo professionali, ma anche quelle politiche, soprattutto per quanto riguarda i membri del Consiglio dell'Ordine che ci rappresentano di fronte alle Istituzioni, perché si venga finalmente a comprendere, a livello di Governo, che un Paese come l'Italia si merita un sistema brevettuale decoroso ed un Ufficio Brevetti efficiente per mantenere il passo con i nostri partners europei e contrastare la concorrenza mondiale. Certo che, finché continueremo in-

vece ad occuparci di questioni tutto sommato secondarie, come il trattamento delle CTU da parte di alcuni colleghi, giocando a dividere piuttosto che ad unire la nostra categoria, a parlarci addosso e ad alimentare vecchie gelosie invece di mettere in cantiere delle azioni comuni per diffondere la cultura della brevettualità nei confronti delle imprese, nostra fonte di vita, come pure per esercitare pressioni sulla classe politica che ci governa, il futuro della professione sarà sempre meno roseo. Ritorno all'inizio di questo intervento, ribadendo il mio auspicio che l'articolo "incriminato" rappresentasse solo una provocazione. In questo caso, complimenti all'estensore che, almeno per quanto mi riguarda, ha senz'altro raggiunto il suo scopo. D'altronde, vista la mia formazione di base (otto anni come esaminatore EPO lasciano evidentemente il segno), non potevo esimermi dal difendere chi, come il sottoscritto, lavora per avvicinare l'Italia all'Europa.

*Ing. Sandro Sandri*

## **CTU e UBE**

L'Ing. Alfonso Giambrocono, nel numero di maggio di questo notiziario, scrive un articolo appassionato ("L'EPO influisce sulle CTU?"), sostenendo che molti CTU – soprattutto giovani, Egli dice – applicano le direttive per l'esame europeo alle CTU sui brevetti nostrani, ridefinendo un ambito entro cui le stesse conclusioni andrebbero limitate.

Forse sentendomi chiamato in causa – in quanto faccio anche io parte di quella schiera di più o meno giovani che stanno "sudando lacrime e sangue per superare l'esame europeo", come lo stesso Autore dice dimostrando una sensibilità non comune per questo problema – e pur con tutto il rispetto che un neofita deve a chi ha un'esperienza molto maggiore della propria, mi permetto di esprimere al Collega le mie perplessità su alcuni punti del suo articolo e sulle conclusioni che Egli ne trae. Questo pur concordando sul fatto che certo tipo di abitudini (per esempio l'elenco delle D o E, a seconda della lingua prescelta) e di giurisprudenza dell'UBE siano tutt'altro che da importare in Italia. Innanzitutto, per quanto condivide nella sostanza e nella teoria il fatto

che dovrebbe esserci differenza fra esame di una domanda ed esame di validità totale o parziale di un brevetto in una causa, si tratta di chiarire che cosa sia lecito e ragionevole intendere per concessione di un brevetto in Italia. Nella maggior parte dei Paesi del mondo, le domande di brevetto subiscono un esame che consiste in una prima parte formale e in una seconda parte sostanziale, più o meno severa a seconda delle usanze locali. Nella parte sostanziale, si valuta, almeno approssimativamente, la validità del brevetto nei confronti della tecnica nota esistente. Come è a tutti ben noto, in Italia l'esame, pur durando un tempo lunghissimo, si limita alla sola parte formale, niente dicendo sulla validità sostanziale del brevetto. In Italia, se non vogliamo nasconderci dietro le dita, le rivendicazioni e l'ambito di protezione di un brevetto concesso sono, nella quasi totalità dei casi, coincidenti con quelli della domanda di partenza. In questa situazione, appare eccessivamente punitivo per il titolare del brevetto ritenere che le rivendicazioni concesse possano effettivamente e realmente costituire un punto fermo: si tratterebbe di un punto fermo apodittico, assiomatico o dogmatico (lascio la scelta del termine alle preferenze personali), cioè non verificato né stabilito da nessun altro che il titolare del brevetto (o il suo mandatario se vi sia)!

D'altra parte, lo stesso Autore riconosce che, nel corso di una controversia giudiziaria, le rivendicazioni concesse possono essere confermate, fatte decadere o limitate, come del resto recita l'articolo 59 comma 2 del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Il giudice può quindi decidere di limitare l'ambito di una o più rivendicazioni. In questo lavoro, ritengo, il ruolo rivestito dal CTU è puramente quello di indicare al giudice quale, a suo parere e in base alla documentazione a sua disposizione, sia l'effettivo ambito di protezione del brevetto. In questa funzione, egli può proporre al giudice delle limitazioni all'ambito di protezione delle singole rivendicazioni, fino anche a riscriverle completamente, proposta che poi sta al giudice decidere se accettare o no.

Mi lascia alquanto perplesso anche l'interpretazione che l'Autore dà del presunto uso dell'Art. 123(2) CBE da parte dei giovani CTU. A parere di chi scrive, è possibile che introducendo

in una rivendicazione una caratteristica prima non rivendicata si amplii l'ambito di protezione, ma ciò non si verifica se tale caratteristica è sufficientemente descritta nel testo o nei disegni del brevetto e se, comunque, rientra effettivamente nell'ambito di una più vasta rivendicazione. Se la situazione è quest'ultima, siamo, a mio parere, sempre di fronte ad una limitazione dell'ambito di protezione; a sostegno di questa tesi posso portare due argomenti, ma penso che altri se ne possano correttamente sostenere. Il primo argomento: la Convenzione di Strasburgo, al suo articolo 8 comma 3 dice che "i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni". Sulla base di questo articolo, si può ritenere che una caratteristica riportata nella descrizione, che può rientrare nell'ambito di protezione di una rivendicazione più ampia, ma che non sia in essa riportata, dia una via per interpretare correttamente la rivendicazione stessa. Pertanto, al decadere delle altre caratteristiche, essa, contenuta nella rivendicazione decaduta solo implicitamente (in virtù dell'interpretazione che la descrizione ne dà) può essere esplicitata e può ottenere una protezione valida. Anche dal punto di vista della certezza del diritto, a mio parere, non vi sono problemi. Infatti, se tale caratteristica non rivendicata rientra effettivamente nella più ampia rivendicazione (ritenuta valida fino alla causa, data la presunzione di validità), non sarà possibile nei fatti attuare quella sola caratteristica, senza attuare anche le altre contenute nella rivendicazione; dunque, anche prima della variazione della rivendicazione un eventuale terzo non poteva sfruttare legalmente quella caratteristica, potendo incorrere persino in un procedimento penale basato sulla rivendicazione più ampia.

Secondo argomento. Una rivendicazione più ampia comprende un numero limitato di caratteristiche. Tutti i modi di mettere in pratica altre varianti, non riportate nella rivendicazione più ampia, utilizzando tuttavia le caratteristiche rivendicate rientrano, almeno come invenzione dipendente, nell'ambito di protezione di quella rivendicazione. Allora, se la rivendicazione iniziale comprende le caratteristiche A + B, mentre C è descritta solo nel testo, l'at-

tuazione di A + B + C ricade comunque nell'ambito di protezione della rivendicazione. Nel momento in cui A + B decade e C viene introdotta, il brevetto protegge C e non più A + B + C come prima: mi sembra che, in questo modo, l'ambito di protezione sia molto diminuito!

Per concludere, ritengo inoltre che la CTU in una causa di nullità sia solo un'indicazione di quale sia secondo il Consulente l'ambito di protezione che un brevetto effettivamente offre, le decisioni sulla certezza del diritto spettando in ultima analisi al giudice, che può decidere se accettare o meno quanto proposto dal suo Consulente, se ritiene che la proposta del CTU sia in contrasto con qualche norma o tendenza giurisprudenziale affermata. Infatti, una relazione ben fatta dice senz'altro che le caratteristiche A + B sono decadute, mentre C sopravvive. Sta poi al giudice stabilire se l'introduzione di C nella rivendicazione costituisca o meno una violazione del diritto, dato che il CTU non ha in ciò alcun potere decisionale.

