

Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XVIII - N. 1 - Giugno 2003

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

Assemblea degli iscritti all'Ordine del 26 marzo 2003

Relazione del Presidente

Bruno Muraca

Note preliminari

Come tutti sapete, vi è stato un avvicendamento naturale all'UIBM e il nuovo Direttore, Dott.ssa Maria Ludovica Agrò, ha sostituito la Dott.ssa Del Gallo, alla quale va il ringraziamento mio e dell'Ordine per il lavoro svolto fino alla conclusione del suo mandato.

La Dott.ssa Agrò, che precedentemente era Responsabile dell'Ufficio G11 "Marchi Comunitari e Internazionali", ha assunto le funzioni di Direttore dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, se ricordo bene, il 10 giugno 2002.

Abbiamo ritenuto molto importante, di interesse e gradimento per tutti gli iscritti, ottenere un incontro con il nuovo Direttore in occasione della Assemblea dell'Ordine di quest'anno e ringrazio sentitamente la Dott.ssa Agrò per avere prontamente accettato di intervenire per illustrarci programmi e prossime realizzazioni dell'Ufficio oltre che per sentire i nostri desiderata.

Vi ricordo che in questa stessa sala al pomeriggio, con inizio alle ore 14,30, avrà luogo un Convegno organizzato dalla AIPPI in collaborazione con l'Ordine che, prendendo lo spunto dalle recenti novità della riforma 2002 sul Design, tratterà la materia anche con una prospettiva più ampia, quale il complesso delle novità relative al processo ad opera del Dr. Massimo Scuffi della Corte d'Ap-

pello di Milano. Relazioni del Prof. Stefano Sandri, del Dr. Fabrizio Sanna, del Prof. Marco Gambaro, della Professoressa Paola Frassi; interventi programmati dell'Ing. Giorgio Checcacci, del Prof. Riccardo Pietrabissa, del Prof. Francesco Trabucco e dell'Architetto Riccardo Sarfatti.

1. Dati statistici

Contrariamente a quanto ho fatto negli anni precedenti, quest'anno non vi tedierò con la proiezione di istogrammi e tabelle nelle diverse sfaccettature e raggruppamenti, per altro difficilmente leggibili dal fondo della sala, relativi alla situazione degli iscritti a fine 2002.

Dati, tabelle, diagrammi e istogrammi verranno però puntualmente pubblicati nel prossimo numero del Notiziario in modo da ottenerne una più comoda ed adeguata fruizione. Posso comunque anticipare che sostanzialmente la situazione non è mutata rispetto allo scorso anno: 24 nuovi iscritti, 21 nella Sezione brevetti e 3 nella Sezione Marchi, su un totale di 818 iscritti (erano 799 gli iscritti nel 2001).

In particolare, gli 818 iscritti all'Ordine al 31 dicembre 2002 risultano così distribuiti: 435 (53%) iscritti sia alla Sezione Brevetti, sia alla Sezio-

ne Marchi; 120 (15%) iscritti solo alla Sezione Brevetti; 263 (32%) iscritti solo alla sezione Marchi.

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

- *Distribuzione per attività:* 723 (88%) iscritti esercitano la libera professione e 95 (12%) iscritti esercitano in ambito aziendale;

- *Distribuzione geografica:* 679 (83%) esercitano la loro attività nel Nord.

Tra le regioni con più di 10 iscritti: la **Lombardia** conta da sola 386 iscritti (47%); seguono il **Piemonte** con 93 iscritti (12%); l'**Emilia Romagna** con 93 iscritti (12%); il **Lazio** con 87 iscritti (11%); il **Veneto** con 65 iscritti (8%); la **Toscana** con 28 (3%); il **Friuli V.G.** con 21 (3%) e la **Liguria** con 17 (2%);

- *Distribuzione media dell'età:* 271 (33%) con età fino ai 40 anni; 364 (44%) di età compresa tra 40 e 60 anni; 183 (22%) di età superiore ai 60 anni.

2. Rapporti con le Istituzioni

Il 9 dicembre 2002 ha avuto luogo presso l'UIBM un primo importantissimo incontro del Consiglio dell'Ordine con il nuovo Direttore Dott.ssa Agrò accompagnata da alcuni suoi Funzionari: molteplici i temi esaminati inerenti sia l'attività interna, sia quella esterna dell'Ufficio con riferimento specifico agli obiet-

In questo numero

Broad claims

Il marchio e l'avviamento nella valutazione economica

La disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa in Europa

tivi strategici assegnati da parte dell'attuale Ministro delle Attività Produttive Marzano.

Si è parlato della possibilità di effettuare l'esame di novità dei brevetti italiani, alla francese, appoggiandosi all'EPO; dello smaltimento dell'arretrato mediante lavoro interinale; della gestione esterna degli archivi remoti; della banca dati ottica; della diffusione della proprietà Industriale; dell'importanza di creare un ufficio ad hoc che si occupi di: tasse, bilancio e parte economica, rapporti con organizzazioni internazionali come l'OMPI, contrattualistica. Si è anche parlato della sistemazione dello stato vita dei brevetti e di progetti speciali di sostegno alle P.M.I.

Un secondo proficuo incontro presso l'UIBM della Dott.ssa Agrò e di alcuni Funzionari, quali la Dott.ssa Salerno ed il Dr. Paparo, con una delegazione di membri del Consiglio è avvenuta il 26 febbraio scorso per avere uno scambio di opinioni sul progetto di Regolamento di attuazione della legge sulla "opposizione" dei marchi, prima della definitiva messa a punto.

Si sta effettivamente delineando in questo modo quel "tavolo permanente" di discussione tra l'Ordine e l'UIBM che era stato proposto due o tre anni fa dall'Ordine ed accettato dall'allora Direttore Generale Visconti, ma che non aveva mai potuto trovare effettiva attuazione pratica: questa apertura, il cui merito va alla Dott.ssa Agrò, ci fa ben sperare per la collaborazione futura in vista delle nuove iniziative e della programmazione già in atto presso l'UIBM. Colgo l'occasione per comunicarvi che il nuovo Direttore Generale è l'Ing. Massimo Goti.

Lo scorso anno si è completato l'esame per la Sezione Brevetti. La situazione è stata la seguente:

| | |
|---|----|
| Domande pervenute | 86 |
| Domande accettate | 81 |
| Candidati che si sono presentati agli esami | 77 |
| Candidati che hanno superato gli esami | 41 |

Fatto il rapporto tra i 77 candidati che si sono presentati all'esame ed i 41 candidati che lo hanno superato, la media dei promossi risulta pari al 53%.

È uscito il bando d'esame per la **Sezione Marchi**, il Consiglio aveva già vagliato tutte le numerose domande

pervenute nei termini ed era già stata fissata la data della prova scritta per il 25 febbraio 2003; poi è saltato tutto perché la Commissione dei Ricorsi, che è scaduta, non è ancora stata rinnovata.

Si è trattato di un disguido piuttosto insolito e che non si era mai verificato negli anni passati, almeno con le ripercussioni di quest'anno rispetto agli esami. Il problema è che, a mio avviso, occorrerà a tempo debito un nuovo decreto, quanto meno per riaprire i termini di accettazione delle domande per non penalizzare ingiustamente persone che non hanno potuto iscriversi all'esame perché non avevano completato il tirocinio nel termine di scadenza previsto dal bando.

Merita attenzione la legge 12 dicembre 2002 n. 273 "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", più comunemente nota come "Collegato alla Finanziaria" pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2002. In particolare interessa il Capo II "Disposizioni in materia di proprietà industriale" contenente gli articoli 15, 16, 17 e 18.

L'Art. 15 delega il Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale elencando tra l'altro al punto a) la ripartizione della materia per settori omogenei delle disposizioni vigenti (si tratta del famoso T.U. in materia di proprietà intellettuale, che se non vado errato il Prof. Floridia ha già quasi ultimato); al punto e) il riordino e potenziamento della struttura istituzionale - leggi UIBM - con estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche - udite! - con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale.

L'Art. 16 delega il Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzati in materia di proprietà industriale e intellettuale, prevedendo 12 sedi nelle Città di: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

L'Art. 17 si occupa della operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali.

L'Art. 18 stanziava, prelevandoli dal "Fondo speciale" del Ministero delle Finanze, la spesa di 4.015.000 euro per il 2002 e di 1.135.000 euro per il 2003.

Merita anche parlare della decisione della Corte di Giustizia, maturata il 13 febbraio 2003, che condanna l'Italia a modificare l'Art. 94 della legge italiana sui brevetti (R.D. 1127 del 29.6.39) e l'Art. 2 del decreto istitutivo dell'Ordine (D.M. 342/95) in merito all'incompatibilità con l'Art. 59, poi divenuto 49, del Trattato di Roma sulla libera prestazione dei servizi in ambito comunitario.

Nella vicenda, iniziata da Mario Monti della Commissione Europea nel 1998 e protrattasi con una replica alla risposta del Governo Italiano da parte della Commissione il 4 agosto 1999 e la notifica del 29 marzo 2001 della citazione alla Corte di Giustizia, il Consiglio, ed in particolare modo il Dr. De Benedetti, ha avuto un ruolo relevantissimo con le autorità governative italiane competenti preparando in tempi record accurate controargomentazioni e controdeduzioni che sono state comunque recepite sia dall'Avvocato Generale, sia dalla Corte con il risultato di evitare l'abolizione secca degli articoli incriminati, che dovranno essere modificati da soluzioni alternative meno drastiche di quelle attuali.

In particolare sono stati riconosciuti condivisibili le ragioni e gli obiettivi della normativa italiana principalmente riguardo ai due aspetti della non occasionalità dell'attività di rappresentanza con l'UIBM e della esigenza della nostra legislazione della definizione di domicilio professionale per stabilire la competenza territoriale delle Corti italiane in materia di azioni riguardanti la validità dei brevetti.

Al di là della condanna, quindi, è da considerare un successo il riconoscimento della legittimità della normativa nazionale e della possibilità di operare con misure alternative meno restrittive delle attuali.

3. Attività e documentazione

Il 29 gennaio del 2002 si è svolto a Roma un Convegno sulla nuova legge disegni e modelli. Va anche ricordato l'importante Convegno organizzato a Roma dal Ministro Marzano il 2 ottobre 2002 per un confronto sull'Innovazione con le autorità brevettuali americane.

Il primo marzo 2002 si è svolto a Madrid l'annuale Convegno del CNIPA, al quale ha partecipato per l'Ordine l'Ing. Modiano.

Il 25 marzo 2002 a Roma ha avuto

luogo l'inaugurazione ufficiale del Master UIBM, organizzato dall'Istituto Tagliacarne, con il partenariato dell'Ordine.

Presso la sede del Tribunale di Milano, il 24 maggio 2002 in collaborazione con l'AIPPI si è svolto un Convegno sulle problematiche connesse all'attività dei CTU in Italia.

L'Ordine collabora abitualmente con la SISPI nella organizzazione di convegni che riscuotono ampio successo: lo scorso anno sono stati effettuati due convegni SISPI, uno a Piacenza il 14 giugno sulla titolarità dei

brevetti per Università ed enti pubblici (famoso Art. 7 Tremonti) e l'altro a Parma il 18 ottobre 2002.

Il nostro Notiziario, come sapete, si è arricchito di qualche nuova rubrica con riferimento alla attività del Consiglio; spero che quest'anno sia possibile stampare tre edizioni e, nel raccomandare una più attiva partecipazione degli iscritti con l'invio di articoli e di relazioni, colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che lo hanno già fatto e soprattutto il Comitato di Redazione, presieduto dall'Ing. Righetti.

Broad claims

Mario Franzosi

1. La rivendicazione assicura a favore del titolare del brevetto una esclusiva su una legge tecnologica. Su un principio di operare nella tecnica, e cioè di usare una forza F su un oggetto O per ottenere un certo risultato R .

Le leggi tecnologiche, come tutte le leggi scientifiche, sono formulate con una generalizzazione di esempi concreti. Il titolare del brevetto, verificato che f_1 opera su o_1 per ottenere r_1 :

$$f_1 + o_1 = r_1,$$

e inoltre verificato che f_2 opera su o_2 per ottenere r_2 :

$$f_2 + o_2 = r_2,$$

stabilisce la legge:

$$F + O = R.$$

La rivendicazione è sempre più ampia dell'esempio (o almeno altrettanto ampia).

2. Talora, la rivendicazione non è scritta in modo abbastanza ampio, e cioè in modo da esprimere tutto il "senso" (come dicono i tedeschi) dell'invenzione. Allora l'interprete cercherà, fino a un certo punto, di

estendere la rivendicazione con la dottrina degli equivalenti (DOE). La dottrina nasce dall'esigenza di assicurare all'inventore un monopolio sul suo contributo tecnico, che l'inventore non ha saputo¹ o potuto² rappresentare adeguatamente. La dottrina in particolare nasce dalla constatazione che le parole esistenti non possono esprimere adeguatamente una ideazione che prima non esisteva, che l'inventore non riesce a padroneggiare completamente, e che i terzi cercheranno, nei venti anni successivi, di aggirare con le conoscenze che si accumulano in detto ventennio.

3. Talora la rivendicazione è scritta in modo troppo ampio. Sorgono allora diversi problemi.

i) Che avviene se la rivendicazione comprende anche lo stato dell'arte, i-bis) sia esso separabile dal contributo inventivo,

i-ter) oppure non separabile³?

ii) Che avviene se la rivendicazione comprende anche ciò che non è stato dell'arte, ma è facilmente accessibile,

ii-bis) sia esso acquisibile con attività non inventiva, ma con la necessità di una eccessiva attività di sperimentazione e controllo (*undue burden*),

ii-ter) oppure senza *undue burden*?

Si può, in questi casi, depurare la rivendicazione di ciò che in essa non dovrebbe figurare?

Naturalmente la risposta alla domanda è influenzata dal modo con cui la descrizione è redatta. Non intendo soffermarmi ora su questi temi.

4. Il problema della rivendicazione troppo ampia si presenta più spesso per le invenzioni chimiche o biologiche. Ciò dipende dal fatto che, se così posso esprimermi, a differenza delle cose meccaniche, le cose chimiche non si vedono e dunque non è agevole tracciarne i confini. Per le arti nuove, poi, è ancora più difficile avere una piena padronanza. E perciò l'inventore è portato a tracciarne i confini fino a dove gli pare che la sua visione confusa possa arrivare.

Il problema delle rivendicazioni troppo ampie prende vari nomi e dà luogo a vari problemi, che si indicano con le espressioni *broad claim*, *Markush claim*, *reach-through claim*, *therapy claim*, *target claim*, *regime claims*. Qui uso semplicemente l'espressione *broad claims*.

Il problema dei *broad claims* non si pone da ora. Esso si era già posto nell'infanzia dell'istituto brevettuale. Mi pare opportuno farne un breve accenno, perché pare significativo il modo con cui venne risolto.

5. Nel 1876 Thomas A. Edison istituì un laboratorio di ricerca e sviluppo a Menlo Park, New Jersey, e iniziò a studiare un sistema di illuminazione con l'elettricità⁴. La ideazione decisiva fu quella del filamento di carbone (1879) (oltre a un sistema di circuiti che mantenesse la luce di una pluralità di lampade quando una lampada fosse spenta o bruciata).

Nello stesso periodo un collaborato-

¹ Occorre andare cauti nell'applicare la DOE quando l'inventore avrebbe potuto meglio esprimersi, ma non l'ha fatto.

² Questo è il campo principale della DOE. Essa va applicata senza esitazioni quando una nuova tecnologia (*newly developed technology*), non nota al tempo del brevetto, utilizza il "senso" dell'invenzione.

³ Esempio: viene inventato un cavallo azzurro. La rivendicazione reca: cavalli e colibrì azzurri – caso i-bis, oppure animali azzurri – caso i-ter. Nel primo caso sarà probabilmente agevole eliminare dalla rivendicazione i colibrì azzurri; nel secondo sarà più difficile enucleare i cavalli azzurri.

⁴ I dati di questo paragrafo sono ricavati da Hughes, *Electrification in Western Society*, Baltimore 1983. L'esperienza di Edison è straordinariamente interessante, giacché rappresenta una fusione di scienza, tecnologia, economia, pubbliche relazioni. Si tratta di una gestione integrata dell'innovazione. Anche il processo creativo edisoniano rappresenta una fusione di intuizione e ragionamento, di genialità improvvisa e di applicazione pedante e diligente.

re di Edison, Francis Upton, mise a punto un generatore di energia a bassa resistenza interna. Venne costruito un piccolo impianto pilota, e fu organizzato un sistema di lobby per ottenere una concessione in New York, vincendo le resistenze delle società che operavano l'illuminazione a gas. Fu così creata la Edison Electric Illuminating Company (EEIC), che iniziò ad operare in Pearl Street, nella zona di Wall Street, New York, il 4 settembre 1882.

Il problema più grave era rappresentato dalla impossibilità di trasmettere l'energia al di là di qualche miglio. Il problema venne risolto con l'invenzione del trasformatore e del motore polifase.

Nel 1883 Gaulard e Gibbs dimostrarono che con l'uso di corrente alternata e trasformatori si poteva trasformare la corrente ad alto voltaggio in basso voltaggio al punto di consumo. Nel 1884 a Torino il sistema funzionò su un circuito di 20 miglia.

Il sistema venne ulteriormente perfezionato da William Stanley, George Westinghouse, e altri.

Nel maggio 1882 Nikola Tesla⁵ ideò un nuovo motore polifase. Lo mise a punto negli anni successivi, depositando 5 brevetti tra l'ottobre e il dicembre 1887.

I brevetti vennero concessi nel maggio 1888. Il generatore convertiva l'energia da meccanica a elettrica e un motore convertiva poi l'energia da elettrica a meccanica. Tesla stabilì la sua società (alquanto imprudentemente) a poca distanza da Menlo Park, nel New Jersey. Il sistema Tesla, a corrente alternata, era un concorrente formidabile del sistema Edison a corrente continua.

La reazione iniziale di Edison fu di cercare di dimostrare che il sistema a corrente alternata era pericoloso. Molti cani ebbero a perdere l'esistenza per questa dimostrazione. La lobby di Edison non riuscì però a frenare la diffusione del sistema Tesla. Edison allora ricorse ad azioni legali. Egli sostenne che i suoi brevetti non erano limitati alla corrente continua, ma si potevano estendere (in via di equivalenza, diremmo noi) alla corrente alternata.

L'idea generale dell'invenzione, diceva Edison, era sua. Un'equa protezione dell'inventore avrebbe richiesto l'estensione di suoi brevetti alla corrente alternata (Edison non aveva letto il paragrafo 6 di questo articolo).

La lotta giudiziale tra Edison e Tesla fu assai aspra, e quasi rovinò Edison (e anche Tesla). Edison ebbe a perdere. La sua reazione fu, tuttavia, di una genialità degna del personaggio. Egli uscì dal settore, mantenendo solo il 10% delle azioni della EEIC, e vendendo il resto (per \$ 1,750,000 dell'epoca) a nuovi soggetti, che dettero vita alla Edison General Electric Company, ora General Electric. Edison si occupò da allora di fonografo, cinematografia, tecnologia mineraria, apportando fondamentali contributi.

Questo, in breve, è l'insegnamento che si trae da un esame storico dei *broad claims*.

6. La giurisprudenza italiana ha esaminato il problema dei *broad claims*, tra l'altro, con le decisioni Cefatrizina e Cimetidina⁶. Queste decisioni precisano che l'invenzione chimica non si risolve nella semplice indicazione di una struttura molecolare, ma invece nella struttura diretta a una certa funzione in virtù delle proprietà del composto.

Di conseguenza un composto che pure rientra nella formula generale, ma che può essere individuato solo con una ulteriore attività inventiva, non rientra nell'ambito del brevetto. Il principio generale è che l'ambito della protezione deve corrispondere al contributo tecnico che l'invenzione apporta allo stato dell'arte. Non si può dunque includere nella protezione ogni possibile combinazione che potrebbe essere derivata da una formula di base, anche se non descritta nella domanda.

La giurisprudenza inglese ha precisato (a mio avviso) con maggiore chiarezza:

"The specification must enable the invention to be performed to the full extent of the monopoly claimed. If the invention discloses a principle capable of general application, the claims may be in correspondingly general terms. The

patentee needs not to show that he has proved its application in every individual instance. On the other hand, if the claims include a number of discrete methods or products, the patentee must enable the invention to be performed in respect of each of them...

*Thus if the patentee has hit upon a new product which has a beneficial effect, but cannot demonstrate that there is a common principle by which that effect will be shared by other products of the same class, he will be entitled to a patent for that product but not for the class, even though some may subsequently turn out to have the same beneficial effect"*⁷.

E più oltre, nella stessa decisione:

"Samuel Morse had shown that electric telegraphy could be done. The Wright brothers showed that heavier-than-air flight was possible, but that did not entitle them to a monopoly of heavier-than-air flying machines. It is inevitable, in a young science like electricity in the 19th century or flying at the turn of the last century or recombinant DNA technology in the 1970s, that dramatically new things will be done for the first time. The technical contribution made in such cases deserves to be recognised. But care is needed not to stifle further research and healthy competition, by allowing the first person who has found a way of achieving an obviously desirable goal to monopolise every other way of doing so".

Il principio rilevante è, come ha detto la Cassazione italiana e la House of Lords inglese, che la portata del diritto deve corrispondere al contributo tecnico. Nella decisione T 409/91 il Technical Board dell'EPO⁸ ha detto:

"The claims must be supported by the description; in other words, it is the definition of the invention in the claims that needs support. ...this requirement reflects the general legal principle that the extent of the patent monopoly, as defined in the claims, should correspond to the technical contribution to the art in order for it to be supported or justified". Amplierei quindi quanto detto dalla Cassazione italiana.

Un successivo trovato, che pure potrebbe rientrare nella formulazione letterale del brevetto, esce dall'ambito del diritto non solo quando è inventivo, ma anche quando non corrisponde al contributo tecnico dell'invenzione.

Non rientrano nell'ambito del brevetto anche le variazioni non inventive, se il brevetto non indirizza sulle stesse.

⁵ Ispirato, si dice, dalla lettura di un passo di Goethe. Sarebbe interessante sapere quale.

⁶ Smith Kline & Beecham v. Biochimica Opos, Cass. 06.03.1995, n. 2575, GADI 1995, 3194; Smith Kline & Beecham v. Bruschettini, Cass. 01.09.1997, n. 8324, GADI 1997, 3574.

⁷ Biogen Inc. v. Medeva Plc., 1997 RPC 1

⁸ Exxon/Fuel Oil, 1994 OJ EPO 653.

Sulla rivendicazione “omnibus”

Mario Franzosi

1. Ritorno sul tema, già più volte da me trattato, della rivendicazione “omnibus”¹. È quella rivendicazione (che i consulenti tradizionali ricordano e che i più giovani conoscono meno) che suona più o meno così: “Dispositivo (o prodotto o processo) sostanzialmente come descritto e illustrato”.

A me sembra che questa rivendicazione sia chiaramente ammissibile, (e abbia gli effetti che dirò più sotto). Non vi è nessuna contraddizione tra il sostenere da un lato che la portata del brevetto è determinata dalle rivendicazioni (come da tempo sostengo, e come la giurisprudenza si è finalmente orientata, sia per i brevetti europei che per quelli nazionali), e dall'altro ammettere la rivendicazione omnibus².

2. Quanto al brevetto europeo, la ben giustificata prassi dell'Ufficio Brevetti Europeo è quella di non consentire la rivendicazione omnibus. Infatti questa rivendicazione viola in modo assolutamente evidente la regola della chiarezza delle rivendicazioni (art. 84 della Convenzione sul Brevetto Europeo). Sembra pertanto ozioso stare a discutere del significato della rivendicazione omnibus per il brevetto europeo, dato che l'Ufficio Brevetti Europeo non dovrebbe passare questa rivendicazione.

È chiaro comunque che il brevetto europeo non potrebbe essere dichiarato nullo per il fatto di avere una rivendicazione omnibus, neppure nella parte limitata alla rivendicazione stessa. Bisogna infatti distinguere tra le regole fissate sul piano amministrativo e quelle sostanziali. Vi sono numerose regole amministrative che non hanno riflessi sostanziali. Così ad esempio se il richiedente presenta una domanda di brevetto su una

carta irregolare, o i disegni non redatti secondo le regole dell'arte, viola le regole amministrative. Ma se non è prevista una sanzione di nullità per dette regole, la sanzione non può esser comminata dal Giudice o ritenuta dall'esperto o da colui che valuti il brevetto. La mancanza di chiarezza non è sancita con la nullità del titolo³.

In ogni caso, lo si ripete, una discussione sul significato della rivendicazione omnibus per il brevetto europeo è puramente accademica. Non credo che vedremo mai un brevetto europeo con rivendicazione omnibus.

3. Il discorso è del tutto diverso per il brevetto nazionale. Anche per questo brevetto è fissata la regola che le rivendicazioni devono essere specifiche. Ma, da un lato, la norma⁴ è formulata con significato meno stringente di quello dell'art. 84 CBE; dall'altro, anche qui la violazione della norma non si traduce in nullità. Le cause di nullità sono tassativamente previste dall'art. 59, e non è lecito per l'interprete aggiungerne altre.

Se non vi è una sanzione di nullità espressa, ci si può domandare se vi possa essere un motivo di nullità non espresso. Questo potrebbe derivare da una violazione di norme imperative, quali la contrarietà all'ordine pubblico. Trovo un solo motivo di dubbio. E cioè che la rivendicazione omnibus introduce un elemento di incertezza a carico dei concorrenti, che possono non sapere quali siano gli obblighi di astensione.

Mi pare però che il dubbio non sia fondato. Ogni brevetto (anche quel-

lo con rivendicazioni chiare e distinte) necessita di interpretazione (alla luce della descrizione⁵) per stabilire con precisione gli obblighi di astensione. La rivendicazione omnibus non sfugge a questa regola, e non la rende più gravosa.⁶

Un'altra osservazione mi pare opportuna. Per il brevetto italiano non vi è una norma esplicita corrispondente al Protocollo dell'art. 69 del brevetto europeo, che impone di tener conto (per la determinazione dell'ambito di tutela del brevetto) di una equa tutela dell'inventore (sia pure con una ragionevole certezza per i terzi). Però questo principio è implicito nel sistema, e trova anche sostegno in norme costituzionali e ordinarie (di stimolo della ricerca). E dunque l'interprete che negasse valore alla rivendicazione omnibus non terrebbe in nessuna considerazione la tutela dell'inventore, e la sacrificerebbe completamente a favore di una tutela, puramente formalistica, dell'interesse dei terzi. Ora, mentre per il brevetto europeo l'inventore ha la possibilità di modificare le rivendicazioni in fase di esame, e col contraddittorio (per il vero, si dovrebbe dire con l'aiuto) dell'esaminatore europeo, questa possibilità non sussiste per il richiedente un brevetto nazionale. Negando la tutela alla rivendicazione omnibus si realizzerebbe dunque una sperequazione grave (se non costituzionalmente rilevante). Dunque non già ragioni di opportunità, ma invece ragioni imperative costringono a tener conto della rivendicazione omnibus.

Sul piano dell'opportunità, e a conferma di quanto precede, osservo che un sistema brevettuale quale quello italiano, che è senza esame preventivo, e pur tuttavia prevede efficacia precettiva delle sole rivendicazioni, può essere fortemente penalizzante per l'inventore. In pratica, l'inventore ha la protezione con la prima stesura del testo; il sistema non gli offre possibilità di precisare l'ambito del diritto. La conseguenza di un errore o una imprecisione, poi, può essere molto grave, traducendosi in una inesistenza del diritto. Neppure esiste in Italia un sistema pratico di *re-issue*. Ovviamente, al danno dell'inventore si contrappo-

¹ Riv. Dir. Ind. 1996, Notiziario 1996, Il brevetto quale tutela 1997.

² Invece ho notato - e qui sicuramente c'è una contraddizione - delle consulenze tecniche che respingevano la rivendicazione “omnibus”, ma formulavano liberamente le rivendicazioni, sulla base di concetti che si trovano nella sola descrizione.

³ “The patent can not be revoked on the ground that the claims lacks clarity, since a lack of clarity is not one of the grounds specified in article 138 EPC” - Van der Voort, Claim Wording, Atti del Seminario di Monaco, Marzo 2003.

⁴ Art. 5 R.D. 5 febbraio 1940, n. 244.

⁵ Se non anche dello stato della tecnica.

⁶ Scrivevo in Notiziario 1996: “...la difficoltà nell'individuare il contenuto precettivo ...esiste per tutti i brevetti. Infatti le rivendicazioni devono essere interpretate sempre alla luce della descrizione, e commetterebbe un grave errore chi si limitasse alla sola lettura delle rivendicazioni.”

ne il vantaggio dell'imitatore.

Mi pare quindi che la rivendicazione omnibus sia un mezzo (il solo mezzo) per rimediare a queste gravi carenze della legge, che già penalizzano fortemente non solo l'inventore, ma anche il sistema della ricerca.

4. Occorre però stabilire quale sia il significato (gli effetti giuridici) della rivendicazione omnibus. La soluzione a me sembra evidente.

a) Anzitutto, vale qui il principio della interpretazione *contra stipulatorem*. La regola vale sia per gli atti di autonomia privata (quale il brevetto non è⁷, se pure vi assomiglia), che per le norme o disposizioni che pongono dei divieti ai consociati (in particolare dei divieti a diritti costituzionalmente garantiti, quale il diritto di libertà economica). Essa impone che devono essere interpretate restrittivamente quelle prescrizioni che potevano essere espresse chiaramente, ma che non lo furono⁸. Ogni incertezza, dunque, si traduce in un danno per lo stipulatore. Ciò significa che la rivendicazione non è nulla, ma deve essere interpretata restrittivamente.

b) Di conseguenza la rivendicazione "omnibus" che lasci assolutamente incerta la portata della protezione non può attribuire alcun diritto. Essa violerebbe in modo inaccettabile l'interesse dei terzi a svolgere liberamente l'attività economica. Invece la rivendicazione che consenta in modo non equivoco di identificare ciò che l'inventore intendeva proteggere, attribuisce dei diritti. Questo è anche il significato della decisione MEP - MECAL⁹, se correttamente intesa. Quando la Corte d'Appello di Milano sembra approvare l'indirizzo che consente di riappropriare alla protezione ciò che chiaramente emerge come voluto dal richiedente, anche se non compiutamente espresso dalla rivendicazione, essa Corte copre esattamente questa situazione.

c) La rivendicazione omnibus non può essere interpretata nel senso che essa sia diretta a proteggere l'arte nota, e neppure ciò che formi oggetto di un *disclaimer*, espresso o implicito.

d) Il nucleo essenziale sul quale è di-

retta l'intenzione del titolare sembra essere soprattutto la migliore realizzazione descritta nel brevetto, e cioè il "best embodiment". Non vi è dubbio infatti che, per quanto ampie possano essere le rivendicazioni, il titolare voglia comunque una protezione su ciò che costituisce il "cuore" dell'invenzione, che egli esprime col "best embodiment". E dunque il contenuto minimo da dare alla rivendicazione omnibus coincide con il "best embodiment". (Ovviamente, se il best embodiment è anticipato dall'arte nota, esso non è coperto).

Se l'arte nota è scorporabile dal "best embodiment", per quella parte che sia scorporabile vi è la protezione. Ma si deve trattare di una parte scorporabile che sia chiaramente identificabile. Altrimenti il brevetto presenta una oscurità che lede troppo gravemente i diritti dei terzi: il principio che l'interpretazione è contro lo stipulatore non consente di considerare con benevolenza un brevetto troppo oscuro, in cui l'interprete debba faticosamente scorporre il noto dall'inventivo.

5. Questo significato da dare alla rivendicazione omnibus è lo stesso

che nell'antica (anzi, antichissima) giurisprudenza americana veniva data alla rivendicazione omnibus, prima dell'introduzione del "claim system". In altre parole l'espressione "chiedo la protezione su tutto quanto descritto o rivendicato" veniva inteso come "chiedo la protezione quanto meno sul best embodiment".

Credo che, fino a quando non avremo un sistema brevettuale di una modernità pari a quella americana di 150 anni fa, dovremo quanto meno seguire quell'antica giurisprudenza.

Osservo ancora che la rivendicazione omnibus è ammessa in molti paesi influenzati dal sistema inglese.

6. Quanto al formato della rivendicazione omnibus, riterrei utile una formula più raffinata di quella generica sopra indicata al punto 1. Anni fa suggerii: "Trovato A per raggiungere il risultato A1 coi mezzi A2, o equivalente trovato con equivalenti mezzi per equivalenti risultati, il tutto sostanzialmente come illustrato nella descrizione e/o nei disegni e/o nelle rivendicazioni". Ma confesso di entrare a fatica in un settore che non è il mio.

Brevetto sul software NO GLOBAL e Microsoft dalla stessa parte

Fabio Giambroco

Come è noto è in corso un dibattito sull'opportunità di concedere brevetti di software all'interno dell'Unione Europea.

Una direttiva europea è in preparazione. La volontà è quella di armonizzare la legislazione europea con quella americana.