*Francesco Paolo Vatti*

## **Le rivendicazioni del brevetto concesso**

Ho letto con vivo interesse l'articolo dell'Ing. Alfonso Giambroco pubblicato nell'ultimo numero del Notiziario dell'Ordine con il titolo "L'E-PO influisce sulle CTU?"

Per molti aspetti condivido il pensiero dell'ing. Giambroco, ma temo di non poter essere affatto d'accordo sul fatto che le rivendicazioni di un brevetto italiano concesso siano intoccabili, o meglio che esse non possano essere modificate (evito di dire limitate, anche se sono convinto non possa che essere così) con l'introduzione di caratteristiche originariamente soltanto descritte e/o illustrate negli eventuali disegni.

I motivi del mio dissenso sono molteplici, e coincidono pressoché integralmente con quelli autorevolmente espressi dall'Ing. Michele Mannucci nel Notiziario dell'Ordine N. 2 del luglio 1996 nel suo articolo "Ambito di protezione e limitazioni al brevetto concesso".

In sostanza, non si vede per quale motivo al titolare di un brevetto italiano dovrebbe essere preclusa la possibilità di restringerne la portata con l'introduzione di materia ag-

giuntiva originariamente non rivendicata, dopo aver constatato, successivamente al rilascio – senza esame – del proprio brevetto, l'esistenza di tecnica nota rilevante nei confronti delle rivendicazioni concesse. Non sussistono a questo proposito fondati motivi giuridici o anche solo di buon senso, tenuto anche conto che tale possibilità è invece concessa non solo ai titolari di brevetti esteri di tutti i paesi civili (cito fra gli altri Germania, Gran Bretagna, USA... in cui sono notoriamente previsti – oltre alle procedure giudiziarie di limitazione – strumenti amministrativi di riesame o revoca con i quali è pacificamente ammesso l'introdurre nelle rivendicazioni del brevetto concesso anche caratteristiche originariamente non rivendicate, purché desumibili dalla descrizione o anche solo dai disegni), ma anche ai titolari di brevetti euro/italiani nel corso delle fasi di opposizione e appello di fronte all'EPO.

A che servirebbe allora l'Art. 39-quater della legge Invenzioni? Non a consentire semplicemente di accoppiare nell'originale rivendicazione una qualche rivendicazione subordinata, giacché non ve ne sarebbe alcuna pratica necessità tenuto conto dell'Art. 59, ultimo comma.

Né la certezza del diritto da una parte, né la convenzione di Strasburgo dall'altra sembrano poter essere ragionevolmente invocati per confermare l'opposta convinzione dell'Ing. Giambroco. L'Art. 8(3) della Convenzione di Strasburgo stabilisce che i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni, ma non che le rivendicazioni del brevetto siano intoccabili. Mi parrebbe evidente che se le rivendicazioni concesse verranno modificate introducendovi ulteriori caratteristiche desumibili dalla descrizione (ovvero, se esse saranno limitate), i limiti della protezione saranno corrispondentemente modificati (ovvero, ristretti).

Quanto alla certezza del diritto, i terzi che si confrontano con un certo ambito di tutela per evitare la contraffazione si troveranno in una situazione ancor più favorevole se l'ambito di tutela del brevetto sarà stato successivamente limitato.

In ogni caso certezza del diritto e Convenzione di Strasburgo non sono considerati all'estero un ostacolo giuridico alle limitazioni in questione.

Sono tuttavia personalmente convinto, e d'altra parte lo stesso Art. 39-quater è esplicito in proposito (e anche la Corte di Appello di Milano, 6 dicembre 1996 – Zanetti c. Bavello, conferma) che un'eventuale richiesta di limitazione non possa che originare esclusivamente dal titolare del brevetto (ovvero dal suo CTP qualora tale richiesta sia proposta in sede giudiziaria), e non possa invece derivare da un'autonoma iniziativa del C.T.U. (o del Tribunale). Mi parrebbe questo il solo vincolo alla possibilità di limitazione del brevetto prevista dall'Art. 59-quater, oltre naturalmente a quanto enunciato nel penultimo comma dello stesso articolo (*"L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto..."*).

Mi chiedo però se il problema solle-

vato dall'Ing. Giambroco non possa essere banalmente risolto facendo ricorso, nel corso della stesura del brevetto, alla vituperata rivendicazione *omnibus*.

Un'ultima riflessione di carattere più generale: non dovremmo noi consulenti brevettuali, pur assistendo spesso anche i (presunti) contraffattori, ragionevolmente, ed ovviamente entro i limiti delle normative, tentare di sostenere – anziché ostacolare – i buoni diritti dei nostri clienti titolari di brevetto? Altrimenti, come potremo convincere i nostri imprenditori che lo strumento brevettuale non è un'arma spuntata, e smettere di stupirci del fatto che le aziende nazionali sembrano investire sempre meno in brevetti?

Franco Buzzi

## L'EPO influisce sulle CTU? (replica)

Alfonso Giambroco

Il mio articolo "L'EPO influisce sulle CTU?" ha suscitato alcuni interessanti commenti, pubblicati su questo stesso numero del Notiziario, ben oltre, per quantità e qualità, le mie più rosee previsioni.

Ha colto nel segno chi ha ritenuto che io volessi provocare una discussione che, dal tenore degli interventi, si preannuncia quantomeno vivace.

Certo il mio scopo non era solo provocatorio, ma tendeva ad ottenere, alla fine, una uniformità di giudizio tra tutti noi, avendo ben in mente che la "verità" non riposa nelle braccia di nessuno, e certo non nelle mie. Sostanzialmente alcuni sostengono la tesi che, visto che in Italia non vi è quell'esame di merito, esistente altrove, che consente di rimaneggiare il brevetto prima della sua concessione, questo rimaneggiamento dovrebbe essere consentito poi, durante una procedura giudiziaria, dal CTU.

Fermo restando che il CTU propone ed il Giudice dispone, il problema sta nei limiti del rimaneggiamento **consentiti dall'ordinamento vigente**, tra cui, piaccia o no, dobbiamo annoverare la Convenzione di Strasburgo.

E se essa consente quanto affermato dall'Ing. Francesco Paolo Vatti (...si può ritenere che una caratteristica riportata nella descrizione, **che può rientrare** nell'ambito di una rivendicazione più ampia, dia origine ad una valida nuova rivendicazione), io non credo che consenta quanto suggerisce l'Ing. Sandri, quando afferma che il CTU debba tentare di correggere de facto l'imperdonabile stortura del sistema brevettuale italiano, altrimenti si esce da quei limiti sopra accennati.

Anche se sono d'accordo con quest'ultimo collega che sarebbe quanto mai opportuno portare il sistema italiano ad un livello più alto.

Non sono invece d'accordo con l'Ing. Vatti (figlio) sul suo secondo argomento. Il perchè è semplice.

Se A + B decade, l'ambito di protezione del brevetto è zero.

Se viene introdotta C (che non era compresa in A + B) tale ambito passa da zero a C e quindi aumenta.

Parafrasando da una mia risposta all'Ing. Buzzi, che mi aveva inviato la sua lettera pubblicata in questo numero, credo che il problema posto nel mio articolo incriminato si possa così riassumere.

Immaginiamo che in un brevetto esista, nella descrizione, una caratteristica, che chiameremo nascosta, non rivendicata.

Immaginiamo ancora che le rivendicazioni siano tutte anticipate da qualche anteriorità emersa dopo il deposito. Io distinguo tra domande e concessioni, sostenendo che è lecito emendare la domanda cancellando le rivendicazioni anticipate (tutte) e formulando una nuova rivendicazione sulla caratteristica nascosta; mentre non è lecito fare lo stesso se il brevetto è già concesso.

Altri pensano invece che sia lecito agire in tal modo sia a domanda pendente che a brevetto concesso.

Nel mio caso si ha una domanda elastica ed un brevetto rigido; nell'altro caso entrambi sono elastici.

Non credo che esista, in assoluto,

una scelta "ottima" tra le due tesi: la seconda favorisce sempre il brevetto, la mia (dopo la concessione) i terzi.

Credo però che la Convenzione di Strasburgo debba essere interpretata in senso piuttosto rigido.