Nemici della direttiva sono i NO GLOBAL, i membri del "partito" Eurolinux per il software libero e paradossalmente Microsoft. Vale la pena di riassumere le ragioni delle posizioni.

Il movimento NO GLOBAL ha al suo interno un'anima informatica. La rete è il terreno di scambio delle opinioni.

Ad ogni manifestazione di piazza corrisponde una manifestazione sul-

la rete internet mirante di solito a bloccare alcuni siti web o a sbeffeggiarli.

L'ideale del movimento denominato Eurolinux va trovato nella credenza che una mutua collaborazione senza fini di lucro di tutti gli esperti informatici massimizzi sia la ricerca sia l'interesse collettivo nel campo del software.

Il noto sistema operativo denominato Linux è cresciuto grazie al contributo di migliaia di piccoli programmatori.

Questi hanno autonomamente ampliato e migliorato il sistema operativo creato originariamente da Linus Thorvald e concesso in rete solo e unicamente con la clausola del libero utilizzo (GNU).

⁷ *Contra*, la sentenza Fedegari, Appello Milano.

⁸ Ad es., art. 1370 c.c.

⁹ Appello Milano, est. Bichi, in Riv. dir. Ind., 2002.

Questo sistema operativo viene considerato affidabilissimo ed è diventato il concorrente mondiale di Windows sia sul piano commerciale che sul piano politico.

Pertanto il software senza copyright, senza brevetto e fondato sull'altruismo si propone come alternativa ai brevetti, al diritto d'autore e all'avidità di guadagno come "motori della crescita economica".

I fautori del software libero sono solitamente piccoli imprenditori di sé stessi.

Creatori di pagine web, piccoli provider, venditori di hardware con negozietti acclusi. Tutti questi operatori spesso creano pagine web o piccoli programmi per conto di un committente.

Spesso il problema che è alla base della redazione del software è già stato risolto da altro operatore. Si pensi ad esempio ad una macro Excel che calcoli la scadenza delle tasse annuali.

Il "Linuxista" prima di risolvere il problema cercherà sulla rete se qualcuno ha già affrontato la problematica e scaricherà gratuitamente il programma che venderà al suo cliente con qualche modifica. Il vantaggio è evidente ed immediato.

Se, invece, non trova nulla scriverà ex novo il programma (sotto LINUX) e lo metterà a disposizione sulla rete gratuitamente, in chiaro e senza vincoli.

Ora questo modo di operare può portare dei vantaggi perché due volte su tre si trova il lavoro già fatto e quindi dal punto di vista del piccolo operatore vi è la stessa fatturazione per un minimo lavoro. Il sistema del libero scambio dei programmi sul web equipara il software ad un'idea, ad un'informazione più che ad un prodotto industriale.

Si pensi alla crescita delle conoscenze nella ricerca pura. Ogni Università pubblica gli articoli prima su internet e poi sulle riviste. Ogni ricercatore si giova delle esperienze altrui ed a sua volta arricchisce di conoscenze quell'immenso serbatoio di dati che è la rete internet. Questo sistema è riuscito a far collaborare centinaia di laboratori pubblici, ad esempio, sulla sequenziazione del genoma umano.

Ora il NO GLOBAL crede che il sistema di diffusione delle conoscenze basato sulla messa a disposizione dei risultati sia più equo, più etico e più vantaggioso per la collettività.

Inoltre impedisce la formazione di imprese "mostro" che monopolizzano conoscenze e prodotti e li distribuiscono secondo logiche di profitto indiscriminate. Il nemico numero uno è Microsoft che custodisce gelosamente alcuni codici informatici necessari per creare programmi che "girino" su Windows e nonostante sia stata condannata a svelarne alcuni, mantiene attraverso i propri brevetti una posizione dominante che non ha eguali nel mondo (sempre secondo la filosofia NO GLOBAL).

Paradossalmente anche Microsoft titolare di centinaia di brevetti sul software ha una posizione non del tutto favorevole alla brevettazione indiscriminata del software. Dopo un confronto con rappresentanti di tale impresa posso azzardare delle ipotesi sul perché.

La prima possibilità è quella di apparire "più vicina ai suoi nemici" e quindi sostanzialmente meno "antipatica". La seconda possibilità che mi sembra più calzante può essere così riassunta: si pensi ad un operatore, qualsiasi, che sviluppi un programma particolarmente utile ed intelligente.

L'utente Windows lo vuole ma la licenza non viene concessa a Microsoft ma ad un concorrente. È indispensabile per mantenere la posizione dominante di Microsoft che nella prossima versione di Windows il programma o le stesse utilità siano inglobate, altrimenti l'utente potrebbe migrare verso un altro sistema.

È quindi vitale per Microsoft poter legittimamente effettuare operazioni di "reverse engineering" su programmi di terzi particolarmente ben riusciti.

Ora il reverse engineering è lecito secondo le norme di Diritto d'Autore ma potrebbe essere impedito dalle norme brevettuali. Pertanto i brevetti sono sicuramente stati utili a Microsoft per raggiungere la posizione dominante ma una volta raggiunta potrebbe essere utile negare questa stessa possibilità ad altri operatori che potrebbero insidiarle il primato.

Ora la questione sulla brevettabilità del software e la sua utilità è vecchissima; dalla mia tesi di laurea ad oggi le problematiche sono immutate.

Il mondo romantico dei NO GLOBAL, su uno sviluppo collettivo del sapere senza esclusiva, può essere

sostenibile solo in mancanza di cospicui investimenti sul software. Quindi su un mondo fatto solo di piccoli programmi applicativi che necessitano di tempi ed investimenti ridotti per la loro redazione.

Un sistema economico di questo tipo frana miseramente laddove per sviluppare un programma siano necessari ingenti investimenti. Colui che ha sborsato miliardi per sviluppare un programma necessita della tutela brevettuale per equilibrare i costi della ricerca.

L'assenza di questo "ombrello" implica il fallimento sicuro dell'impresa. Professionalmente ho assistito degli Operatori di Venture Capital pronti a finanziare ricerche miliardarie sul software solo in presenza di adeguata copertura brevettuale. Purtroppo i capitali (europei) sono andati ad imprese statunitensi sviluppatrici di software per il mercato statunitense.

Imprese europee sono state scartate solo alla luce della impossibilità di brevettare.

Questa funzione di tutela dell'investimento (soprattutto di piccole e medie imprese) propria del sistema brevettuale è assolutamente sconosciuta al popolo del software libero, come ho potuto appurare in un recente Convegno sull'argomento. Come pure è sconosciuta la funzione di diffusione dell'informazione che è propria del sistema brevettuale. Il NO GLOBAL crede che il sistema di monopolio brevettuale sia un sistema svantaggioso economicamente per tutti e favorevole solo alle BIG Companies e questa sembra essere una credenza incrollabile. In nessuna pagina web dei "Linuxisti" si trova cenno alle vere funzioni del sistema brevettuale.

Forse vale la pena di spendere qualche parola sull'argomento.

Per sostenere la tesi di un sistema brevettuale svantaggioso economicamente per uno Stato bisogna tornare al 1958 su uno studio di Fritz Machlup.

Tutti gli altri studi dal 1958 ad oggi sono favorevoli al sistema brevettuale quale motore della crescita economica ma soprattutto vantaggioso per le piccole e medie imprese. Molto citato dai NO GLOBAL è anche uno studio molto più recente di Bessen e Maskin del MIT che criticano aspetti del sistema brevettuale statunitense con particolare riferimento alle liti.

Noi tutti sappiamo quali siano i costi delle liti negli Stati Uniti e come il sistema della Discovery possa svantaggiare l'impresa finanziariamente più debole.

Pertanto lo studio (isolato) riguarda il sistema brevettuale americano e non certo i sistemi brevettuali europei dove i costi delle liti sono dieci volte più bassi come pure i risarcimenti dei danni.

Pertanto un trattato che è stato scritto per un sistema di liti e risarcimenti unico al mondo viene usato come "verbo" per tutti gli altri sistemi che non soffrono dei medesimi "mali".

Il sistema brevettuale è stato adottato da tutti gli Stati del mondo sulla base dei vantaggi e a fronte degli studi economici sull'argomento.

Noi italiani ricordiamo perfettamente gli effetti devastanti sullo sviluppo dell'impresa farmaceutica che si sono verificati allorché i farmaci non erano brevettabili in Italia.

La direttiva sulla brevettazione del software è stata preceduta da studi economici che ne hanno valutato l'impatto sul sistema europeo. Ad onor del vero le imprese europee si sono dimostrate "tiepide" sulla possibilità di brevettare il software e spesso le cautele sono state maggiori degli entusiasmi.

Lo studio ha tuttavia evidenziato come l'insieme delle imprese americane sviluppatrici di software abbia surclassato i cugini europei anche per via dell'accesso alla tutela del brevetto. Pertanto una conclusione dello studio economico è che le imprese europee impareranno a conoscere i vantaggi del sistema. Ora lo studio è criticatissimo sia sulla base del "credo no global" sia sulla base del fatto che lo studio è stato assegnato anziché a "indipendenti" all'Intellectual Property Institute di Londra.

Nelle pagine web degli oppositori, sulla base del NOME, questo prestigioso Centro Studi viene vissuto come "evidentemente" a favore dei brevetti e le conclusioni ivi riportate sono "sicuramente partigiane" (ragionando così l'istituto di ricerche sul cancro è sicuramente a favore del cancro).

Quello che non è evidente dalla lettura degli studi e della direttiva è che la soluzione europea e la brevettabilità del software è a mio avviso soluzione di compromesso tra il liberismo americano, i divieti euro-

pei di brevettabilità e la posizione NO GLOBAL.

Da quel che ho potuto comprendere la brevettazione del software prevista dalla direttiva sembra essere limitata a programmi che lavorano "in profondità" nel sistema operativo della macchina.

La mia tesi è che questa sia un terreno di compromesso tra le tesi rispettabilissime dei NO GLOBAL e quella dei fautori del brevetto. Questo non è percepito dai Linuxisti che pensano a un mondo di vincoli.

A mia opinione si dovrebbe limitare l'accesso al brevetto di software con una "soglia alta" o mantenere il divieto. Si dovrebbero escludere dalla brevettabilità tutti i software meramente applicativi a basso investimento. Attualmente succede una cosa simile se si legge con attenzione la direttiva.

Non possiamo negare che l'EPO continui a concedere brevetti di software, talvolta in apparente contrasto con articoli regolamentari. Non si può nemmeno tacere che le banche dati EPO sono ricche di "meccanica" e povere di Software. Il rischio di brevettare "l'acqua calda" è maggiore.

Tuttavia questi brevetti non hanno mai infastidito il mondo dei piccoli operatori, dei "Linuxisti" per intenderci. Le cause si contano sulle dita di una mano. Pertanto la direttiva sul software potrebbe dare una cer-

tezza ai titolari e pochi fastidi ai piccoli operatori.

Inoltre è necessario che gli operatori americani non siano così avvantaggiati. Da noi trovano un mercato libero da obblighi brevettuali, mentre quando un software europeo viene venduto negli USA vi sono vincoli di tutti i tipi. Personalmente preferirei che il sistema americano di brevettazione del software si uniformasse a quello europeo e non viceversa.

Mi rendo conto come possa essere difficile. Inoltre non va sottaciuto che sin dal 1968 autori importanti avessero focalizzato come una soluzione "software di un problema tecnico" sia perfettamente equiparabile ad una soluzione "hardware dello stesso problema tecnico". Software ed hardware a livello circuitale possono essere considerati equivalenti. Non ha quindi senso non concedere la brevettazione di una soluzione software ma della sua equivalente hardware.

Sono quindi convinto della bontà della soluzione europea anche quale punto di compromesso con i "nemici dei brevetti di software" che stanno raccogliendo firme contro la direttiva. La speranza è che in Europa si possano concentrare quegli investimenti senza i quali non vi può essere vera crescita della tecnologia, senza gli "eccessi" del sistema brevettuale americano.

Il marchio e l'avviamento nella valutazione economica

Fabio Giambroco

Sono indotto a scrivere questo articolo dopo che per la centesima volta nell'ambito di consulenze "valore economico di un marchio" noto che vi è confusione tra l'avviamento di un marchio e il "diritto esclusivo" incorporato dal bene immateriale.

Ora, da ottobre di quest'anno marchi e brevetti potranno essere esposti in bilancio a "valori equi". Dovrebbero sentirsi gli effetti della direttiva Cee 2001/65/ce, della Legge Comunita-

ria n. 39 del 1 marzo 1002 articolo 1 comma 1.

Non sempre un consulente in proprietà industriale è parte di una valutazione economica di marchio.

Ho già visto numerose "valutazioni di marchio" effettuate da terzi, (commercialisti ragionieri, consulenti globali).

Assisteremo, quindi, ad un "boom" di valutazioni di marchi e brevetti effettuata dai più vari soggetti.

Gli errori più ricorrenti nella valutazione di marchi sono:

- a) Scarsa comprensione su quello che è "l'oggetto della valutazione" (o il soggetto del diritto) a causa mancata distinzione concettuale tra "diritto di esclusiva" ed avviamento.
- b) Non comprensione che i diritti di marchio sono legati agli Stati in cui questi hanno efficacia (Principio della territorialità). Pertanto che non esiste quasi mai un "marchio da valutare" ma una pluralità di marchi aventi in comune lo stesso segno; una specie di famiglia di marchi.

Esaminiamo nel dettaglio questi punti con degli esempi intuitivi.

Caso in cui esiste il diritto ma non l'avviamento.

Immaginiamo un marchio es. FORZAFABIO registrato in 10 paesi e mai utilizzato (per semplicità evitiamo i casi di registrazioni comunitarie ed internazionali). Sicuramente esiste un diritto. O meglio esiste una famiglia di dieci diritti autonomi. Non esiste l'avviamento non essendo il marchio FORZAFABIO utilizzato. Esiste sicuramente un bene immateriale, o meglio dieci beni immateriali autonomi. La valutazione del "marchio" quasi sempre valuta la "famiglia dei marchi" FORZAFABIO tuttavia nel linguaggio colloquiale si parla al singolare di "valutazione di marchio". Il valore del marchio non utilizzato spesso coincide con i costi di creazione e realizzazione.

Tuttavia nella fattispecie si potrebbe ricavare un "surplus" dalla vendita del marchio FORZAFABIO. Infatti nel mio esempio chi compra il marchio non corre il rischio di "opposizioni" essendo il marchio registrato. Il marchio può essere bello (per me lo è). Tutti sappiamo quanto sia difficile registrare lo stesso marchio in dieci paesi diversi stante l'affollamento dei registri. Ecco quindi, dimostrate due tesi.

- 1) Un marchio ha valore positivo indipendentemente dall'avviamento.
- 2) Un marchio non utilizzato e **quindi senza avviamento** può avere valore economico superiore al costo di creazione e registrazione.

Ora queste conclusioni che possono essere "banali" per gli addetti ai la-

vori sono spesso inconcepibili per "commercialisti, consulenti finanziari e globali".

Questi vivono il valore del marchio solo ed unicamente in funzione di "avviamento". Non è percepito che quando si cede un marchio si vende un "bene immateriale" costituito da un diritto di uso esclusivo di un "segno," per dei prodotti, limitatamente ad un territorio.

Caso in cui non esiste il diritto al marchio ma vi è una sorta di avviamento

Immaginiamo un soggetto italiano che commercializza un prodotto a marchio "FORZAFABIO" negli Usa creando quindi valore, conoscenza del marchio, e in senso lato "avviamento".

Il marchio però non è registrabile perché anticipato da un diritto altrui. Questo è inerte come in moltissimi casi.

La mia tesi è che esiste una sorta di avviamento sul nome usato di fatto, non esiste il diritto al marchio né il bene immateriale.

Il valore del marchio negli USA è zero non essendoci "l'oggetto" da valutare. Forse, il valore è addirittura negativo, chi acquistasse questo "avviamento" potrebbe acquistare un "rischio" e non un valore positivo stante le preesistenze.

Mi è capitato di vedere una perizia giurata che determinava il valore di un'impresa distributrice di acque minerali. Un "marchio di fatto" era il "piatto forte" dell'impresa in vendita. Il marchio era usato da decenni nell'impresa. Peccato che il marchio era di terzi, questi si valevano dell'impresa per distribuire l'acqua minerale!!!!

In pratica nella mente di un non addetto ai lavori vi è un'equazione: *uso del segno da parte di un soggetto + notorietà del segno = VALORE monetario.*

Il mio esempio tipico di marchio "celebre" a valore zero è quello relativo ai marchi di ormai "vecchi" microprocessori 286, 386, 486. Nati in seno all'INTEL sono conosciuti a livello mondiale. Quanto vale un marchio del genere? così famoso, così ben avviato.... La mia risposta è ZERO! Infatti Motorola se ne è appropriata vendendo un prodotto concorrente (molto simile) con lo stesso "marchio". Il trucco stava nelle difficoltà di costituire diritti di marchio su un "numero" perlopiù descrittivo. Per-

ché pagare potendo beneficiare "gratis" dell'avviamento?