Se essa parla di limiti di protezione determinati dalle rivendicazioni, è a queste e solo a queste che bisogna far riferimento, e non a tutto il testo, il quale serve solo ad interpretarle. Modiano dice -con ragione- che la descrizione è il dizionario per comprendere le rivendicazioni.

Se si accettasse la seconda tesi, invece, il brevetto avrebbe come portata tutta la descrizione e non le sole rivendicazioni, che diverrebbero superflue.

E perchè non abolirle? Semplice: perchè anche i terzi devono sapere, con

esattezza, quali sono i limiti di protezione dell'invenzione.

Se ci si pensa, però, questi problemi non si pongono se il brevetto è fatto bene.

So che è difficile, quando lo si stende, individuare quali siano le caratteristiche essenziali, esporle in modo efficace, sintetico e non vago, soprattutto quando mancando un contraddittorio con l'esaminatore non si è stimolati, ma è certo questa la via per innalzare, come dice l'Ing. Sandri, il livello del nostro sistema brevettuale.

E sono proprio queste difficoltà a rendere interessante - ancora dopo tanti anni di professione oserei dire affascinante - il nostro mestiere.

Comunque, la discussione è aperta: credo che sarebbe interessante, ed utile a tutti noi, conoscere il parere degli altri colleghi.

## La teoria degli equivalenti e il caso Forel

1. La Corte d'Appello di Milano ha recentemente (11 luglio 2000) emesso nel caso Forel/Lisec (dispositivo per vetro II, come direbbero i tedeschi) la più importante sentenza italiana in tema di equivalenza. Questa sentenza fa seguito alla Fallimento Zanette/Bavelloni (dispositivo per vetro I) e alla Atlas Copco (demolitore ad aria compressa), formando così ciò che a me pare la trilogia di base per l'interpretazione del brevetto.

Le sentenze Fallimento Zanette 6.12.1996, Dir. ind 1997, 379 e Atlas Copco 18.1.2000, Riv.dir.ind. 2000, II, 60, avevano sottolineato il valore essenziale delle rivendicazioni, che non possono essere riscritte, riformulate, combinate, ma solo interpretate.

La sentenza Forel doveva decidere se un dispositivo che opera su un telaio per vetro costituito da un'unica barra profilata cava, effettuando tre operazioni, e cioè praticando un foro sulla parete esterna del telaio, iniettando materiale igroscopico e poi chiudendo con una saldatura, fosse violato da un dispositivo che effettuava solo la seconda e la terza operazione. La corte dice agevolmente di no, quand'anche il contributo dell'inventore fosse stato quello di aver risolto il problema di lavorare su un telaio preformato. Qui vi è una conclusione importante, dato che la corte si è rifiutata di modificare le rivendicazioni: il principio però non è

*Mario Franzosi*

nuovo ma discende dalle due precedenti sentenze.

Ma la corte doveva anche decidere il ben più difficile problema se il brevetto fosse violato da un altro dispositivo Forel, che faceva quelle tre operazioni, però forando sul lato interno del telaio.

La corte dice ancora di no, rifiutando di applicare la teoria degli equivalenti.

La corte stabilisce due principi:

a) le limitazioni consapevolmente inserite nella rivendicazione non possono essere eliminate in pretesa applicazione della teoria degli equivalenti (la lettura del testo brevettuale essendo essenziale per capire il grado di consapevolezza);

b) le soluzioni accusate di contraffazione non sono da considerare equivalenti se sono tecnicamente differenti, e cioè se hanno "impatto sul complessivo e protetto ambito tecnico" del dispositivo brevettato, richiedendo una diversa progettazione, una diversa collocazione e movimento degli utensili, una operazione tecnicamente più difficile in alcuni punti e più agevole in altri. Per la corte non assume rilievo il fatto che la soluzione accusata possa essere brevettabile. Ciò che è essenziale è la

differenza di soluzione tecnica, di progettazione.

2. La sentenza sottolinea pertanto il ruolo essenziale delle rivendicazioni, e quindi valorizza il lavoro dei consulenti brevettuali nella fase di stesura del brevetto. Ciò che è rivendicato è protetto, ciò che non è rivendicato (ci sia consentito di dire con qualche forzatura) è o può essere abbandonato. Ma soprattutto pone dei chiari limiti alle valutazioni dei consulenti tecnici d'ufficio. Le conclusioni del consulente tecnico di primo grado vennero disattese dal tribunale, anche se poi la corte d'appello con un ragionamento proprio è andata dello stesso avviso; le conclusioni del consulente tecnico di secondo grado sono state disattese dalla corte d'appello. Il consulente di secondo grado aveva ritenuto che il fatto di praticare il foro sulla parete interna fosse un'ovvia alternativa rispetto alla soluzione del brevetto di praticare il foro sulla parete esterna. La corte ha ritenuto l'argomento irrilevante, per il motivo indicato sopra, sub b).

Io vado sostenendo da molto tempo delle tesi quali quelle della trilogia milanese, e quindi non farò altri commenti. Ho solo delle perplessità (non delle certezze) se sia davvero irrilevante il fatto che la soluzione accusata sia brevettabile.



# Applicazione del brevetto Patent/Application Busillis che forse ha creato follia giornalistica e politica

---

Fabio Giambroco

---

Da molti anni svolgo "un'opera di volontariato" che consiste nelle funzioni di addetto stampa dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Lo sforzo è animato dalla speranza di eliminare o mitigare le imprecisioni che praticamente sempre "infarciscono" un articolo di giornale. Mi perdonino i 58 giornalisti che ricevono il Notiziario.

Credo che tutti abbiamo preso atto come i brevetti, nel bene o nel male, siano oggetto di notizie. Sono finalmente usciti "al sole". Questo è un successo.

Nonostante la mia tenacia nel fornire sempre notizie scritte, solo una volta (su un settimanale rosa per il caso del "Cacao Meravigliato") il mio scritto è stato riportato in maniera conforme. In tutti gli altri casi, e sottolineo tutti, la volontà di riassumere, migliorare lo stile, studiare, ha generato imprecisioni ed errori, visibili spesso solo agli addetti ai lavori.

Non essendo esattamente felice che mi si attribuissero tali errori ho chiesto ripetutamente che il mio nome non comparisse nell'articolo e fatalmente le mie relazioni con numerosi giornalisti si sono deteriorate.

Alcune volte ho osato intervenire su "notizie" scritte da terzi senza che fossi coinvolto nell'intervista. Dopo qualche "tentativo" mi è stato spiegato che solo chi fornisce la notizia può smentirla. Se la notizia non è vera o è discutibile l'intervento di un terzo (lo scrivente), armato di desiderio di verità, è inutile, anche se "spalleggiato" dal Consiglio dell'Ordine il cui attuale Presidente mi ha recentemente spronato sulla necessità di intervenire contro la "follia" giornalistica.

Oggi anche grandi personaggi non riescono a rettificare articoli. Quante volte avete visto la pagina intera di un quotidiano "acquistata" da un'impresa per rettificare qualche notizia. Non vi è alcun altro modo per "correggere" notizie imprecise o sbagliate. I giornalisti rispondono (anche deontologicamente) della

fonte e non della veridicità dell'informazione.

Per amor di verità devo dire che il "Sole 24 Ore" per "compensarci" di un paio di svarioni lesivi della nostra professione ha concesso un "bello" spazio per trattare la materia incriminata ex novo. Però da allora nessun giornalista del prestigioso quotidiano mi ha più interpellato. Grazie al cielo sono stato sostituito da alcuni esperti e quindi l'informazione non ne ha patito.

Vediamo ora quali sono gli interessi della stampa sull'argomento:

Su 100 interviste circa 98 mi pongo queste domande:

Quanti tipi di brevetti ci sono?

Quanto costa?

Cosa deve fare l'inventore per ottenere un brevetto?

È vero che basta cambiare una virgola per aggirare il brevetto?

Quanto dura un brevetto?

(Nota gustosa: un brevetto per novità vegetale, come sapete, può durare oltre 30 anni. Qualche inventore, appartenente a non so quale associazione e ben "informato", si è lamentato vivacemente col giornalista che mi ha intervistato, protestando sulla disinformazione della fonte (sempre io), dicendo che tutti sanno che i brevetti hanno una durata di 20 anni e pregandoli di smettere di intervistare questi incompetenti).

Anche in questo caso il giornalista, convinto, non mi ha più chiamato.

Animato dal desiderio di diffondere maggiori informazioni rispetto alle "solite domande", ho inviato praticamente a tutti quelli che mi interpellavano un "malloppone" di una cinquantina di pagine contenente domande e risposte brevi sui marchi, i brevetti, la professione, le tabelle, gli aneddoti, i siti Internet di riferimento.

Così, siccome le domande nelle interviste erano sempre le solite, ero in grado di consegnare in pochi mi-

nuti al giornalista una risposta scritta alle sue domande (le solite) unitamente ad altre decine di domande e risposte non richieste, ma che speravo fossero considerate.

Adesso in numerosissimi articoli (senza essere intervistato) individuo passi tratti dal mio "malloppone", con tutta probabilità ripresi dopo mesi o addirittura anni dall'intervista. Naturalmente gli articoli non sono indenni dagli "sforzi creativi" dei giornalisti.

Se volete qualche esempio di "sforzo creativo" si pensi al recente caso EPO relativo alla clonazione umana. Leggendo la stampa tutti abbiamo saputo che l'EPO ha concesso non un brevetto, con tutti i limiti che la legge pone alla sua applicazione industriale, ma il permesso di clonare l'uomo!

Sorge spontaneo il dubbio che il concedere l'Application venga tradotto non con il concedere la domanda, ma l'applicazione (industriale), cioè la *legittimazione a fare* (nel caso: la clonazione umana).

Si è generato, quindi, un "delirio" collettivo sulla stampa a chi la diceva più grossa sui brevetti.

Dopo una dura selezione il premio l'assegnerei all'agenzia giornalistica che ha affermato che "l'EPO ha concesso un brevetto per marchio d'impresa sulla clonazione umana". Ho letto comunicati stampa del Ministero della Sanità contro l'EPO, reo di permettere "l'applicazione" della tecnica.

Questi comunicati mi hanno fatto pensare: "conosce il Ministro (o chi per lui) la funzione del Brevetto? È cosciente che brevettare non è legittimare?" Il ministero avrà un ruolo fondamentale nelle decisioni riguardanti le biotecnologie e la loro brevettazione. Questo è il Background.

Un altro politico (Presidente del comitato di Bioetica), cadendo nella trappola "Application uguale Attuazione" scrive su LE SCIENZE dell'aprile 2000.

"La decisione dell'EPO (European Patent Office) di concedere il permesso per

la brevettazione di cellule animali, incluse quelle umane, ha riproposto una domanda fondamentale sui rapporti tra la ricerca biomedica e le sue applicazioni pratiche: può la vita umana essere oggetto di un brevetto e di un'attività commerciale? L'Ufficio Europeo si è scusato ed ha parlato di errore, spiegando che il brevetto era stato concesso in riferimento alle cellule di animali, anche se resta difficile credere che una banale svista abbia potuto rendere plausibile anche la sola ipotesi di una clonazione dell'uomo con una ricevuta fiscale.

Le scuse non hanno valore legale e la rettifica scoppiata in seguito alle polemiche esplose in tutta Europa, non ha modificato di una virgola il testo, che autorizza esplicitamente l'applicazione del brevetto «a tutte le cellule animali specialmente dei mammiferi incluse le cellule umane». (le sottolineature sono mie e rendono evidenti come l'autore sia convinto che l'EPO concedendo il brevetto abbia permesso la clonazione umana). La sua influenza nelle decisioni riguardanti la brevettazione delle biotecnologie saranno determinanti.

Un ultimo caso: un esponente di Legambiente notava in un'intervista su Radio24 come in Italia si brevettasse molto ma che poi i brevetti non trovassero applicazione industriale. Di seguito snocciolava i numeri presenti nelle statistiche dell'European Patent Office notando come i numeri dei brevetti fossero alti ma le applicazioni fossero poche.

Sorge il sospetto che l'ambientalista avesse scambiato le cifre dei Brevetti Europei designanti il nostro Paese come numero di Brevetti Europei depositati da italiani ed il numero delle Applications come numero delle applicazioni industriali delle stesse.

Dopo la trasmissione mi sono chiesto come mai un ambientalista frugasse negli archivi dell'EPO. Di lì a pochi giorni è esplosa la questione del brevetto sulla clonazione umana ed ho avuto la mia risposta.

Mi fermo per brevità ma potrei continuare all'infinito. Tornando alle mie funzioni in seno all'Ordine non nego che il telefono dell'Ufficio stampa è sempre più silente, in parte per la mia "voglia" di intervenire su quanto da altri scritto, in parte perchè le informazioni oggi non si cercano più all'Ufficio Stampa ma su Internet.

Credo che questo "sfogo" sia il "testamento" dell'Addetto Stampa del-

l'Ordine. Mai parlar male di giornali e giornalisti (legittimo invece nel caso dei Ministri).

Ora credo che l'addetto stampa dell'Ordine debba sparire e l'Ufficio Stampa debba "finire" su Internet, quindi divenire virtuale. Bisognerà

crearlo, io non mi tirerò indietro, ma sarà necessario un lavoro di squadra. Sono aperte le candidature.

Se è vero che i giornalisti non informano, ma fanno spettacolo, ..... allora lo spettacolo deve continuare su Internet.

## Rapporti con U.I.B.M.

*Il Direttore dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Dott.ssa Maria Grazia Del Gallo Rossoni, ha scritto il 19 luglio 2000 una lettera per contestare alcune affermazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine all'Assemblea del 21 marzo 2000. Doverosamente pubblichiamo tale lettera insieme alla risposta del nostro Presidente, dispiaciuti per quello che riteniamo un malinteso e con la convinzione che esso non debba incidere negativamente sulle relazioni e la comunicazione tra l'utenza professionale e lo stesso UIBM.*

Roma, 19 Luglio 2000

Egregio Ingegnere Muraca, ho letto con qualche ritardo, e non senza stupore, la Sua relazione all'assemblea degli iscritti del 21 marzo 2000, pubblicata nel Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale: Anno XV, n. 2.

Lo stupore è stato determinato dalle sue affermazioni sul mancato funzionamento del Comitato Consultivo permanente, costituito nel luglio 1998, ma soprattutto dalla dichiarazione che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in pratica si rivolge all'Ordine "...in caso di sue necessità e per coinvolgerci, anche economicamente nei suoi progetti, ma trascura di interpellarci e di tenerci informati su problematiche anche di nostro diretto interesse".

Ella ha in proposito esaltato il migliore andamento dei rapporti con il Ministero degli Esteri, la posizione aperta e collaborativa del Ministro Zamboni di Salerano, l'apporto del Dr. De Benedetti, che ha consentito di porre l'Italia "... contrariamente a quanto avveniva in passato, in una posizione di prestigiosa presenza" in ambito internazionale.

Ho detto di aver provato stupore, ma non è esatto, perché in realtà ho provato qualcosa di molto più forte:

sorpresa ed indignazione, e le spiego i motivi.

Nel momento in cui fu costituito il Comitato Consultivo, Ella ebbe a dirmi che ogni contatto con l'Ufficio sarebbe stato tenuto dal Dr. De Benedetti, al quale in effetti mi sono costantemente riferita per tutti i problemi relativi all'andamento dell'U.I.B.M., dalle iniziative normative ai nuovi moduli, all'autocertificazione, agli esami dei consulenti, ecc.

Tutto questo ha portato ad una serie di attività che ho ritenuto estremamente proficue e per le quali Ella non ha mai formulato lamentele o proposte.

Le iniziative del Ministero degli Esteri sono state spesso sollecitate da me, che ho sempre partecipato direttamente o tramite i miei collaboratori alle riunioni. Esse hanno permesso di affrontare su un tavolo allargato problemi di interesse comune anche ad altre amministrazioni.