Conclusioni

La mia convinzione è che in sede di valutazione marchi e brevetti ne vedremo delle belle. L'intervento di un Consulente in Proprietà Industriale nell'operazione di valutazione è indispensabile per una serie di operazioni difficilmente alla portata di un commercialista. Si pensi ad esempio:

- 1) Individuazione dei marchi da "valutare", l'associazione di questi in una "famiglia". Si richiama qui sia il principio anglosassone dei "marchi associati" ossia una sorta di "famiglia di marchi" simile a quella dei brevetti ma indipendente dalla priorità. In poche parole tutti i marchi aventi il medesimo segno in guisa di "cuore del marchio".
Ad esempio se dovessimo valutare il marchio "punto" della Fiat potremmo creare una famiglia con tutti i marchi "associati" es Punto, Punto star, Punto sole ecc.
- 2) È indispensabile una valutazione giuridica dello status. La valutazione di un marchio la cui procedura di registrazione è in corso non è comparabile con quella di un marchio consolidato dopo 5 anni dalla registrazione.
- 3) Si valutano quindi le azioni amministrative in corso. Opposizioni, rifiuti ecc.
- 4) Si valuta la potenzialità del marchio ad essere esteso in altre classi ed in altri stati con adeguate ricerche.
- 5) Si esprime un giudizio di "rischio" nell'uso del segno analizzate le preesistenze.
- 6) Si esprime un giudizio di "difendibilità" del marchio alla luce della "forza" di un marchio.
- 7) Si individua il metodo migliore di valutazione ed il metodo di controllo.
- 8) Ci si esprime sui costi e possibilità di trascrivere l'avvenuta ipotetica cessione.

Insomma il Consulente in Proprietà Industriale non è sostituibile dal commercialista in tutte quelle valutazioni di carattere Tecnico-giuridico. Mentre la parte di applicazione della metodologia di valutazione del marchio è sicuramente adatta ad un esperto in economia.

Starà a noi accreditarci presso i clienti in queste operazioni.

La disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa in Europa tra armonizzazione comunitaria e discipline nazionali¹

Premessa

La diffusione di una campagna pubblicitaria nell'ambito del mercato unico europeo presenta oggi meno incognite connesse alla diversità delle discipline nazionali che regolano il fenomeno pubblicitario rispetto al passato. Quest'importante risultato è stato ottenuto grazie ad un sensibile sforzo comunitario di armonizzazione. Ciò, peraltro, non significa che allo stato la diffusione di una campagna promozionale transnazionale non presenti delle variabili legate al singolo contesto territoriale in cui essa è destinata ad avere effetto.

Il presente scritto si propone, così, di fornire, con particolare riguardo alla disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa, un quadro sintetico dell'armonizzazione e delle predette incognite con riferimento ad alcuni paesi della comunità: Francia, Italia, Germania.

1. La disciplina comunitaria della pubblicità ingannevole

Dopo quasi 10 anni di gestazione, tra critiche e ripensamenti², finalmente il 10 settembre del 1984 era approvata la Direttiva 84/450 relativa al riavvicinamento delle discipline nazionali in materia di repressione della pubblicità ingannevole.

La ragioni che hanno portato ad individuare la necessità di prevedere un'armonizzazione fra gli Stati membri in questo settore sono efficacemente riassunte dall'IV° considerando della direttiva secondo cui: "misleading advertising may cause a consumer to take decisions prejudicial to him when acquiring goods or other property, or using services, and the differences between the laws of the Member States not only lead, in many cases, to inadequate levels of consumer protection, but also hinder the execution of advertising campaigns beyond national boundaries and thus affect the free circulation of goods and provision of services". Dun-

Francesco Terrano

que, la Direttiva che ci occupa è ispirata, da un lato, all'esigenza di tutelare il consumatore e più precisamente il modo in cui le sue scelte economiche vengono a determinarsi, e dall'altro dalla volontà di eliminare particolarismi che possano determinare condizionamenti alla libera circolazione delle merci tali da alterare il funzionamento del mercato comune.

Malgrado, peraltro, che le ragioni sottese alla sua approvazione fossero sistematicamente così importanti, la Direttiva approvata presenta un sensibile grado di genericità³ che ha influito sulla sua concreta portata armonizzatrice. Probabilmente ciò è dipeso dal clima che ha accompagnato la nascita della stessa, che come detto era caratterizzato da perplessità quando non da aperto scetticismo, soprattutto per quello che concerneva gli operatori del settore. Interessante, in tal senso, è il confronto tra i primi progetti della direttiva e la versione poi definitivamente approvata, il quale mostra un progressivo impoverimento della portata precettiva della stessa. Così, ad esempio, è scomparsa dalla versione attuale la disposizione che dichiarava ingannevole in sé il messaggio promozionale che non rechi alcun contenuto informativo, e

quella che imponeva agli stati membri di prevedere misure a favore dei soggetti che intendessero agire per fare accertare l'ingannevolezza di un messaggio.

Con queste premesse, veniamo ora ad individuare i tratti salienti della disciplina comunitaria distinguendo tra il profilo più propriamente sostanziale e quello procedurale.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 della Direttiva è ingannevole la pubblicità che determina ovvero è in grado di determinare nei suoi destinatari un errore nella valutazione del prodotto o servizio offerto suscettibile di alterare le scelte economiche dei medesimi ovvero ledere un concorrente. Secondo questa disposizione, dunque, per considerare un messaggio ingannevole sarà sufficiente il rischio che detto messaggio induca in errore il consumatore e che in tal modo influenzi le sue scelte economiche. Si noti che ad essere definita è anche la stessa nozione di pubblicità la quale è identificata in ogni messaggio diffuso nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi. Elementi qualificanti della pubblicità, dunque, sono l'attinenza del messaggio di cui essa consta ad un'attività economica e la funzione promozionale dello stesso.

La Direttiva, poi, fornisce una serie di criteri guida alla stregua dei quali condurre il giudizio sull'idoneità ad ingannare⁴. Elementi questi ultimi che

¹ Il presente articolo è l'elaborazione della relazione omonima presentata dall'Avv. Terrano in occasione del Convegno *Advertising and Marketing law*, tenutosi a Chicago, Illinois, U.S.A. il 12 - 13 novembre 2002.

² Rijkens-Miracle, *European regulation of advertising*, Amsterdam, 1986.

³ Fusi, Testa, Cottafavi, *La pubblicità Ingannevole*, Milano, 1993.

⁴ Recita a riguardo l'art.3 della Direttiva: "in determining whether advertising is misleading, account shall be taken of all its features, and in particular of any information it contains concerning: (a) the characteristics of goods or services, such as their availability, nature, execution, composition, method and date of manufacture or provision, fitness for purpose, uses, quantity, specification, geographical or commercial origin or the results to be expected from their use, or the results and material features of tests or checks carried out on the goods or services; (b) the price or the manner in which the price is calculated, and the conditions on which the goods are supplied or the services provided; (c) the nature, attributes and rights of the advertiser, such as his identity and assets, his qualifications and ownership of industrial, commercial or intellectual property rights or his awards and distinctions.

di là dalla loro portata esemplificativa, sembrano richiedere che la valutazione d'ingannevolezza segua alla verifica dell'impressione d'insieme che il messaggio produce sul destinatario.

Per quanto concerne invece gli aspetti procedurali l'art. 4 della Direttiva si limita a prevedere che gli Stati membri prevedano degli "adequate and effective means (...) for the control of misleading advertising", lasciando peraltro liberi i medesimi di optare circa la natura giudiziaria o amministrativa degli stessi. Questa libertà di scelta, in qualche modo imposta dall'esistenza in alcuni Paesi della Comunità di specifiche discipline della pubblicità ingannevole, ha comunque permesso il fiorire di diversi modi di atteggiarsi del controllo sulla medesima. A parte ciò, comunque, la Direttiva pone una serie di principi cardine secondo cui strutturare il predetto controllo. Così, a parte l'imparzialità che deve caratterizzare le Autorità di controllo laddove esse assumano natura amministrativa e la necessità di prevedere che esse adottino dei provvedimenti motivati, si richiede che a favore delle stesse, di qualunque natura esse siano, gli Stati prevedano quantomeno il potere di sospendere la pubblicità ingannevole. Detto potere dovrà concernere anche la pubblicità non ancora diffusa laddove la decettività della stessa emerga in un momento anteriore alla sua diffusione. Non solo, la Direttiva ha cura di imporre agli Stati di prevedere che i detti provvedimenti possano essere adottati nell'ambito di una procedura d'urgenza.

Notevole importanza, inoltre, riveste la disposizione secondo cui gli Stati membri devono prevedere che l'autorità giudiziaria o amministrativa di controllo possa "to require the advertiser to furnish evidence as to the accuracy of factual claims in advertising if, taking into account the legitimate interest of the advertiser and any other party to the proceedings, such a requirement appears appropriate on the basis of the circumstances of the particular case"⁵.

Infine l'art. 5 della Direttiva prevede un importante riconoscimento dell'autodisciplina pubblicitaria sviluppata nei vari contesti nazionali laddove stabilisce che la disciplina comunitaria "does not exclude the voluntary control, which Member States may encourage, of misleading or com-

parative advertising by self-regulatory bodies and recourse before such bodies are in addition to the court of administrative proceedings referred to in that Article".

2. La disciplina comunitaria della pubblicità comparativa

Nella sua originaria versione la Direttiva 84/450 non recava alcuna disposizione con riferimento alla pubblicità comparativa, se non un accenno nel VI° considerando, all'opportunità di una futura armonizzazione delle discipline statali anche con riferimento a codesta materia. Ebbene, facendo seguito a quell'auspicio il 6 ottobre 1997 era approvata la Direttiva 97/55CE concernente la pubblicità comparativa. Detto atto normativo, che formalmente integra la disciplina relativa alla pubblicità ingannevole, è sostanzialmente ispirato dalle stesse ragioni che avevano giustificato l'adozione di quest'ultima. Da un lato, infatti, si mira a perseguire l'interesse dei consumatori per i quali la *reclame* comparativa può costituire un importante strumento di trasparenza e di informazione. Dall'altro, attraverso l'armonizzazione delle condizioni di liceità di tale forma di pubblicità, si mira ad eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei beni e dei servizi.⁶

Alla stregua della predetta normativa comunitaria l'introduzione in un messaggio comunitario di una comparazione deve considerarsi lecita laddove ricorrano le condizioni specificamente elencate dall'art. 3a della Direttiva 84/450⁷.

In generale si stabilisce che è vietata la pubblicità comparativa laddove

essa possa considerarsi ingannevole. Detto divieto, per la verità, va considerato alla stregua di una clausola generale che riassume alcune delle singole specificazioni successive.

Si richiede, così, più specificamente che il confronto pubblicitario avvenga mettendo in relazione beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono i medesimi obiettivi. Nella Direttiva, peraltro, manca una definizione che permetta all'interprete di stabilire sulla base di quali elementi due prodotti o servizi potranno giudicarsi comparabili, circostanza che verosimilmente avrebbe permesso di ridurre il rischio di differenti interpretazioni a livello nazionale.

Problematica, peraltro, appare anche l'interpretazione della condizione di liceità posta dalla lettera c) dell'art. 3a della Direttiva, laddove richiede che il confronto promozionale sia obiettivo e concerna "one or more material, relevant, verifiable and representative features of those goods and services, which may include price". Ora, in primo luogo, la norma sembra ammettere un confronto pubblicitario che concerna soltanto alcune delle caratteristiche peculiari dei singoli prodotti nonostante l'evidente rischio che un raffronto soltanto parziale inevitabilmente comporta insito in sé. In secondo luogo essa impiega l'avverbio "objectively" senza nessuna specificazione ulteriore.

Eppure stabilire quando un messaggio promozionale, che di per sé è una comunicazione partigiana, debba considerarsi oggettivo è una di quelle operazioni interpretative in cui il rischio di pervenire a soluzio-

⁵ È di tutto interesse notare che nei progetti di Direttiva il predetto onere della prova a carico dell'operatore pubblicitario era previsto senza nessuna eccezione, cfr. Fusi, Testa, Cottafavi, *La pubblicità Ingannevole*, Milano, 1993.

⁶ V. ad esempio i Considerando 2 e 3 della Direttiva.

⁷ Il testo dell'art. 3a viene qui di seguito riportato: "1. Comparative advertising shall, as far as the comparison is concerned, be permitted when the following conditions are met: (a) it is not misleading according to Articles 2 (2), 3 and 7 (1); (b) it compares goods or services meeting the same needs or intended for the same purpose; (c) it objectively compares one or more material, relevant, verifiable and representative features of those goods and services, which may include price; (d) it does not create confusion in the market place between the advertiser and a competitor or between the advertiser's trade marks, trade names, other distinguishing marks, goods or services and those of a competitor; (e) it does not discredit or denigrate the trade marks, trade names, other distinguishing marks, goods, services, activities, or circumstances of a competitor; (f) for products with designation of origin, it relates in each case to products with the same designation; (g) it does not take unfair advantage of the reputation of a trade mark, trade name or other distinguishing marks of a competitor or of the designation of origin of competing products; (h) it does not present goods or services as imitations or replicas of goods or services bearing a protected trade mark or trade name. 2. Any comparison referring to a special offer shall indicate in a clear and unequivocal way the date on which the offer ends or, where appropriate, that the special offer is subject to the availability of the goods and services, and, where the special offer has not yet begun, the date of the start of the period during which the special price or other specific conditions shall apply.

ni differenti sembra così elevato che ben avrebbe potuto giustificare una maggiore determinatezza del concetto da parte del legislatore comunitario.

Indubbiamente, in questo come in altri casi simili, un fondamentale criterio interpretativo per le autorità nazionali dovrà essere costituito da quanto statuito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee⁸ secondo cui "the conditions required of comparative advertising must be interpreted in the sense most favourable to it".

Per quello che concerne poi la restante parte della lettera c) risulta abbastanza agevole determinare il contenuto minimo della disposizione comunitaria la quale esclude che un confronto possa prescindere da concreti contenuti informativi, coinvolgendo pulsioni meramente irrazionali e suggestive. In altri termini, il confronto per essere lecito deve concernere solo quegli elementi capaci di poter influenzare il consumatore facendo leva sulla sua razionalità (ad esempio, costo, origine, natura), non potendo coinvolgere pulsioni meramente irrazionali e suggestive.

Fra le condizioni di liceità particolare importanza merita quella per cui l'operatore pubblicitario non deve trarre indebito vantaggio dalla notorietà altrui. La disposizione, infatti, potrebbe prestarsi a dei fraintendimenti che finirebbero con lo svuotare di ogni utilità il ricorso a detto tipo di pubblicità. In particolare, dovrebbe escludersi, se non a costo di tradire lo spirito comunitario, che essa vada interpretata nel senso di ritenere illecito ogni confronto che consenta alle imprese che lo attuino di presentarsi agli occhi del pubblico sullo stesso piano del concorrente più noto. Del resto la disposizione comunitaria dispone che ad essere vietato non sia qualunque tipo di *advantage* ma solo quello che può considerarsi "unfair". Dunque, a ben guardare, più semplicemente la predetta norma vieterebbe solo quei confronti che attraverso l'inganno tendano a far risultare l'oggetto della propria offerta simile a quella del concorrente noto, laddove invece i prodotti e servizi comparati sono molto diversi.

Sul punto sembrerebbe comunque essersi espressa la Corte di Giustizia⁹ nei termini che seguono.

In primo luogo, essa afferma che "an advertiser cannot be considered as

taking unfair advantage of the reputation attached to distinguishing marks of his competitor if effective competition on the relevant market is conditional upon a reference to those marks". Successivamente essa ha cura di precisare che "on a proper construction of article 3a (1) (g)" sussiste un vantaggio indebito "only if the effect of the reference to them is to create, in the mind of the persons at whom the advertising is directed, an association between the manufacturer whose products are identified and the competing supplier, in that those persons associate the reputation of the manufacturer's products with the products of the competing supplier. In order to determine whether that condition is satisfied, account should be taken of the overall presentation of the advertising at issue and the type of persons for whom the advertising is intended".

Sancendo, dunque, la ricorrenza dell'indebito vantaggio ogni qual volta possa determinarsi nei destinatari del messaggio *sic et simpliciter* un'associazione tra comparante e comparato sembrerebbe che la Corte avalli proprio la ricostruzione limitativa secondo cui deve ritenersi illecito ogni confronto che consenta alle imprese che lo attuino di presentarsi agli occhi del pubblico sullo stesso piano del concorrente più noto.