Per quanto riguarda la stupefacente e gratuita affermazione che finalmente, grazie alla collaborazione dell'Ordine, l'Italia, contrariamente a quanto avveniva in passato, ha finalmente fatto una bella figura in ambito internazionale, credo di poter affermare che l'Ufficio, pur nei limiti imposti da un organico sottodimensionato, ha sempre rappresentato il nostro Paese con dignità e prestigio. Contesto altresì che il coinvolgimento dell'Ordine avvenga solo per le necessità dell'Ufficio: ho sempre pensato che i rapporti reciproci fossero impostati a collaborazione nell'interesse del buon andamento del sistema brevettuale; a meno che Ella non intendesse riferirsi esclusivamente - e l'allusione appare di rara eleganza - al contributo economico dall'Ordine generosamente elargito in alcune occasioni.

Se il fine ultimo della sua affermazione era quello di dissuadermi dal presentare in futuro eventuali altre richieste del genere, Le posso assi-

curare che Ella ha pienamente raggiunto il suo intento. Spero vorrà pubblicare questa mia lettera nel prossimo numero del Bollettino.

Distinti saluti.

M. Grazia Del Gallo Rossoni

Milano, 28 luglio 2000

Gentile Dott.ssa Del Gallo, Ho letto la Sua lettera del 19 luglio 2000 e devo subito confessarLe il mio rincrescimento per il fatto che alcune espressioni della mia relazione – pubblicata al di fuori del contesto più vasto in cui avevo esposto la mia versione dei problemi relativi all'UIBM e ai rapporti con l'Ordine – abbiano potuto essere interpretate in modo tale da provocare il Suo risentimento. In realtà, ciò che ho provato a spiegare è che la perdurante mancata trasformazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in un ente autonomo e la conseguente impossibilità di una sua profonda riorganizzazione, con-

tinuano a porre all'utenza molti problemi di carattere generale e pratico, che rendono anche più difficile il lavoro professionale dei consulenti italiani in paragone a quello dei consulenti di altri paesi europei. E, inoltre, che tale situazione abbia di fatto impedito lo sviluppo di quell'iniziativa promessa dal Dott. Visconti un anno prima, in base alla quale – al di là delle consultazioni più urgenti o di argomento internazionale cui è stato delegato il Dott. de Benedetti – si sarebbero analizzati e discussi i problemi di fondo dell'amministrazione italiana nel settore della proprietà industriale, in un Comitato Consultivo allargato a più membri dell'Ufficio e dell'Ordine e secondo un piano di incontri stabilito in anticipo.

Anche l'accenno alla posizione collaborativa del Ministro Zamboni non voleva in nessun modo tralasciare o diminuire l'attività Sua e dell'Ufficio, ma solo mettere in risalto quello che personalmente ho inteso come l'emergere di una posizione più aperta, rispetto ai suoi predecessori, dell'attuale Delegato Italiano per gli

Accordi di Proprietà Intellettuale. Certamente ciò che in una relazione orale ha modo di essere più ampiamente spiegato, nella sintesi scritta può invece assumere toni e valenze di altro tipo, per i quali mi dispiaccio essendone responsabile, se non altro per l'inaccuratezza con cui ho revisionato il testo.

Mi auguro che, rispetto alle tante problematiche di fondo che – come Lei ben sa – ingiustamente comprimono l'area della proprietà industriale in Italia e rendono l'attività dell'amministrazione e dei privati così stressante, ci sia in futuro un modo appropriato per una rinnovata e produttiva collaborazione, che mi sembra anche la volontà espressa dal Ministro Letta in una sua intervista apparsa sul Corriere della Sera all'inizio di giugno. A questo riguardo, la professione sa di poter contare, come in passato, sul Suo personale impegno, per il quale La ringrazio anticipatamente.

Con i miei migliori saluti.

Bruno Muraca

# Le nuove prospettive del diritto della proprietà intellettuale

## A Torino da settembre un Master dell'OMPI e dell'Università di Torino

La ricerca biotecnologica procede rapida, incurante dei confini degli stati, proponendo nuove tecniche di produzione agricola, favorendo i risultati della medicina in campo genetico, incidendo sulle premesse stesse della farmacologia. I legislatori nazionali, ben lontani dal governare il fenomeno ed i suoi effetti, ora tentano la rincorsa, ora abdicano, lasciando il campo agli interpreti, alla autoregolamentazione, al *soft law*.

Un processo simile caratterizza l'avvento di forme di riproduzione digitale, la trasformazione della rete e, con essa, l'estendersi della *new economy*.

Nell'un caso come nell'altro, sono i diritti di proprietà intellettuale a fornire le regole di fondo che assistono tali trasformazioni. Questa materia, che la nostra tradizione indicava come diritto industriale e che in passa-

Gianmaria Ajani  
Marco Ricolfi

to costituiva una provincia dopo tutto abbastanza secondaria del diritto commerciale, nell'ultimo decennio ha conosciuto una vera e propria rivoluzione. Essa si colloca oggi alle frontiere più avanzate delle nostre società, laddove si profilano le promesse più lusinghiere – e forse anche alcuni fra i rischi più azzardati – del nostro futuro.

A ben vedere, però, la centralità del diritto della proprietà intellettuale non si manifesta soltanto nelle sue aree di punta. Infatti esso si intreccia in maniera sempre più profonda anche con molte delle attività "classiche" cui sono chiamate le professioni giuridiche nella nuova economia. Non si può neppure incominciare a pensare a regolare un'acquisizione

societaria, se non si dedichi attenzione specialistica ai beni immateriali che trapassano con il patrimonio aziendale. Le reti di distribuzione in *franchising* di un prodotto fanno perno sui diritti immateriali congiuntamente utilizzati dalle parti; ed il disegno del prodotto, come anche la forma giuridica che questo assume, è divenuto un elemento cruciale del *marketing*.

D'altro canto, è un dato ormai acquisito che nessuno di questi diritti su beni immateriali (o *intellectual property rights, IPRs*, per usare l'espressione anglosassone) è suscettibile di essere valorizzato in tutte le sue potenzialità restando all'interno di una sola economia. La globalizzazione del processo concorrenziale pone quindi all'ordine del giorno l'esigenza di una conoscenza delle regole che presiedono allo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale

in un numero sempre più vasto di sistemi giuridici.

Da qui nascono esigenze formative nuove, che devono trovare una risposta articolata se si vuole che le professioni legali, non meno che gli operatori economici cui queste rivolgono i loro servizi, possano operare efficacemente.

Sono queste le ragioni per le quali la Facoltà di Giurisprudenza e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino hanno avvertito la necessità di contribuire alla formazione post-laurea in una materia, come il diritto della proprietà intellettuale, che presenta la caratteristica di essere avanzata come livello ed allo stesso tempo globale come dimensione di riferimento. A questo fine l'Università di Torino ha allestito, insieme all'agenzia dell'ONU specializzata in materia, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO secondo l'acronimo anglosassone) un *Master Degree in Intellectual Property*.

Il programma, avviato nel Settembre scorso, si svolgerà con una cadenza annuale, nel periodo fra Settembre e Novembre di ciascun anno, presso la sede torinese del Centro Internazionale di formazione del BIT. Esso ha vocazione transnazionale ed è, quindi, tenuto in inglese e ammette una quarantina di candidati, in parte scelti dall'Università di Torino in parte dall'OMPI. I primi sono selezionati fra i laureati italiani e stranieri in giurisprudenza, i giovani professionisti, i ricercatori nonché gli operatori del settore (ad es. agenti brevettuali accreditati agli Uffici dei Brevetti nazionali ed internazionali) e quindi nell'ambito di una platea di candidati omogenea a quella che già oggi accede all'*International Trade Law Post-Graduate Course*, che si tiene da una decina di anni presso il BIT di Torino per impulso dell'Istituto Universitario di Studi Europei. I secondi vengono scelti fra giovani studiosi e docenti universitari, specie di Paesi in via di sviluppo o in transizione, che insegnino proprietà intellettuale o materie affini o conducano attività di ricerca nel settore.

I due protagonisti dell'iniziativa sono, come si è detto, l'Ateneo Torinese e l'OMPI. Questo si è dotato di una sua struttura, l'Accademia OMPI, diretta dal professor Mpazi Sinjela, per affiancare alle proprie attività ordinarie un vero e proprio curriculum accademico di insegnamento della

proprietà intellettuale. Un primo corso, francofono, è stato istituito presso l'università di Losanna; il secondo corso, anglofono, troverà collocazione in modo continuativo a Torino, grazie all'impulso dell'Ateneo, in una città che si è distinta negli ultimi decenni per la sua vocazione alla creazione di esperienze "di eccellenza" nella formazione internazionale. Gli argomenti del corso riguardano tutti i temi del diritto industriale: marchi, brevetti, diritto d'autore, concorrenza sleale ed antitrust. L'insegnamento è strutturato a partire dalla dimensione "globale" della materia e, quindi, si concentra sui profili di diritto internazionale (convenzioni e trattati) e di diritto comparato, oltre che sul diritto interno e comunitario.

I docenti sono in parte accademici, in parte professionisti di particolare esperienza e riconosciuto prestigio; essi hanno formazione giuridica, ma anche tecnica (per materie come le biotecnologie, la crittografia, l'e-commerce) ed economica (ad es. per l'antitrust nonché per la relazione fra analisi economica e gli istituti della proprietà intellettuale). Essi provengono in parte dall'Italia, in parte dal resto del mondo ed in particolare dagli Stati membri dell'Unione europea.

Per informazioni ci si può rivolgere al Dipartimento di Scienze Giuridiche. D.ssa Antonella Falcone, tel. 011.670.2552, 670.2553; fax 670.2559, email: falcone@cisi.unito.it, ind. via S.Ottavio 54, 10124 TORINO.

## UIBM: DECISIONE SUI RICORSI

Ada Borella

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

### No. 1/2000 di Repertorio del 21 maggio 1999 CCP (Certificati Complementari di Protezione) e AIC (Autorizzazione di Immissione in Commercio)

Due domande CCP venivano richieste, per due formulazioni dello stesso principio attivo, sulla base di un solo brevetto europeo e si riportava in entrambe che la AIC era stata rilasciata come da Direttiva CEE 42/93.

L'Ufficio emetteva due ministeriali chiedendo le copie del decreto di AIC e una scelta fra le due richieste di CCP (essendo comune il brevetto di base). Nella successiva nutrita fase interlocutoria, la richiedente insisteva sia che l'AIC svedese già ottenuta fosse da considerarsi equiva-

lente ad una AIC italiana, sia che i prodotti de quo erano entrambi classificati come "dispositivi medici" e quindi regolamentati dalla Direttiva 42/93 successiva al Reg. 1768/92 sui CCP.

Inoltre, per quanto riguardava la scelta di un solo CCP, la richiedente rimandava sempre al regolamento 1768/92 in cui "non si vieta la concessione di due CCP per due diversi prodotti coperti dallo stesso brevetto".

L'Ufficio peraltro manteneva la sua posizione e emetteva due provvedimenti di rifiuto, sulla sola base della assenza dell'AIC italiano.

Interposti tempestivi ricorsi, la Commissione li unifica e stabilisce che le due specialità rientrano nella nozione di "medicinale" di cui all'Art. 1 del Reg. 1768/92 e per questo motivo avrebbero diritto all'ottenimento di CCP, sulla base delle citate Direttive Comunitarie.

Accogliendo i ricorsi, tuttavia, la Commissione rileva che ciò non pregiudica l'esercizio di azioni circa la validità dei CCP.

**No. 2/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
MARCHIO.**

Una domanda di marchio mista formata dalla dicitura CANESTRELLINI e da elementi figurativi (uova, burro, mattarello) e verbali (scritte inneggianti alle ciambelle) per la classe 30, veniva rifiutata dall'Ufficio perché giudicata ingannevole sulla qualità, non verificabile, dei prodotti (Art. 18/e RD 929/42).

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente denunciava la nullità del provvedimento, poiché esso non recava la firma del Direttore dell'Ufficio.

In subordine lamentava la mancanza di una fase interlocutoria ed escludeva ogni capacità decettiva del segno misto, sottolineando come la parola "unici" abbia chiaramente carattere iperbolico di vanteria.

La Commissione in via preliminare esamina il vizio di incompetenza che, rendendo il provvedimento impugnabile o annullabile (non nullo, come sostenuto dalla richiedente) assorbirebbe gli altri motivi di ricorso, e conferma che la competenza ad adottare provvedimenti di diniego delle registrazioni di marchi è attribuita **esclusivamente** al Direttore dell'Ufficio (DPR 748/72; DDMM 1/8/84 e 15/7/88; ordine di servizio 407/90).

La Commissione, pertanto, accoglie il ricorso.

**No. 3/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
MARCHIO**

Una domanda di marchio per la dicitura LE CASCINE TOSCANE per contraddistinguere alimenti e bevande (classi 29, 30, 32) veniva rifiutata dall'Ufficio ai sensi dell'Art. 18/b RD 929/42, in quanto il segno era privo di capacità distintiva, essendo un semplice riferimento geografico indicante la provenienza dei prodotti, ed essendo esso inoltre privo di ogni accorgimento grafico.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente faceva osservare che non esiste alcuna località così denominata e che erano stati registrati dall'Ufficio marchi analoghi (di cui forniva elenco) anch'essi privi di caratterizzazioni stilistiche.

La Commissione accoglie il ricorso, affermando trattarsi di marchio debole e generico, ma riconoscendogli una lieve nota di originalità nel riferimento ad un habitat agricolo accurato, da cui si presume provengano i prodotti.

**No. 4/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
MARCHIO**

Una domanda di marchio per la dicitura PRIMO destinata a contraddistinguere giocattoli (cl. 28) veniva rifiutata dall'Ufficio in quanto tale dicitura esprimeva inequivocabilmente un riferimento alla qualità dei prodotti, inducendo in errore i consumatori circa la loro particolare superiorità (Art. 18/e RD 929/42).

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente sottolineava come nulla facesse ritenere che PRIMO si riferisse alla "prima qualità" dei prodotti; avrebbe infatti potuto sottintendere "per la prima infanzia", oppure "prima nel tempo sul mercato", etc..

Inoltre la richiedente fornisce ampia prova di un consistente uso triennale del marchio, sia in Italia che all'estero, ciò che aveva rafforzato la sua funzione distintiva (Art. 47 bis legge marchi).

Infine esibiva varie registrazioni internazionali, su base italiana, per marchi analoghi.

La Commissione accoglie il ricorso, ritenendo la dicitura solo genericamente elogiativa e tale da non indurre in errore il consumatore e riconoscendo altresì la tesi del "secondary meaning" avanzata dalla richiedente.

**No. 5/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
MARCHIO**

Una domanda di marchio per la dicitura PRIMO RACCOLTO per contraddistinguere prodotti alimentari (classe 30) veniva rifiutata dall'Ufficio, che adduceva la mancanza di capacità distintiva del marchio e il suo carattere elogiativo che poteva indurre in inganno il consumatore sulla qualità dei prodotti.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente preliminarmente sostene-

va la illegittimità del ricorso, sottoscritto dal titolare della divisione marchi e non dal direttore dell'Ufficio, citando la decisione 2/96 della Commissione e l'art. 33 LM. Inoltre la richiedente richiamava la legittimità, riconosciuta dalla giurisprudenza, dei marchi deboli, citando registrazioni anteriori note, quali MILLE FRUTTI, FRESCOLATTE, etc.; quanto alla decettività, la richiedente sosteneva che la parola PRIMO fosse una vanteria commerciale del tutto innocua ed evidenziava la registrazione di marchi analoghi quali NUOVO RACCOLTO, BUON RACCOLTO, etc..

La Commissione accoglie il ricorso per la illegittimità del provvedimento dell'Ufficio, che figura sottoscritto dal Direttore della Divisione e non dell'Ufficio.