Su questa conclusione, peraltro, è lecito avanzare qualche dubbio. E' possibile, infatti, che la Corte nel riferirsi all'associazione abbia inteso riferirsi esclusivamente a quella di carattere confusorio. Ciò evidentemente presuppone il riconoscimento in capo alla Corte di un errore di qualificazione in considerazione del fatto che il confronto con effetti confusori è già represso sulla scorta della lettera g) dell'art. 3a, secondo cui è ammesso il confronto che "does not create confusion in the market place between the advertiser and a competitor or between the advertiser's trade marks, trade names, other distinguishing marks, goods or services and those of a competitor".

L'impressione che la Corte abbia inteso riferirsi esclusivamente ad una associazione di carattere confusorio sembra confermata, d'altro canto, dalla lettura di altre parti della sentenza concernente il punto in questione¹⁰, nonché dal riferimento, nel valutare della ricorrenza di questo presupposto, all'impressione d'insieme che la pubblicità suscita e al tipo di consumatori cui essa è diretta. Concetti questi tipicamente impiegati nelle valutazioni di confondibilità.

Veniamo così alla non denigrato-rietà del confronto.

Il tema si presenta di tutto interesse in considerazione del fatto che negli ordinamenti più scettici nei confronti di questo tipo di pubblicità, detta valutazione era proprio giustificata dal fatto che la diffusione di notizie e apprezzamenti sull'attività di un concorrente si riteneva fosse idonea a determinarne il discredito. In tal senso, quindi, la lettera e) dell'art. 3a della Direttiva nello stabilire che una pubblicità comparativa non deve essere screditante nei confronti del soggetto bersaglio del confronto, spezza la relazione di eguaglianza instaurata in alcuni diritti nazionali tra confronto e denigrazione. Il confronto, dunque, assumerà una valenza offensiva laddove le valenze negative in esso espresse si configurino come gratuite, sproporzionate, esorbitanti nelle modalità ovvero nelle conclusioni. Così, ad esempio, non vi dovrebbe essere alcun dubbio sulla denigrato-rietà del messaggio che insulti il concorrente ovvero che lo ridicolizzi.

Ai fini del nostro discorso importa poi menzionare la possibilità contemplata dalla Direttiva secondo cui i singoli Stati membri sono legittimati eccezionalmente ad introdurre restrizioni ulteriori circa l'ammissibilità della pubblicità comparativa. In particolare, è espressamente previsto che laddove lo Stato membro decida di vietare¹¹ per certe determi-

⁸ Sentenza del 25 ottobre 2001, caso C112/99 Toshiba Europe GmbH/Katun Germany GmbH.

⁹ V. Sentenza del 25 ottobre 2001, caso C112/99 Toshiba Europe GmbH/Katun Germany GmbH.

¹⁰ Estremamente significativo è quanto sostenuto dalla Corte al punto 59 "in the present case, it appears that Katun would have difficulty in comparing its products with those of Toshiba Europe if it did not refer to the latter's order numbers. It also seems clear from the examples of Katun's lists of spare parts and consumable items set out in the order for reference that a clear distinction is made between Katun and Toshiba Europe, so that they do not appear to give a false impression concerning the origin of Katun's products (corsivo aggiunto)".

¹¹ Il predetto divieto di pubblicità afferente a determinati prodotti può essere comunque introdotto dagli Stati membri solamente "in compliance with the provisions of the Treaty".

nate categorie di prodotti ogni forma di messaggio pubblicitario, in detto divieto possano ricadere anche quelli con valenza comparativa. Inoltre, con specifico riferimento ai servizi professionali la Direttiva autorizza gli Stati membri a prevedere una disciplina più restrittiva delle condizioni di ammissibilità della pubblicità comparativa o al limite a vietarla del tutto.

4. La pubblicità ingannevole e comparativa nelle singole discipline nazionali:

a) Francia

Esaurita così l'analisi delle principali fonti normative comunitarie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa¹², veniamo a verificare la concreta portata della loro efficacia armonizzante all'interno di alcuni dei paesi membri, cominciando dalla Francia.

Il sistema francese di repressione della pubblicità ingannevole è caratterizzato dalla sua natura prevalentemente penalistica. Dunque in questo contesto nazionale la diffusione di un messaggio pubblicitario ingannevole costituisce, non solo un illecito civile, ma anche una grave ipotesi di reato.

Per quello che concerne l'aspetto più propriamente sostanziale ad essere vietata coerentemente alla Direttiva Comunitaria è il messaggio promozionale che "*sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires*"¹³.

Secondo questa disposizione, dunque, per considerare un messaggio ingannevole sarà sufficiente il rischio che detto messaggio induca in errore il consumatore, alla stregua di una valutazione d'insieme dello stesso¹⁴.

È, peraltro, espressamente vietata anche la pubblicità subliminale, in

particolare quella veicolata a mezzo di radio e televisione¹⁵ nonché in genere il product placement¹⁶.

Come anticipato, peraltro, il connotato più originale del sistema francese di repressione della pubblicità ingannevole è costituito dalla sua natura penalistica.

Ciò si badi non significa che un atto di pubblicità ingannevole non produca anche delle conseguenze civili suscettibili di essere fatte valere attraverso un ordinario processo civile. Infatti, colui il quale possa considerarsi vittima della pubblicità potrà non solo richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti e risolvere il contratto che possa considerarsi il frutto dell'inganno contenuto nella medesima, ma potrà anche richiedere l'esecuzione dello stesso alle condizioni falsamente promesse¹⁷.

Per ciò che concerne, invece, la punibilità della pubblicità ingannevole alla stregua di reato, cominciamo con l'affermare che i principali artefici del controllo sulle comunicazioni promozionali sono dei pubblici ufficiali¹⁸ i quali o sulla base di denunce di privati ovvero *ex officio*, procedono alla rilevazione delle eventuali infrazioni al divieto. È molto importante sottolineare che già questi soggetti hanno il potere di richiedere che il soggetto identificato come responsabile del messaggio pubblicitario¹⁹ fornisca tutti gli elementi che siano in grado di confermare la veridicità di quanto affermato nel messaggio pubblicitario. Dell'esito dell'accertamento verrà stilato un rapporto che sarà tra-

smesso alla Pubblica Accusa, ai fini delle determinazioni del caso. Nell'ipotesi in cui si accerti la ricorrenza del reato verrà disposta la cessazione della pubblicità, misura che può essere emessa anche in via provvisoria nel corso del processo. Ad integrazione del sistema descritto merita di essere ricordato l'importante compito svolto dal *Bureau de Vérification de la Publicité* che costituisce il principale organo di autodisciplina pubblicitaria francese. Detto organo oltre che a dettare alcune *guidelines* in materia di correttezza dei messaggi promozionali, le quali peraltro sembrano trovare effettivo riscontro nelle decisioni dei giudici²⁰, fornisce, dietro richiesta degli operatori anche pareri preventivi circa la conformità di una pubblicità alla normativa in vigore.

Per quel che concerne la disciplina della pubblicità comparativa è dato riscontrarsi un progressivo allineamento della stessa alle prescrizioni comunitarie.

In particolare, a livello legislativo già dal 1992 in Francia era stata riconosciuta la liceità di messaggi promozionali comparativi che rispettino le condizioni di cui all'art. L 121.8 del *Code de la Consommation*. Un articolo che nei suoi contenuti generali rispecchia sostanzialmente quelli di cui all'art. 3a della Direttiva.

Eppure nonostante questa circostanza, la disciplina francese della pubblicità comparativa presentava comunque alcune particolarità che rendevano l'impiego di questo tipo di promozione particolarmente pericoloso, anche in considerazione

¹² Si ricordi peraltro che anche la c.d. Television Directive (89/552 EEC) reca alcune disposizioni sulla pubblicità ingannevole laddove prevede che i messaggi promozionali diffusi a mezzo TV debbono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dai programmi; espressamente vietata inoltre è la pubblicità subliminale e il product placement.

¹³ Articolo L 121-1 del *Code de la Consommation* del 26 luglio 1993.

¹⁴ F.O. Ranke, in *Advertising Law in Europe and North America*, a cura di James R. Maxeiner e Peter Schotthofer, second edition, London, 1999.

¹⁵ Articolo 10 del Decree 92-280 of March 27, 2002.

¹⁶ Articoli 9, I e 14, I del Decree 92-280 of March 27, 2002.

¹⁷ F.O. Ranke, in *Advertising Law in Europe and North America*, a cura di James R. Maxeiner e Peter Schotthofer, second edition, London, 1999.

¹⁸ In particolare modo gli agenti della "Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes", nonché quelli della "Direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture".

¹⁹ Responsabili del messaggio pubblicitario sono senz'altro gli imprenditori cui essi sono riconducibili. In taluni casi, quando in particolare può identificarsi una colpa a carico della medesima, può essere riconosciuta anche la responsabilità delle agenzie di pubblicità, cfr. F.O. Ranke, in *Advertising Law in Europe and North America*, a cura di James R. Maxeiner e Peter Schotthofer, second edition, London, 1999.

²⁰ F.O. Ranke, in *Advertising Law in Europe and North America*, a cura di James R. Maxeiner e Peter Schotthofer, second edition, London, 1999.

delle conseguenze penali che ne possono scaturire.

Ci si riferisce in particolare all'art. L121-12 del *Code*, il quale obbligava le imprese che erano intenzionate ad intraprendere una campagna promozionale di tipo comparativo a comunicare preventivamente ai concorrenti coinvolti il messaggio pubblicitario così da consentirgli di poter reagire eventualmente anche per via giudiziaria attraverso una richiesta di sospensione della diffusione dello stesso. Una disposizione che non poteva spiegarsi se non in termini di perdurante sospetto nei confronti della pubblicità comparativa. Inoltre, la nozione di pubblicità comparativa fatta propria dal legislatore francese era più ristretta di quella adottata dalla Direttiva²¹. Infatti, si ritenevano integrati gli estremi della pubblicità comparativa solo laddove il concorrente veniva identificato espressamente attraverso il marchio ovvero la denominazione, laddove la normativa comunitaria si applica anche alle ipotesi in cui un concorrente venga chiamato in causa implicitamente.

Ad ogni modo, l'*Ordonnance* del 23 agosto 2001 ha soppresso il predetto obbligo preventivo di notifica del messaggio ed ha introdotto una nozione di pubblicità ampia quanto quella comunitaria.

Deve, infine, ricordarsi la tendenziale severità mostrata dai giudici francesi nell'applicare i concetti di obiettività, non tendenziosità, non denigratorietà²², residuo probabilmente dell'orientamento precedente alla legge del 1992, fortemente scettico circa la concreta utilità di questo tipo di modalità promozionale.

4. b) Italia

Anteriormente al recepimento della normativa comunitaria in materia di pubblicità ingannevole, il contesto normativo italiano di riferimento era alquanto confuso e contraddittorio. Da un lato, infatti, era dato riscontrare con riferimento a taluni settori merceologici ritenuti di particolare interesse sociale (prodotti alimentari e farmaceutici, servizi turistici) un severo sistema di censure e sanzioni sia di tipo amministrativo sia penale volto a salvaguardare la veridicità dei messaggi promozionali²³. Dall'altro, per quello che concerneva settori merceologici diversi da questi ultimi, i giudici pur qualificando

la pubblicità ingannevole alla stregua di un atto di concorrenza sleale, tendevano ad avere un atteggiamento alquanto permissivo nei confronti degli eventuali inganni contenuti nelle comunicazioni promozionali.

Significativo di questo stato di cose era un orientamento particolarmente diffuso tra i giudici italiani, secondo cui addirittura la generica vanteria menzognera era da ritenersi del tutto lecita laddove non comportasse un'appropriazione di pregi di prodotti propri di un concorrente ovvero un discredito a suo carico. Questa conclusione poggiava sull'assunto che il consumatore medio fosse in grado di cogliere e di considerare criticamente quegli aspetti di generica vanteria che eventualmente accedevano alla comunicazione promozionale, poiché nei confronti di quest'ultima egli si poneva sempre con un certo scetticismo. Una tesi che evidentemente rivelava una non completa percezione da parte dei giudici della complessità delle pulsioni che una comunicazione promozionale può determinare nei suoi destinatari²⁴.

Ma c'era di più. Considerare la pubblicità ingannevole come mera ipotesi di concorrenza sleale repressa sulla base della normativa generale di cui all'art. 2598 del Codice Civile, significava negare ogni legittimazione all'azione contro la medesima da parte dei consumatori. Quest'ultima disciplina, infatti, nell'ordinamento italiano può essere azionata solo dagli imprenditori concorrenti lesi dall'atto sleale. Poteva così avvenire che una pubblicità non veritiera, anche non qualificabile alla stregua di generica vanteria ma recante un inganno sulle qualità essenziali del prodotto, la quale però non danneggiasse alcun concorrente, poteva essere ritenuta lecita alla stregua della normativa sulla concorrenza sleale.

In questo stato di cose, dunque, il recepimento della Direttiva comunitaria in materia di pubblicità ingannevole²⁵ ha segnato un sostanziale allineamento dell'Italia agli altri paesi della comunità, quantomeno nel senso di disporre finalmente di una disciplina organica e di valenza generale sul punto.

Per quanto concerne il profilo sostanziale, la legge attualmente vigente sostanzialmente riprende alla lettera il testo comunitario, tanto per quello che concerne le definizioni dei concetti base, tanto per quello che concerne gli elementi di valutazione su cui misurare la decettività del messaggio. A differenza della Direttiva, peraltro, la normativa italiana prevede espressamente il principio della trasparenza della pubblicità, che dunque deve essere immediatamente riconoscibile come tale, e il divieto della pubblicità subliminale. Condizioni particolari sono richieste per l'impiego del termine "garanzia" e di quelli ad esso simili, nonché per la pubblicità di prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti deputati al controllo dell'ingannevolezza dei messaggi promozionali, ferma restando la competenza del giudice ordinario circa l'applicazione della normativa sulla concorrenza sleale, la verifica della veridicità dei messaggi spetta ad una apposita autorità amministrativa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il legislatore italiano ha dunque ritenuto opportuno introdurre una specifica procedura di controllo amministrativo dei messaggi pubblicitari. Detta procedura di controllo si svolge secondo modalità procedurali che senza sacrificare eccessivamente le esigenze del contraddittorio riescono a garantire una decisione in tempi alquanto brevi. È previ-

²¹ La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 25 ottobre 2001, caso C112/99 Toshiba Europe GmbH/Katun Germany GmbH, precisa a riguardo che "in order for there to be comparative advertising within the meaning of Article 2(2a) of Directive 84/450 as amended, it is therefore sufficient for a representation to be made in any form which refers, even by implication, to a competitor or to the goods or services which he offers. It does not matter that there is a comparison between the goods and services offered by the advertiser and those of a competitor".

²² Fusi, Testa, Cottafavi, *Le nuove regole per la pubblicità comparativa*, Milano, 2001.

²³ Su questi aspetti v. Fusi, *La comunicazione pubblicitaria nei suoi aspetti giuridici*, Milano 1970; Ghidini, *Introduzione allo studio della pubblicità commerciale*, Milano, 1968.

²⁴ v. Fusi, Testa, Cottafavi, *La Pubblicità Ingannevole*, Milano, 1993.

²⁵ Detto recepimento è avvenuto ad opera del Decreto Legislativo, 25 gennaio 1992, n. 74.

²⁶ Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67.

sto il potere dell'Autorità di ordinare all'operatore pubblicitario di fornire prove circa l'esattezza materiale dei dati di fatto recati nel messaggio promozionale. Può essere disposta, inoltre, una sospensione provvisoria del messaggio in attesa della decisione definitiva laddove vi siano ragioni di particolare urgenza.

Nel caso di accoglimento del ricorso contro la pubblicità, la diffusione della medesima viene ad essere vietata. In caso di mancato adeguamento all'ordine dell'autorità (il quale, peraltro, è comunque impugnabile innanzi al giudice amministrativo), a carico del soggetto inadempiente scatta una responsabilità penale.

Deve, poi, notarsi che alla stregua di questa nuova disciplina è stata riconosciuta la legittimazione dei consumatori a presentare ricorso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché ad esperire un'azione giudiziaria contro i provvedimenti emessi da quest'ultima autorità.

Anteriormente alla direttiva 97/55/CE e della legge che vi ha dato attuazione²⁶, anche il quadro giuridico in materia di pubblicità comparativa si presentava alquanto articolato e contraddittorio.