**No. 6/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
MARCHIO**

Una domanda di marchio per la dicitura GRUPPO FINANZIARIO MERIDIONALE per servizi delle classi 35, 36 e 42 veniva rifiutata dall'Ufficio ai sensi dell'Art. 18/b LM, in quanto espressione generica priva di una qualsiasi caratterizzazione idonea a conferirgli una originalità distintiva.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente sottolineava come l'espressione andasse giudicata nel suo insieme e non nelle singole componenti e citava numerosi marchi registrati composti dalla parola FINANZA o FINANZIARIO associate ad altre di uso comune.

La Commissione rigetta il ricorso, affermando che la dicitura in esame si presenta del tutto generica, essendo applicabile a qualsiasi raggruppamento che abbia la propria sede nel meridione e che operi nell'ambito di attività finanziarie.

**No. 7/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
MARCHIO**

La società inglese PRIMO FURNITURE PLC chiedeva la registrazione del marchio PRIMO per arredi (classe 20), che veniva rifiutata dall'Ufficio ai sensi dell'Art. 18/e LM, in quanto la dicitura esprimeva un

riferimento alla qualità dei prodotti che poteva indurre in inganno il consumatore.

Interposto tempestivo ricorso la richiedente osservava che nel passato aveva felicemente registrato un marchio identico e che la decisione della Corte di Appello di Bologna 6/4/82 aveva stabilito che il principio della verità non era violato da una espressione palesemente iperbolica quale UNICUM, MAXIMA, OPTIMUS, etc..

La Commissione accoglie il ricorso, confermando la registrabilità di espressioni costituenti slogans, a meno di un contrasto oggettivo e dimostrabile con la natura del prodotto. Nel caso di specie poi, il termine PRIMO, oltre ad essere percepito come innocua vanteria, non può costituire inganno per il consumatore, in quanto fa anche parte della ragione sociale della richiedente.

**No. 8/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
ANNUALITA'**

L'Ufficio chiedeva alla società statunitense titolare di un brevetto europeo nazionalizzato in Italia di documentare il pagamento delle tasse relative alle annualità dalla 4a alla 6a. I mandatarî della titolare provvedevano al deposito delle ricevute relative alle annualità dalla 6a alla 16a, facendo nel contempo presente che la documentazione relativa alla 4a e 5a annualità doveva essere chiesta ad altra società con sede nel Regno Unito.

L'Ufficio peraltro, non ricevendo risposta alcuna dalla società inglese, dichiarava il brevetto decaduto dalla fine del terzo anno.

Presentato tempestivo ricorso, la titolare allegava al relativo memoriale le copie autentiche delle ricevute attestanti il pagamento della 4a e 5a annualità.

La Commissione accoglie il ricorso, affermando che il pagamento esclude di per sé la decadenza ed auspicando la urgente rimozione della lacuna legislativa per cui, mentre le tasse vanno corrisposte all'Ufficio delle concessioni governative, il controllo del versamento delle stesse spetta all'UIBM, con le conse-

guenti possibilità di disguidi e imprecisioni.

**No. 9/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
MARCHIO**

Una società italiana presentava domanda di marchio consistente in una conchiglia con al centro una croce e un bastone e nelle diciture: "PERENGRINATIO AD ROMAN" – "ANNO DOMINI MM", per contraddistinguere prodotti rientranti in ben 18 classi.

L'Ufficio, previo parere negativo di registrabilità del Ministero degli Interni, rifiutava la domanda, ai sensi del combinato disposto degli Art. 30 e 31 RD 929/42.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente faceva presente che il simbolo era stato realizzato in sintonia con le maggiori Autorità Ecclesiastiche e che si era voluto seguire le direttive del Santo Padre sulla evidenziazione della triologia Padre-Figlio-Spirito Santo. Infatti la conchiglia rappresentava la casa, il bastone il pellegrino e la croce la fede.

La Commissione rigetta il ricorso, dal momento che il pacifico valore simbolico del segno non è contrattabile e i pretesi accordi con le Autorità Ecclesiastiche sono irrilevanti.

**No. 10/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
CONVERSIONE  
BREVETTO/MODELLO**

Una società svizzera depositava una domanda di brevetto di invenzione, per una recinzione protettiva di macchinari e pochi giorni dopo avanzava richiesta di conversione della domanda a modello di utilità.

L'Ufficio rifiutava la conversione, comunicando nel contempo che sarebbe stato concesso il brevetto d'invenzione.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente rivendicava per il trovato le caratteristiche specifiche del modello di utilità.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato, osservando che l'Ufficio

avrebbe dovuto limitarsi ad accogliere o a respingere la richiesta di conversione e solo successivamente, posto un giudizio positivo sulla richiesta di conversione, farsi carico della statuizione di merito, cioè pronunciarsi non più sulla domanda di brevetto d'invenzione, bensì sulla fondatezza/infondatezza della domanda di modello.

**No. 11/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
MARCHIO**

L'Ufficio rifiutava una domanda di marchio per la dicitura FRAGOLINO per contraddistinguere liquori (classe 33), in quanto descrittivo, se prodotto con uva fragola, e decettivo in caso contrario.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente informava che il prodotto contraddistinto era una bevanda composta da vino frizzante, mosto concentrato, aromi e succo di fragola; si sottolineava inoltre che l'uva Isabella (impropriamente detta uva fragola) era vietata per legge e quindi il consumatore non poteva essere ingannato, sapendo di non poterlo trovare sul mercato. Infine si faceva rilevare che il marchio aveva acquisito il "secondary meaning" e si forniva documentazione del suo uso massiccio.

La Commissione respinge il ricorso dichiarando precluso l'esame dell'effettivo "secondary meaning" che avrebbe dovuto essere stato fatto nella pregressa fase amministrativa, e confermando la descrittività, tenuto conto che nella percezione collettiva la parola FRAGOLINO connota proprio i prodotti che includono come componente il succo di fragola.

**No. 12/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
MARCHIO DI FORMA**

Una società inglese chiedeva la registrazione per prodotti farmaceutici della classe 5 di un marchio formato da due superfici convesse opposte, separate da una banda ellittica, e precisava nella dichiarazione di protezione che il marchio sarebbe stato usato sia conformando in tal modo i prodotti stessi o i loro involucri, sia riproducendolo in ogni modo a fini pubblicitari.

L'Ufficio rifiutava la registrazione ai sensi dell'Art. 18/c LM, sostenendo che il pregio funzionale del manufatto, per la sua essenzialità rispetto all'uso, escludeva potesse farlo rientrare nel settore dei marchi.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente affermava di aver voluto elaborare una compressa o pastiglia destinata a possedere la caratteristica forma del marchio. Il supposto pregio funzionale era assente, tanto che in Benelux il marchio era stato registrato.

La Commissione respinge il ricorso, ribadendo che la richiedente ha inteso registrare un marchio di forma, avente l'aspetto tipico delle compresse medicinali (ed anche di talune caramelle) con conformazione tale da favorirne la deglutizione. Trattandosi quindi di forma imposta dalla natura stessa del prodotto, non è registrabile come marchio.

**No. 13/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
BREVETTO**

Una domanda di brevetto per invenzione relativa ad un metodo di controllo di impianti di riscaldamento mediante l'uso di una procedura informatica (software) veniva rifiutata dall'Ufficio ai sensi dell'Art. 12 RD 1127/39, in quanto il trovato rientrava in un metodo gestionale basato su un software applicativo, escluso dalla brevettabilità, e manteneva tale rifiuto nonostante il richiedente avesse precisato nella fase interlocutoria che al metodo non mancava affatto il requisito della industrialità poiché mediante l'apparecchio realizzato si poteva regolare costantemente la temperatura di ambienti, senza bisogno di riprogrammazioni settimanali o in caso di assenze o eventi particolari.

Interposto tempestivo ricorso, la Commissione lo ha respinto stabilendo che dalla descrizione e rivendicazioni presentate si evince chiaramente come il trovato consista in un metodo di controllo di impianti di riscaldamento per mezzo di un programma di elaboratore e realizzato mediante quest'ultimo, prescindendo da qualsiasi altro dispositivo.

**No. 14/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
MARCHIO DI FORMA**

Una domanda di marchio tridimensionale, consistente in una bottiglia con tappo ottagonale e corpo a rilievi simulanti un recipiente ghiacciato, per contraddistinguere bevande alcoliche (cl. 33) veniva rifiutata dall'Ufficio ai sensi dell'Art. 18/c LM, in quanto il notevole pregio estetico e la forma idonea ad attribuire valore sostanziale al prodotto lo escludevano dal settore dei marchi.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente, oltre a fornire documentazione di numerosi marchi internazionali tridimensionali registrati, che avevano per oggetto delle bottiglie, sosteneva la illegittimità del provvedimento di rifiuto, perché non sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, poiché il vizio di legittimità assorbe ogni altro motivo.

**No. 15/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
MARCHIO**

Una domanda di marchio mista per la dicitura LE PASTE FRESCHE DI MODENA, con disegni di fantasia, per contraddistinguere paste (cl. 30) veniva rifiutata dall'Ufficio ai sensi dell'Art. 18/e LM, in quanto il marchio poteva indurre in errore il consumatore sulla provenienza dei prodotti, stante che la richiedente aveva sede a Milano.

Interposto tempestivo ricorso la richiedente, fra altri motivi, affermava che la dicitura non volesse necessariamente far riferimento alla sede di produzione, ma che avrebbe potuto ad esempio riferirsi ad una ricetta modenese. Rileva altresì che l'Ufficio aveva registrato numerosi altri marchi della stessa richiedente, contenenti indicazioni geografiche non corrispondenti alla sua sede.

La Commissione accoglie il ricorso, affermando che, al fine di considerare decettivo il segno, la provenienza geografica debba essere elemento rilevante per l'apprezzamento del prodotto. Nel caso di specie, essa è genericamente evocativa di una zona che è nota per il suo buon livello di confezione della pasta.

**No. 16/2000  
di Repertorio del 9 Luglio 1999  
BREVETTO**

Il deposito della traduzione italiana di un brevetto europeo veniva effettuato oltre il termine di tre mesi previsto al terzo e quarto comma del DPR 32/79 e contemporaneamente veniva presentata una istanza di reintegrazione ai sensi dell'Art. 90 RD 1127/39.

L'Ufficio, dopo nutrito scambio di note con la richiedente, dichiarava la non accoglibilità della istanza, con la conseguenza che il brevetto europeo suddetto veniva considerato, fin dall'origine, privo di effetti in Italia.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente con incisiva ed articolata motivazione, tendeva a dimostrare come il requisito ex Art. 90 della "massima diligenza esigibile" non andasse assolutamente identificato con il criterio della "causa di forza maggiore" e citava varie decisioni della Commissione Europea dei Ricorsi, in cui l'incidente isolato, derivato da lieve errore di un addetto con mansioni non dirigenziali, non aveva impedito all'interessato di invocare e ottenere la reintegrazione.

La Commissione respinge il ricorso, richiamando il proprio precedente indirizzo (sentenza 71/94) ed affermando che, secondo il diritto nazionale, si applica un criterio di giudizio più rigoroso di quello contenuto nella Convenzione di Monaco. Infatti, mentre questa richiede "tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze" il citato Art. 90 parla di "massima diligenza esigibile". Nel caso di specie si è trattato di un errore accidentale non scusabile, ed il contegno del mandatario, per l'assenza di mezzi di controllo dell'errore, non è esente da colpa.

**No. 17/2000  
di Repertorio del 15 ottobre 1999  
BREVETTO**

Una domanda di brevetto per invenzione relativa ad un procedimento per la separazione dei rifiuti urbani veniva respinta dall'Ufficio che riteneva il trovato carente di attività inventiva. Nella ministeriale di rifiuto veniva concesso un termine di 60 giorni per le controdeduzioni. La richiedente, invece di rispondere, presentava immediatamente ricorso

alla Commissione la quale, con sentenza No. 16/99, lo dichiarava inammissibile perché intempestivo. Nel frattempo l'Ufficio emetteva il provvedimento di rifiuto definitivo, ed anche contro di questo la richiedente presentava ricorso, ripetendo nella motivazione le argomentazioni espresse nel precedente ricorso a sostegno del carattere inventivo del trovato.

La Commissione rigetta anche il secondo ricorso, perché la mancata risposta nei 60 giorni alla prima ministeriale preclude in ogni caso l'accoglimento della domanda.

**No. 18/2000  
di Repertorio del 23 novembre 1999  
MARCHIO**

Una domanda di marchio per la dicitura TELECONTROLLO DI GE-

STIONE, per contraddistinguere servizi nelle classi 36 e 38, veniva rifiutata dall'Ufficio ai sensi dell'Art. 18 c1, lett. b LM, in quanto descrittiva e senza alcuna elaborazione grafica.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente lamentava la carenza di motivazione dell'Ufficio, spiegava nei dettagli il tipo di servizio telematico di controllo aziendale fornito ed indicava altri marchi registrati dall'Ufficio quali TELELEASING, TELEFINANZA, TELEBANKING.

La Commissione rigetta il ricorso, affermando che il provvedimento dell'Ufficio appare *ictu oculi* motivato e che la descrittività della espressione emerge più chiara che mai dalle spiegazioni offerte nella

motivazione del ricorso dal ricorrente stesso.

**No. 19/2000  
di Repertorio del 23 novembre 1999  
MARCHIO**

Una domanda di marchio, composta dalla dicitura CEASUD e da un cerchio contenente l'immagine di un trullo a tre vani, per contraddistinguere olio (cl.29), veniva depositata a Bolzano da una persona fisica colà residente.

L'Ufficio, ai sensi dell'Art. 18/e LM, rifiutava la registrazione sostenendo che il marchio proposto poteva creare nel consumatore una immediata associazione tra i prodotti e l'origine meridionale, inducendolo in errore circa la loro provenienza geografica.

Interposto tempestivo ricorso, il richiedente faceva presente di aver dato vita da molti anni ad una società CEASUD, con sede a Bari, posta poi in liquidazione volontaria e ricostituita successivamente, con altra ragione sociale, a Conversano (Bari).

Si precisava inoltre di non avere a Bolzano alcuna attrezzatura o disponibilità a produrre olio, e che l'intera attività commerciale si svolgeva a Conversano (Bari).

La Commissione, lamentando la mancata instaurazione da parte dell'Ufficio di una fase interlocutoria, accoglie il ricorso.

**In questo numero**

L'attività inventiva nei brevetti chimici e biotecnologici ..... Pag. 1 <i>Giuseppe Bianchetti</i> <i>Giorgio Pifferi</i>	Internet - Nuove regole di Naming (4 agosto 2000) e procedure di risoluzione delle dispute dinanzi alla Naming Authority Italiana... » 19 <i>Fabio Giambrocono</i>
Il risarcimento del danno da contraffazione. Lost profit, price erosion, convoyed sales, bridgehead sales..... » 5 <i>Mario Franzosi</i>	Dibattito su EPO e CTU .. » 20
Circolari dell'U.I.B.M..... » 5	L'EPO influisce sulle CTU? (replica) ..... » 23 <i>Alfonso Giambrocono</i>
I nuovi Regolamenti CE sugli Accordi di R&S, sulla Cooperazione nella Produzione - Acquisto - Distribuzione - Standardizzazione (e relative Guidelines). Impulso alla consulenza preventiva..... » 6 <i>Raimondo Galli</i>	La teoria degli equivalenti e il caso Forel..... » 24 <i>Mario Franzosi</i>
Protocollo di Madrid e Nuovi Marchi: (nuovi) depositi, accordi di coesistenza, nullità relativa e decadenza per decettività..... » 13 <i>Raimondo Galli</i>	Applicazione del brevetto Patent/Application Busillis che forse ha creato follia giornalistica e politica..... » 25 <i>Fabio Giambrocono</i>
	Rapporti con U.I.B.M..... » 26
	Le nuove prospettive del diritto della proprietà intellettuale..... » 27 <i>Gianmaria Ajani</i> <i>Marco Ricolfi</i>
	UIBM: Decisione sui ricorsi ..... » 28 <i>Ada Borella</i>

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

*Direttore Responsabile:*  
Giuseppe Righetti

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

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

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