Cominciamo con il dire che anche in Italia pur in mancanza di un espresso divieto ad introdurre elementi di comparazione nelle comunicazioni promozionali, questo tipo di pubblicità è stata tradizionalmente guardata con sospetto. In particolare, anche in questo contesto si è teso a sovrapporre il concetto di pubblicità comparativa con quello di pubblicità denigratoria.

Peraltro, affermare che in Italia prima dell'attuazione della Direttiva la pubblicità comparativa fosse vietata è eccessivo. In effetti, fin dal partire degli anni '70 alcuni giudici hanno cominciato a riconoscere la liceità dei riferimenti comparativi anche diretti, purché non tendenziosi, subdoli o maliziosi e alla duplice condizione che le notizie diffuse fossero veritiere e non espresse con modalità denigratorie²⁷.

Così, ad esempio, sono state giudicate lecite le pubblicità in cui si evidenziava l'equivalenza tecnica fra i prodotti pubblicizzati e quelli del concorrente²⁸; in cui si esaltava il superiore valore nutritivo di un alimento rispetto ad altri²⁹; o dove si sottolineava il minor costo di un

prodotto rispetto a quelli della concorrenza³⁰.

Va detto, però, ad onore del vero che un simile orientamento se era abbastanza diffuso tra i giudici di merito non ha mai incontrato il favore della Corte di Cassazione che in diverse pronunce ha escluso la liceità del confronto tra prodotti, con la sola eccezione del caso in cui "(...) la critica consegue finalità non commerciali"³¹, qualificando la comparazione pubblicitaria in genere addirittura come "(...) mezzo subdolo"³².

Peraltro, queste posizioni non sono riuscite a far retrocedere i giudici del merito dal loro orientamento. Questi ultimi, al contrario, sono arrivati persino a riconoscere il principio per cui è consentita la comparazione a fini di "legittima difesa" contro atti sleali, anche pubblicitari, posti in essere dal concorrente.

Non solo. È possibile ravvisare anche delle decisioni che con estrema lucidità affermano che "la pubblicità 'obiettiva' nell'espone i pregi di un prodotto è una chimera" e che quindi deve considerarsi "obiettiva" la pubblicità che "(...) tende ad orientare il consumo utilizzando esclusivamente argomenti razionali, nel duplice interesse del produttore ... e del consumatore".

L'attuazione della Direttiva in materia di pubblicità comparativa in Italia sembrerebbe, dunque, essere stata meno sconvolgente di quanto alcuni commentatori hanno riferito. Deve al contrario ritenersi che l'applicazione della stessa potrà innestarsi su una serie di decisioni giurisdizionali per le quali i concetti di obiettività, non denigratorietà, sono già stati impostati nel senso di non rendere difficile introdurre in concreto dei fattori comparativi nel messaggio promozionale.

Anteriormente all'attuazione delle Direttive comunitarie, dunque, in Italia il quadro normativo presentava notevoli ombre ma, come visto, non mancava di qualche significativa luce. Ebbene tra queste ultime va menzionato senz'altro il grande lavoro svolto oramai da quasi qua-

ranta anni dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. Questa struttura ha svolto non solo un importante ruolo di supplenza laddove le norme statali erano latitanti, ma attraverso l'autorevolezza delle sue decisioni ha conquistato sul campo un importante ruolo di indirizzo. All'interno del sistema di autodisciplina, poi, particolare importanza riveste l'esercizio dei poteri disciplinari nei confronti degli associati, che si estrinseca in decisioni immediatamente esecutive e non impugnabili e che vincolano non soltanto i destinatari delle medesime "ma tutti coloro che si sono volontariamente assoggettati alle regole dell'autodisciplina"³³.

5. c) Germania.

Secondo quanto disposto dalla Legge sulla concorrenza sleale (*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG*) la diffusione di informazioni ingannevoli concernenti aspetti capaci di influire sulle scelte di consumo di prodotti e servizi costituisce un atto illecito. Un illecito che può assumere anche i contorni del reato laddove ricorra l'intenzionalità nel prospettare la falsa informazione.

La diffusione di messaggi promozionali ingannevoli dunque viene prospettata nell'ordinamento tedesco essenzialmente come atto di concorrenza sleale. Ciò, peraltro, non ha significato negare ogni legittimazione all'azione contro la medesima da parte dei consumatori, come abbiamo visto essere avvenuto nell'ordinamento italiano.

Al contrario, in questo sistema si è provveduto a riconoscere la legittimazione ad agire non solo al singolo consumatore ma anche alle loro associazioni e ciò nel pacifico riconoscimento di un interesse pubblico alla eliminazione e alla repressione di situazioni turbative dei meccanismi di mercato.

Per quanto concerne, poi, i soggetti deputati al controllo dell'ingannevolezza dei messaggi promozionali, la competenza alla repressione spetta all'Autorità Giudiziaria. Va det-

²⁷ Cfr. Fusi, Testa "Diritto e pubblicità", Milano, 1996, pag. 271.

²⁸ Trib. Milano 28 gennaio 1974 e 12 aprile 1976, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1974, 510 e 1976, 1140.

²⁹ App. Milano 5 dicembre 1972, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1972, 209.

³⁰ App. Milano 27 ottobre 1978, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1978, 1091.

³¹ Cass., 27 giugno 1975, n. 2518, *Rapanelli c. Iesina Macchine Agrarie*, in *Giur. Ann. dir. ind.*, 1975, 78.

³² Cass., 28 gennaio 1970, n. 172, *Soc. Tozzini c. Soc. Maestrelli*, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1970, 95.

³³ Fusi, Testa, Cottafavi, *La Pubblicità Ingannevole*, Milano, 1993.

to, peraltro, che in verità la maggior parte delle vertenze sul tema non viene portata alla conoscenza dei giudici ma viene risolta attraverso la così detta *Notice of Violation*. In particolare, i soggetti legittimati ad agire prima di azionare la relativa procedura giudiziaria dovranno indirizzare all'advertiser una comunicazione (la quale non richiede formalità particolari) con cui si chiede allo stesso di interrompere la diffusione del messaggio promozionale perché ingannevole. A questo punto la scelta passa all'advertiser il quale può evitare il successivo stadio giurisdizionale rendendo una dichiarazione conforme alle richieste di controparte. In caso contrario si aprirà il giudizio vero e proprio, che a parte prevedere la possibilità di disporre in via cautelare un'inibitoria del messaggio, laddove ne appurasse l'ingannevolezza potrà condannare il convenuto al risarcimento dei danni ed a ricostituire, ove possibile, lo *status quo ante*³⁴.

Per quanto concerne la pubblicità comparativa, deve dirsi che anche la Germania faceva parte di quei paesi che in linea di principio non ammettevano questa modalità di comunicazione promozionale. Più precisamente, la giurisprudenza rifacendosi alla norma generale che vieta gli atti contrari agli "usi onesti" in materia di concorrenza, contenuta nel § 1, UWG, sosteneva l'illiceità della pubblicità comparativa in quanto denigratoria, salvo per alcune sue forme, quali: l'autodifesa pubblicitaria, il confronto svolto su richiesta del cliente, la comparazione finalizzata a mostrare la pericolosità di un prodotto concorrente e la comparazione tra metodi di produzione.³⁵

Peraltro, già all'indomani della Direttiva 97/55, erano rinvenibili alcune sentenze alla stregua delle quali la pubblicità comparativa doveva considerarsi lecita in genere laddove venissero soddisfatte le condizioni di cui all'art. 3a della Direttiva. Ad oggi, comunque, la liceità della pubblicità comparativa in Germania entro limiti sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla normativa comunitaria è sancita dal nuovo art. 2 dell'UWG.

6. Conclusioni

Nonostante, dunque, gli sforzi comunitari di armonizzazione la diffusione di una campagna pubblicitaria nell'ambito del mercato unico europeo continua a presentare una serie di incognite, con il rischio che la medesima campagna pubblicitaria incorra in differenti valutazioni di legittimità da parte delle diverse autorità nazionali.

Peraltro, le maggiori differenze di disciplina tra gli Stati membri si riscontrano oggi soprattutto nella disciplina della non ingannevolezza dei messaggi promozionali, mentre per quello che concerne la comparazione in essi contenuta, è dato ravvisare una maggiore armonizzazione. Infatti, si è visto che Paesi che vietavano detto tipo di strumento promozionale sono stati costretti dall'efficacia vincolante della medesima ad ammetterne la liceità.

È merito, dunque, della normativa comunitaria se in Europa la pubblicità comparativa, ha cessato di rappresentare una *species* del *genus* denigrazione (quest'ultima divenendo piuttosto un *limite* alla facoltà di comparazione accordata all'imprenditore), e si è cominciato a considerarla come fattore in grado di au-

mentare la concorrenza tra le imprese, la trasparenza del mercato e di garantire una migliore informazione del consumatore³⁶.

A parte ciò, l'analisi delle discipline comunitarie ha mostrato spesso un'estrema genericità di talune disposizioni la quale certamente va nel senso di aumentare il rischio di interpretazioni divergenti nei vari Stati membri. Una vaghezza delle prescrizioni che se può essere in qualche modo compresa con riferimento al profilo dell'armonizzazione degli organi e delle procedure nazionali, lascia perplessi con riferimento alla disciplina sostanziale.

Si ricordi, inoltre, che la fonte in cui è stata trasposta questa disciplina è una Direttiva, cui del resto tecnicamente ben si addice un considerevole grado di genericità³⁷. Orbene l'adozione di simili atti in materia di pubblicità ingannevole e comparativa ha comportato per quegli Stati che non avessero ancora una disciplina in materia di adottarne una al loro interno conforme a quella di matrice comunitaria. Per quelli, invece, che di una disciplina in materia già disponevano, le Direttive che stiamo commentando hanno imposto solo un controllo di conformità fra diritto interno e comunitario. Un controllo di legittimità che è stato svolto dal singolo Stato Membro interessato³⁸ e che la genericità delle disposizioni ha finito per agevolare notevolmente nel raggiungimento di una valutazione di conformità³⁹.

Quanto è comparso sul Notiziario del dicembre 2002 sotto il titolo "Provvedimenti disciplinari", ci era pervenuto dal Consiglio dell'Ordine, affinché fosse pubblicato per favorire il costituirsi di una sorta di giurisprudenza interpretativa delle Norme Deontologiche.

Il Comitato
di Redazione

³⁴ Georg Jennes, Peter Schotthofer, in *Advertising Law in Europe and North America*, a cura di James R. Maxeiner e Peter Schotthofer, second edition, London, 1999.

³⁵ Vd Reimer, *La répression de la concurrence déloyale en Allemagne*, Paris, 1978, p.365 ess.

³⁶ Vd. *La pubblicità dannosa*, in *Quadri di giurisprudenza commerciale*, G. Rossi, Milano, 2000, p.243.

³⁷ Si ricordi che nel diritto comunitario delle fonti del diritto rilievo fondamentale assume la distinzione tra Direttiva e Regolamento. Mentre quest'ultimo infatti è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri alla stregua di una fonte interna; le Direttive obbligano al raggiungimento di determinati risultati, salvo restando un certo margine di autonomia dei singoli Stati circa le modalità di raggiungimento dei medesimi.

³⁸ Si noti che la valutazione operata dal singolo Stato circa la conformità del proprio ordinamento al risultato imposto da una Direttiva non è insindacabile. Infatti, laddove la Commissione Europea ritenga che la valutazione dello Stato membro non sia corretta e dunque quest'ultimo violi gli obblighi stabiliti dalla fonte comunitaria potrà attivare la procedura di ricorso prevista dal Trattato sull'Unione Europea.

³⁹ In generale sul punto v. Fusi, Testa, Cottafavi, *La Pubblicità Ingannevole*, Milano, 1993; Schricker, *Law and practice relating to misleading advertising in the member states of the E.C.*, in *International Review of industrial property and copyright law*, 1990.

Circolari dell'U.I.B.M.

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

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

A) domande di registrazione di disegni e modelli presentate dopo il 19.04.2001; 1) l'istanza di proroga, per i quinquenni successivi al primo, va presentata dal titolare della domanda di registrazione (domanda di brevetto secondo le espressioni della normativa precedente il d.lgs. n. 95/2001), o dal suo avente causa, oppure dal suo mandatario; essa deve riportare i riferimenti al numero della domanda, alla data di deposito della stessa, al numero di brevetto o di registrazione (se già concesso o effettuata), al titolare, all'importo del quinquennio di riferimento ed al numero ordinale progressivo della proroga; 2) l'istanza deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, allegando l'attestazione in originale del pagamento effettuato; 3) gli Uffici Brevetti delle C.C.I.A.A. verbalizzano l'avvenuto deposito della documentazione in questione come "VARIA" redigendone all'uopo tre esemplari su cui saranno riportati i riferimenti contenuti nella richiesta di proroga. Un esemplare del modulo "VARIA" è trattenuto dall'ufficio ricevente, unitamente all'istanza in carta semplice, un altro è consegnato al richiedente, ed il terzo modulo viene inviato all'U.I.B.M., unitamente all'istanza in bollo ed all'attestazione del pagamento effettuato; 4) l'istanza di proroga deve essere presentata, unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa relativa, entro la data di scadenza o, in difetto, entro i sei mesi successivi con la soprattassa;

B) brevetti concessi prima del 19 aprile 2001

Per i titoli vigenti, concessi ex lege per una durata di 15 anni, non occorre istanza di proroga per la protezione dei primi 15 anni dalla data della relativa domanda; basterà il pagamento dei quinquenni maturati (fino al terzo) che deve essere effettuato entro la data di scadenza o, in difetto, entro i sei mesi successivi con la soprattassa.

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

C) domande pendenti alla data del 19 aprile 2001

1) se all'atto del deposito della domanda sono state già pagate le tasse relative ai primi 15 anni in unica soluzione, dopo l'avvenuta registrazione deve essere comunque presentata l'istanza di proroga del 2° o del

3° quinquennio entro le rispettive scadenze, ovvero entro i 4 mesi successivi alla data della registrazione medesima, o in difetto, in entrambi i casi, entro i sei mesi successivi con la soprattassa. Il pagamento delle tasse dovute a conguaglio è effettuato per la differenza tra la somma già versata e quella prevista per i quinquenni successivi.

L'istanza di proroga per il 4° ed il 5° quinquennio ed il relativo pagamento devono essere effettuati entro la data di scadenza o, in difetto, entro i successivi sei mesi con la soprattassa, con le modalità di cui al punto A); 2) se all'atto del deposito è stato pagato solo il primo quinquennio, si potrà attendere la concessione della registrazione e fare istanza di proroga e pagamento per uno o più dei successivi quinquenni già eventualmente maturati alla data della registrazione, entro i 4 mesi successivi ad essa, o in difetto, entro i sei mesi successivi con la soprattassa, e con le modalità di cui al punto A); 3) nel caso in cui sia stato pagato anche il 2° o il 3° quinquennio, nel corso dei quali viene concessa la registrazione, il pagamento già effettuato deve essere regolarizzato con la presentazione delle rispettive istanze di proroga entro i 4 mesi dalla registrazione stessa, o in difetto, entro i sei mesi successivi con la soprattassa. Per i quinquenni successivi si applica quanto disposto al punto A).

D) disegni tessili

Per la presentazione dell'istanza di proroga dei disegni tessili resta valido quanto indicato nei punti precedenti, mentre rimane la possibilità che la tassa di concessione e quella di proroga vengano pagate in rate annuali.

E) termine per le eventuali regolarizzazioni

Per i pagamenti eventualmente effettuati dopo il 19 aprile 2001, si concede il termine di 90 giorni dalla data della presente circolare per regolarizzare gli stessi in conformità di quanto sopra prescritto.

N. 444 - Trasmissione fascicoli di domande

Allo scopo di uniformare la predisposizione dei fascicoli contenenti le domande di brevetto per invenzione, per modello di utilità, per modelli e disegni, per marchi nazionali, si raccomanda di attenersi alle modalità già previste e di seguito riportate:

1. Si rammenta che l'ufficiale rogante ai sensi delle circ. n. 253/1998 e circ. 443/2002 deve inserire sul foglio di domanda nella parte di verbalizzazione di competenza, i seguenti elementi:

- numero di domanda - comprensivo degli zeri che precedono la prima cifra significativa - in modo leggibile e senza correzioni;
- data di deposito - con l'indicazione dell'anno con 4 cifre(es. 2002);
- sigla della provincia della Camera di Commercio;
- il verbale di deposito, tramite SIMBA, deve contenere tutte le informazioni previste, comprese le an-

notazioni speciali dell'ufficiale rogante nonché la firma dello stesso;

- il foglio domanda con apposta la marca da bollo deve essere spillato con il verbale di deposito (ottenuto da SIMBA) e prodotto in 3 esemplari;

2. Una copia del foglio domanda con relativo verbale deve essere estratta dal fascicolo e allegata a parte in ordine progressivo per ciascuna tipologia;

3. Qualora il numero di protocollo per le domande di brevetto europeo (BE e DE, artt. 3 e 4 della Convenzione di Monaco) assegnate all'ufficio venga esaurito si invita a richiedere per iscritto l'assegnazione di nuova numerazione;

4. La cartellina contenente la domanda per i Brevetti e Marchi Nazionali deve recare in alto a sinistra il numero di protocollo della domanda con caratteri ben visibili alti almeno cm. 1,5. Per la domanda dei Brevetti Europei, invece, la numerazione deve essere apposta in alto a destra;

5. Le domande devono essere inserite in cartelline di colore diverso a seconda della tipologia (circ. n. 270/1990):

- domande per invenzione colore grigio
- domande per modello di utilità colore bianco
- domande per modelli e disegni colore rosa pallido
- domande per marchi nazionali colore verde

6. I fascicoli devono essere ordinati progressivamente per tipologia;

7. Per i marchi Nazionali, i verbali allegati alla pratica devono essere tre e non più quattro come in precedenza a seguito dello snellimento delle procedure interne;

8. I fascicoli relativi alle domande di brevetto per invenzione e di modello di utilità - in plichi separati per tipologia- devono essere trasmessi al seguente indirizzo: **M.A.P. U.I.B.M. Ufficio G2 - c.a. Sezione Militare Brevetti - Via Molise n. 19, 00187 Roma.**

I fascicoli relativi alle domande di marchi nazionali, di disegni e modelli, di brevetti europei (artt. 3 e 4) ed i relativi seguiti vanno trasmessi al seguente indirizzo: **M.A.P. U.I.B.M. Ufficio G2 - Via Molise n. 19, 00187 Roma.**

I fascicoli per le domande di marchio internazionale e le relative estensioni territoriali, modifiche, rinnovi, annotazioni e le trascrizioni devono essere trasmesse al seguente indirizzo: **M.A.P. U.I.B.M. Ufficio G11 - Via Molise n. 19, 00187 Roma.**

I fascicoli per domande per novità vegetali vanno trasmesse al seguente indirizzo: **M.A.P. U.I.B.M. Ufficio G6 - Via Molise n. 19, 00187 Roma.**

I fascicoli per le domande per semiconduttori vanno trasmesse al seguente indirizzo: **M.A.P. U.I.B.M. Ufficio G7 - Via Molise n. 19, 00187 Roma.**

Le istanze di trascrizione ed annotazioni vanno trasmesse al seguente indirizzo: **M.A.P. U.I.B.M. Ufficio G5 - Via Molise n. 19, 00187 Roma**

Per ulteriori chiarimenti contattare:

Archivio U.I.B.M. 0647053089
Giampietro Carlotto 0647052628
Dott.ssa M. Roberta Pasi 3388765329

N. 445 dell'11 dicembre 2002 – Modifica procedure di deposito

In relazione ed a seguito di quanto rappresentato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (O.E.B.), a modifica della circolare n. 395 del 5/3/1998, si comunica che la descrizione, le rivendicazioni ed i disegni delle domande di brevetto per invenzione e per modello di utilità devono essere depositati in unico esemplare, come indicato nella circolare n. 276 del 23/9/1991.

La presente circolare ha effetto immediato.

N. 446 Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: tasse individuali relative alla Georgia ed a Singapore

L'O.M.P.I. di Ginevra ha comunicato che, a decorrere dal 1° dicembre 2002, gli importi della tassa individuale che deve essere corrisposta per le designazioni relative alla Georgia ed a Singapore, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificati:

GEORGIA

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

Per la prima classe di prodotti o servizi CHF 285
Per ogni classe addizionale CHF 113

TASSA DI RINNOVAZIONE

Per la prima classe di prodotti o servizi CHF 285
Per ogni classe addizionale CHF 113

SINGAPORE

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

Per la prima classe di prodotti o servizi CHF 230
Per ogni classe addizionale CHF 130

TASSA DI RINNOVAZIONE

Per la prima classe di prodotti o servizi CHF 162
Per ogni classe addizionale CHF 162

N. 447 del 27 dicembre 2002 – Disegni e modelli comunitari – Regolamento del Consiglio n. 6/02 – Entrata in funzione – Deposito delle domande.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulla procedura di deposito delle domande di disegni e modelli comunitari registrati ad integrazione delle NOTE ESPLICATIVE SUL MODULO DI DOMANDA, elaborate dall'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) che ha sede ad Alicante, Spagna, riportate nell'allegato 1.

[le note esplicative e tutta la modulistica sono reperibili sul sito dell'UAMI all'indirizzo <http://oami.eu.int/> oppure presso la Segreteria dell'Ordine]

Il 1° aprile 2003 entrerà in funzione il sistema dei disegni e modelli comunitari registrati.

A partire dal 1° gennaio 2003 sarà possibile depositare una domanda di disegno o modello comunitario.

Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli stati membri dell'Unione Europea mediante una procedura unica di registrazione che viene fatta presso l'UAMI; inoltre, può essere trasferito o dichiarato nullo con effetti relativi all'intero territorio dell'Unione Europea.

Il disegno o modello comunitario registrato dura cin-

que anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione e può essere prorogato, mediante domanda di rinnovo, per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla detta data di deposito.

Il titolare di una domanda di registrazione di un disegno o modello, oppure di un modello di utilità, in uno degli Stati che aderiscono alla Convenzione di Parigi o all'Organizzazione Mondiale del Commercio, può rivendicare entro un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario per il medesimo disegno o modello oppure per il medesimo modello di utilità.

Il diritto di priorità può anche essere basato su una precedente esposizione.

Il richiedente un disegno o modello comunitario può rivendicare una priorità anche in un momento successivo al deposito della domanda stessa, purché detta rivendicazione venga fatta entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda di disegno o modello comunitario e comunque entro i sei mesi sopra richiamati.

I relativi documenti giustificativi della priorità dovranno essere presentati all'UAMI entro tre mesi dalla ricezione della rivendicazione della priorità.

Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa.

Se il disegno o modello è stato realizzato da due o più persone il diritto al disegno o modello comunitario spetta ad esse congiuntamente.

Qualora un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario.

Il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario può essere effettuato direttamente dall'impresa o dalla persona fisica interessata se questa ha il domicilio, la sede o una stabile organizzazione in uno stato dell'Unione Europea.

Le imprese e le persone fisiche dei paesi terzi rispetto all'Unione, devono farsi rappresentare da un mandatario abilitato o da un avvocato.

Per mandatario abilitato davanti l'UAMI deve intendersi:

- a) i rappresentanti abilitati alla presentazione delle domande di registrazione di marchio comunitario, iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 89. 1b del Regolamento sul marchio comunitario;
- b) i consulenti in brevetti che hanno fatto domanda per essere ammessi all'elenco speciale di rappresentanti professionali di disegni e modelli davanti l'UAMI, secondo le modalità riportate nell'allegato 2;
- c) La domanda è presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione Europea.

All'atto del deposito il richiedente dovrà indicare una seconda lingua diversa da quella in cui è redatta la domanda, scelta tra le cinque lingue ufficiali dell'UAMI: FRANCESE, INGLESE, ITALIANO, SPAGNOLO, TEDESCO.

Questa seconda lingua, potrà essere utilizzata come lingua di procedura in caso di azioni di nullità.

Se la lingua di deposito è una delle cinque lingue dell'UAMI (per esempio l'italiano) le eventuali procedure di nullità si terranno nella lingua di deposito.

Le parti hanno tuttavia il diritto di scegliere di comune accordo un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea.

La domanda è redatta sul formulario predisposto dall'UAMI, liberamente riproducibile, che viene riportato nell'allegato 3 anche se non ancora pubblicato.

Il formulario cartaceo può essere ottenuto gratuitamente presso le Camere di Commercio di ogni provincia, oppure presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Via Molise, 19 Roma. Detto formulario e le relative note esplicative possono essere scaricati dal sito Web dell'UAMI (<http://oami.eu.int/>).

Il deposito di una domanda può essere effettuato, oltre che direttamente all'UAMI, secondo le modalità indicate nelle note esplicative, anche presso l'Ufficio Centrale della proprietà industriale di uno degli stati membri dell'Unione Europea.

In Italia le domande possono essere inviate per posta o presentate di persona (tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00) presso il Ministero delle Attività Produttive - D.G.S.P.C. - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Ufficio G 9 - Via Molise, 19-00187 ROMA; in caso di invio tramite il servizio postale si considera data di deposito la data di ricevimento.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, come tutti gli uffici nazionali della proprietà industriale, si limita a trasmettere la domanda dopo aver apposto la data di deposito, entro le due settimane successive al deposito stesso.

L'esame della domanda è di competenza dell'UAMI che non effettuerà, come l'Italia e molti paesi dell'Unione Europea, l'esame di novità.

I rapporti successivi con i richiedenti e i loro mandatarari saranno intrattenuti direttamente dall'UAMI.

Si invitano le Camere di Commercio in indirizzo a voler dare la più ampia diffusione alla presente circolare ed a riprodurre i formulari allegati, ponendoli a disposizione dell'utenza.

N. 448 del 31 gennaio 2003 – Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: modifica delle modalità di pagamento delle tasse individuali relative al Giappone.

L'O.M.P.I. di Ginevra ha comunicato che il Giappone ha notificato al Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale la dichiarazione prevista dalla regola 34.3 a) del Regolamento comune all'Accordo di Madrid ed al Protocollo relativo a tale Accordo, secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli importi della tassa individuale che deve essere corrisposta per le designazioni relative al Giappone deve essere pagata in due parti.

La prima parte di questa tassa dovrà essere pagata al momento della designazione del Giappone, sia che questa avvenga in una domanda di registrazione internazionale, sia che avvenga in una designazione posteriore.

La seconda parte della tassa dovrà essere corrisposta successivamente, a seguito di una comunicazione che

L'Ufficio del Giappone notificherà all'O.M.P.I., per ciascuna registrazione e della quale l'Ufficio internazionale di Ginevra trasmetterà immediatamente copia al titolare della registrazione ovvero al suo mandatario iscritto nel registro internazionale.

In tale comunicazione, che l'Ufficio del Giappone invierà se il marchio oggetto della registrazione internazionale, soddisfi per tutti o per una parte soltanto dei prodotti o servizi indicati, le condizioni per essere protetto in tale Paese, saranno indicati il termine di scadenza per il pagamento ed il numero delle classi di prodotti o servizi per le quali tale pagamento è dovuto.

Il mancato pagamento della tassa nel termine di scadenza indicato nella comunicazione comporterà la radiazione, da parte dell'O.M.P.I., della designazione del Giappone dalla registrazione internazionale.

In relazione a ciò, per tutte le domande di registrazione e per le estensioni posteriori ricevute dopo il **1° gennaio 2003**, nelle quali sia designato il Giappone, le tasse individuali relative a tale parte contraente dovranno essere corrisposte in due soluzioni, secondo le modalità sopra descritte.

Si riporta qui di seguito un prospetto degli importi da pagare:

TASSE INDIVIDUALI DA PAGARE PER LA DESIGNAZIONE DEL GIAPPONE

| | | |
|---------------|---|---------|
| Prima parte | Per la prima classe di prodotti o servizi | CHF 263 |
| | Per ogni classe addizionale | CHF 199 |
| Seconda parte | Per la prima classe di prodotti o servizi | CHF 876 |
| | Per ogni classe addizionale | CHF 876 |

N. 449 del 22 aprile 2003 – Adesione della Repubblica di Corea al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid. Comunicazioni relative alle registrazioni designanti la Svizzera e la Jugoslavia.

L'O.M.P.I. di Ginevra ha comunicato che la **REPUBBLICA DI COREA** ha aderito al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e sarà, quindi, membro dell'Unione di Madrid a decorrere dal **10 aprile 2003**.

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

Per i marchi registrati nel registro internazionale anteriormente al 10 aprile 2003 potrà essere presentata domanda di estensione territoriale per la Repubblica di Corea.

L'importo delle tasse individuali stabilito ai sensi dell'art 8.7 del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per designare la Repubblica di Corea al momento del deposito o in caso di estensione tardive è il seguente:

| | |
|--|---------|
| TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE) | |
| - Per la prima classe di prodotti o servizi | CHF 327 |
| - Per ogni classe addizionale | CHF 310 |
| TASSA DI RINNOVAZIONE | |
| - Per la prima classe di prodotti o servizi | CHF 374 |
| - Per ogni classe addizionale | CHF 362 |

La Repubblica di Corea ha reso la dichiarazione prevista dall'art 5.2) b) e c) del Protocollo di Madrid, secondo il quale il termine per notificare un rifiuto provvisorio di protezione è di 18 mesi e che un rifiuto provvisorio seguente ad un'opposizione potrà essere notificato dopo lo scadere di un termine di 18 mesi.

La Repubblica di Corea ha dichiarato, inoltre, ai sensi della regola 20 bis. 6) b) del Regolamento d'esecuzione comune all'Accordo, ed al Protocollo di Madrid, che l'iscrizione nel registro internazionale di licenze concernenti una registrazione internazionale di marchio è priva di effetto in tale Paese;

Di conseguenza una licenza riguardante una registrazione internazionale relativa a tale Paese, affinché possa avere effetto, dovrà essere iscritta direttamente nel registro nazionale dell'Ufficio della Repubblica di Corea.

L'O.M.P.I. ha altresì inviato due comunicazioni riguardanti i seguenti argomenti:

> LA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DI UNA PROCEDURA ACCELERATA NELLE REGISTRAZIONI INTERNAZIONALI DI MARCHI DESIGNANTI LA SVIZZERA:

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale della Svizzera ha comunicato che i depositanti potranno richiedere che l'esame dei motivi assoluti d'impedimento segua una procedura accelerata. La scelta di tale procedura comporterà il pagamento di una tassa supplementare di CHF 400.

La richiesta di esame secondo la procedura accelerata potrà intervenire prima della scadenza del termine per l'emissione di un provvedimento di rifiuto. La richiesta potrà essere fatta direttamente dall'estero a condizione che sia accompagnata anche dal pagamento delle tasse, da effettuare tramite bollettino contenente indicazioni specifiche sui motivi di pagamento. Nel caso in cui la richiesta non sia presentata unitamente al pagamento delle tasse corrispondenti, dovrà pervenire all'Istituto attraverso un mandatario domiciliato in Svizzera in possesso di procura.

La richiesta di esame secondo la procedura accelerata potrà intervenire anche successivamente alla notificazione di un provvedimento di rifiuto provvisorio per motivi assoluti.

In quest'ultimo caso la procedura si applicherà alla corrispondenza successiva alla notifica di rifiuto provvisorio.

Qualora la procedura amministrativa fosse già in corso, la richiesta di esame accelerato dovrà essere presentata tramite mandatario domiciliato in Svizzera in possesso di procura.

Per eventuali ulteriori informazioni concernenti la suddetta procedura gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale della Svizzera.

> IL CAMBIAMENTO DI NOME DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA:

Il nome della Repubblica Federale di Jugoslavia è stato cambiato in **SERBIA E MONTENEGRO**.

La sigla "YU" utilizzata per indicare tale Paese resta invariata.

UIBM: Decisioni sui Ricorsi

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

N°. 8/2001 di Repertorio del 25 ottobre 2000

INAMMISSIBILITÀ

L'Ufficio, in mancanza di risposta ad una ministeriale in cui chiedeva la elencazione dei prodotti da contraddistinguere, non essendo sufficiente la sola indicazione della classe, emetteva provvedimento di rifiuto di una domanda di marchio.

Il richiedente, assumendo di non aver ricevuto la ministeriale suddetta, ottemperava alla richiesta e contemporaneamente presentava ricorso. La Commissione dichiara il ricorso inammissibile in quanto, benché il plico raccomandato fosse stato spedito nel termine, era giunto ed era stato verbalizzato dall'ufficio dopo di esso.

I "30 giorni dalla data della comunicazione" sanciti dall'Art. 33 RD 929/42 e confermati dalla Corte Costituzionale (No. 123/1997) sono perentori.

No. 9/2001 di Repertorio del 13 dicembre 2000

INAMMISSIBILITÀ

L'Ufficio, in mancanza di risposta ad una ministeriale in cui comunicava al richiedente di una domanda di brevetto che il trovato non era brevettabile perché basato su tecnologie comuni, emetteva provvedimento di rifiuto del brevetto. Il richiedente presentava ricorso, sostenendo sia la sufficiente descrizione, che fornendo la documentazione integrativa.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per essere stato inoltrato dopo il rituale termine di 30 giorni dalla ricezione del provvedimento impugnato (Art. 35 RD 1127/39).

No. 10/2001 di Repertorio del 13 dicembre 2000

MARCHIO

L'Ufficio, ravvisando elementi con-

Ada Borella

trari al buon costume nella dicitura "PLAYBOY'S EROS COLLECTION", oggetto di una domanda di marchio per contraddistinguere video-dischi, cassette, CD-Rom, etc. (classe 9), chiedeva il parere del Ministro dell'Interno e, avuto parere negativo, respingeva la domanda (Artt. 30 e 31 del RD 929/42).

Il richiedente, interposto tempestivo ricorso, sosteneva la assoluta naturalezza della dicitura, che faceva riferimento all'eros quale parte della struttura affettiva degli esseri umani.

La Commissione accoglie il ricorso, affermando che la parola EROS incriminata non può di per sé essere assunta nell'accezione degenerata di "pornografia". Se poi offesa al buon costume si avesse nel prodotto da contraddistinguere (fattispecie di illecito penale), questo non può essere preventivamente esorcizzato mediante il rifiuto a registrare il marchio.

No. 11/2001 di Repertorio del 13 dicembre 2000

MARCHIO

L'Ufficio, rilevando un indebito abbinamento fra elementi religiosi e prodotti alimentari, rifiutava una domanda di marchio composto dalla riproduzione di un affresco del Perugino raffigurante San Sebastiano e dalla dicitura SAN SEBASTIANO, per contraddistinguere prodotti alimentari e particolarmente olio d'oliva (classe 29).

Interposto tempestivo ricorso, il richiedente faceva presente che il marchio serviva a contraddistinguere un tipico prodotto e una rilevante risorsa economica locale e che, sia l'Opera Pia proprietaria dell'affresco, che la popolazione, lungi dal sentirsi offesi, ritenevano l'abbinamento motivo di vanto e di promozione del luogo.

La Commissione accoglie il ricorso, argomentando che il marchio in questione non reca offesa alcuna al sentimento religioso della collettività, ma unicamente segnala al con-

sumatore del prodotto la provenienza da un luogo ove trovasi un'opera d'arte.

No. 12/2001 di Repertorio del 13 dicembre 2000

DECADENZA MODELLO

Il 29 marzo 1990 veniva depositata una domanda di modello, concessa l'11 settembre 1996, ma il cui attestato veniva consegnato al richiedente solo il 21 settembre 1998. Questi, applicando ai modelli per analogia il disposto del DPR 641/72 relativo ai brevetti, provvedeva al pagamento del secondo quinquennio in data 25 settembre 1998.

Il 18 gennaio 2000, l'Ufficio, su istanza del richiedente, rilasciava un certificato di validità del modello.

Una società terza, citata in giudizio dal richiedente per contraffazione del modello, inoltrava all'Ufficio una richiesta di dichiarazione di decadenza, ma l'Ufficio, con provvedimento del 19 aprile 2000, confermava la validità del modello adducendo l'incolpevolezza del titolare per il ritardo nel pagamento e la necessità di assicurare una parità di trattamento ai titolari di brevetto di invenzione e di modello, che si trovassero nella stessa situazione.

Avverso tale provvedimento la società terza presentava ricorso, eccependo che il pagamento del II quinquennio avrebbe dovuto avvenire entro il 29 marzo 1995 o, con soprattassa, entro il 29 settembre 1995, essendo il termine per i modelli perentorio e citava varia giurisprudenza in tal senso. La società terza informava inoltre di avere presentato analogo ricorso al TAR, ritenendo la Commissione organo giudicante incompetente in questa sede, ma interpellata quale organo gerarchicamente sovraordinato all'Ufficio.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, affermando che non sono configurabili rapporti gerarchici fra organi giurisdizionali e organi amministrativi, a causa della diversa natura delle loro attribuzioni e che non vi è traccia, nel sistema, di norme o principi idonei a

fondare il sindacato qui invocato sull'operato dell'Ufficio.

No. 13/2001 di Repertorio del 5 luglio 2000

MARCHIO/INCOMPETENZA

L'Ufficio, rilevando un riferimento religioso nella dicitura "IL SENTIERO SACRO" per contraddistinguere servizi delle classi 41 e 42, previo parere negativo del Ministero dell'Interno, rifiutava la domanda di marchio.

Avverso il provvedimento veniva interposto tempestivo ricorso, in cui il richiedente rilevava, fra l'altro, che la decisione di rifiuto era annullabile perché illegittima, essendo stata emessa dal Direttore della Divisione e non dal Direttore dell'Ufficio.

La Commissione accoglie il ricorso, ribadendo la incompetenza del Direttore della Divisione ad esternare la volontà dell'amministrazione.

No. 14/2001 di Repertorio del 25 ottobre 2000

MARCHIO

L'ufficio rifiutava la registrazione di una domanda di marchio per la dicitura "CREMA PROTETTIVA FREDDO E VENTO" per contraddistinguere creme cosmetiche (classe 3), ai sensi dell'Art. 18 1/b legge marchi, in quanto tale dicitura era una semplice indicazione distintiva della funzione dei prodotti.

Il richiedente, interposto ricorso, sosteneva che la caratterizzazione, pur espressiva e debole, nasceva dalla combinazione di parole prese nel loro complesso.

La Commissione rigetta il ricorso, non individuando alcun elemento nella dicitura a cui sia possibile attribuire anche una pur minima capacità distintiva.

No. 15/2001 del 2 ottobre 2000

MARCHIO

L'Ufficio, dopo una fase interlocutoria, rifiutava la registrazione di una domanda di marchio consistente in un simbolo raffigurante un'aquila e nella dicitura "I.S.E.F.", per contraddistinguere prodotti della classe 25, in quanto priva della autorizzazione dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica, ai sensi dell'Art. 18 1/d legge marchi.

Il richiedente, nel ricorso, sosteneva di non dover fornire autorizzazioni

perché il marchio veniva usato per contraddistinguere capi di abbigliamento, settore estraneo a quello dell'educazione fisica; inoltre sottolineava che gli ISEF non esistevano più, sostituiti dall'Università di Scienze Motorie.

La Commissione, pur respingendo il ricorso per inammissibilità, essendo pervenuto pochi giorni dopo i 30 stabiliti dalla legge, entra ugualmente nel merito per affermare che comunque il ricorso non sarebbe stato accolto. Un'autorizzazione è sempre necessaria quando si utilizza un simbolo avente riferimento ad una pubblica istituzione e agli occhi del pubblico l'accostamento: abbigliamento-sportivo/ISEF sarebbe sorto spontaneo, con chiara decettività.

No. 16/2001 di Repertorio del 13 dicembre 2000

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio per la dicitura "BEST WASH" per contraddistinguere detersivi (classe 3), ai sensi dell'Art. 18/e legge marchi, ritenendo che l'espressione configurasse un riferimento alla qualità superlativa dei prodotti, con possibile inganno del consumatore.

Il richiedente ricorreva sostenendo la genericità della vanteria, inidonea a ingannare anche il consumatore meno smaliziato e citava la pacifica registrazione di marchi consimili, quali "IPERBLOCK" e "SCALDATUTTO".

La Commissione accoglie il ricorso, sostenendo, fra l'altro, che l'inganno presuppone che il prodotto non corrisponda alla qualità vantata, circostanza che nulla induce a presumere aprioristicamente.

No. 17/2001 di Repertorio del 13 dicembre 2000

BREVETTO

Una domanda di brevetto per invenzione era respinta dall'Ufficio, sul presupposto che la richiedente non avesse dato riscontro ad una ministeriale con la quale si muovevano rilievi circa l'originalità del trovato e l'insufficienza della descrizione (Art. 9 DPR 540/72).

Presentato ricorso, la richiedente sosteneva di avere risposto nei termini ed esibiva la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata dall'Ufficio.

La Commissione accoglie il ricorso, argomentando che, sebbene non sussista certezza circa il contenuto della raccomandata, per parità di trattamento con la regola della tempestività del ricorso, in cui "si presume" che la data di consegna del provvedimento impugnato sia quella che appare dalla ricevuta di ritorno, così la prova fornita dalla richiedente deve considerarsi sufficiente.

Pertanto l'Ufficio dovrà, se lo vorrà, ricominciare l'istruttoria sulla domanda.

No. 18/2001 di Repertorio del 13 dicembre 2000

ANNUALITÀ

L'Ufficio invitava il titolare di un brevetto europeo nazionalizzato in Italia ad esibire la quietanza dei pagamenti effettuati per le annualità dalla quinta alla sedicesima e, a seguito di adempimento solo parziale, dichiarava la decadenza del brevetto.

Interposto ricorso, il titolare provvedeva alla presentazione delle quietanze relative al regolare pagamento di tutte le annualità.

Non essendosi l'Ufficio opposto, la Commissione accoglie il ricorso e ribadisce che, ai sensi dell'Art. 57 RD 1127/39, è facoltà del titolare di un brevetto di proporre ricorso presso la Commissione onde provare il pagamento delle annualità ed ottenere l'annullamento di dichiarazioni di decadenza.

No. 19/2001 di Repertorio del 13 dicembre 2000

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione di una domanda di marchio formato dalla dicitura "SUMMER CARD" posta su un ovale rosso e circondata da 10 stelle gialle su fondo blu, ai sensi degli Artt. 6/ter Convenzione di Parigi e 18/d legge marchi, in quanto imitazione dell'emblema del Consiglio d'Europa.

Interposto ricorso, il richiedente faceva notare che il "cuore" del marchio era la dicitura "SUMMER CARD", mentre il cerchio di stelle era un elemento secondario posto a fini meramente decorativi. Rilevava inoltre che la tutela era chiesta solo per l'Italia e si dichiarava pronto a procedere all'eliminazione dell'elemento in discussione.

La Commissione accoglie il ricorso, ribadendo che, per l'uso di componenti grafiche che potrebbero evocare emblemi o stemmi europei, occorre sempre avere riguardo alle modalità con cui tale componente figura nel complesso del marchio. Nel caso di specie, il consumatore medio è indotto più che altro ad evocare una disponibilità estiva di servizi, lontana dall'idea dell'Europa.

No. 20/2001 di Repertorio del 13 dicembre 2000
MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione di una domanda di marchio per la dicitura "TELELOTTO" per contraddistinguere servizi di trasmissione telematica per il gioco del lotto, ai sensi dell'Art. 18/b RD 929/42, in quanto generica, descrittiva e priva di una elaborazione grafica che avrebbe potuto conferirle capacità distintiva.

Il richiedente, interposto ricorso, sosteneva la presenza di una pur minima originalità nella combinazione, mai prima impiegata, della parola "TELE" (che non è specificatamente descrittiva, potendosi riferire a varie tipologie di trasmissione: televisiva, telefonica, etc.) con la parola LOTTO. Inoltre si ricordava la pacifica registrazione di marchi quali: TELEINCASSI, ANTI-STRESS, etc.

La Commissione accoglie il ricorso, sponendo la tesi del richiedente.

No. 21/2001 di Repertorio del 13 dicembre 2000
BREVETTO

L'Ufficio rifiutava una domanda di brevetto per invenzione relativa ad un "Ologramma per l'autenticazione dei prodotti" sulla base di una insufficiente descrizione (Art. 28) della carenza di attività inventiva (Art. 16 RD 1127/39) e per non brevettabilità ex Art. 12 comma 2 (semplice idea generica).

Interposto ricorso la richiedente lamentava che l'Ufficio non avesse addotto alcuna ragione di fatto a sostegno della insufficienza della descrizione o della carenza di attività inventiva e insisteva sulla originalità dell'oggetto della domanda, che riguardava un ologramma e non i mezzi per ottenerlo.

La Commissione respinge il ricorso,

argomentando che un metodo consistente nell'autenticazione di prodotti mediante ologrammi non è nuovo e che nella descrizione ci si è limitati ad enunciare lo scopo della invenzione, senza adeguata informazione sulle garanzie circa l'autenticità e la veridicità delle caratteristiche del prodotto associate all'ologramma.

No. 22/2001 di Repertorio del 13 dicembre 2000
MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio "CALIFORNIA HARVEST" per contraddistinguere frutta secca (classe 29), ritenendo la dicitura una semplice indicazione descrittiva della provenienza dei prodotti (Art. 18/b legge marchi).

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente lamentava l'assenza della fase interlocutoria (Art. 9 DPR 540/72) e negava la pretesa descrittività in quanto non esisteva una località denominata "California Harvest" ed inoltre il termine "HARVEST" non era di immediata comprensione al consumatore italiano medio di riferimento.

La Commissione ricorda che è facoltà discrezionale dell'Ufficio dare all'interessato la possibilità di rispondere ai rilievi (entro un termine) e quindi il primo motivo di ricorso non è fondato.

Invece il ricorso merita accoglimento nel merito, in quanto il marchio proposto non consiste **esclusivamente** in un nome geografico, ma anche nella espressione "harvest". L'avverbio "esclusivamente" introdotto nell'Art. 18b sta a significare che non possono essere registrati solo segni composti unicamente di toponimi descrittivi.

No. 23/2001 di Repertorio del 29 marzo 2001
ANNUALITÀ

L'Ufficio dichiarava decaduto, per quanto riguardava l'Italia, un brevetto europeo, non risultando corrisposte le tasse di concessione governativa.

Interposto tempestivo ricorso, il titolare del brevetto esibiva documentazione dell'avvenuto pagamento, proveniente da un centro di servizi computerizzato.

La Commissione emetteva un'ordinanza, con la quale si invitava a for-

nire prova degli avvenuti versamenti allo Stato e il titolare ottemperava depositando le ricevute originali dei versamenti sul c/c Ufficio del Registro - Tasse CC/GG, facenti specifico riferimento al brevetto europeo.

La Commissione pertanto accoglie il ricorso e, dichiarata assorbita ogni altra doglianza, conferma la validità del brevetto.

No. 24/2001 di Repertorio del 29 marzo 2001
ANNUALITÀ
Caso analogo al precedente.

No. 25/2001 di Repertorio del 29 marzo 2001
BREVETTO

L'Ufficio comunicava al titolare di una domanda di brevetto per invenzione, relativa ad un sistema di affrancatura postale, versamento tributi, convalida biglietti di viaggio, etc... a mezzo magnetizzazione o banda magnetica, con collegamento telefonico o alla rete telematica, che il trovato non era brevettabile, consistendo in una idea generica, senza alcun riferimento ad un dispositivo attuante il sistema e manteneva tale rifiuto nonostante la spiegazione del titolare che, per realizzare il sistema, si doveva ricorrere a vari componenti già realizzati, mentre il contenuto tecnico era individuabile nell'insieme di tali componenti.

Nel ricorso tempestivamente presentato, il titolare ribadiva di non aver descritto "volutamente" le apparecchiature elettroniche perché note, e che la peculiarità del trovato consisteva nella loro aggregazione per realizzare nuove e mai immaginate applicazioni.

La Commissione rigetta il ricorso ex Art. 28 RD 1127/39 in quanto dalla descrizione presentata non si evince neppure in qual modo tali componenti noti vengano fra loro collegati e quindi impedendo una qualsivoglia attuazione da parte dell'esperto del ramo.

No. 26/2001 di Repertorio del 27 aprile 2001
TRASCRIZIONE

L'Ufficio comunicava al depositante di una istanza di trascrizione di un contratto di cessione di un modello di utilità, presso il domicilio

eletto nella lettera di incarico, che le firme nel contratto erano prive di autenticazione e registrazione e invitava a provvedere entro 60 gg. Trascorso il termine, l'Ufficio, mediante raccomandata, concedeva una ulteriore proroga di 30 giorni quindi, sempre nel silenzio dell'interessato, respingeva la domanda.

Interposto ricorso, la richiedente affermava di non aver mai ricevuto la prima comunicazione e che la seconda era giunta con notevole ritardo.

La Commissione accoglie il ricorso, affermando che l'adozione delle forme proprie delle notifiche non è prevista per questi specifici procedimenti, essendo sufficiente che i rilievi vengano "comunicati" (Art. 9 DPR 540/72).

Peraltro, nel caso di specie, non si ha prova dell'effettivo ricevimento della prima nota, mentre la seconda risulta indirizzata non già alla società cessionaria, bensì al suo legale rappresentate, che ha firmato la lettera di incarico.

No. 27/2001 di repertorio del 27 aprile 2001

BREVETTO

L'Ufficio comunicava al titolare di un brevetto per invenzione che il trovato non era brevettabile in quanto privo di una chiara, completa e sufficiente descrizione e concedeva 60 giorni per eventuali osservazioni quindi, trascorso il termine, respingeva la domanda.

Interposto ricorso, il richiedente sosteneva di non aver mai ricevuto la nota ministeriale.

La Commissione accoglie il ricorso, affermando che incombe all'Ufficio l'obbligo di comunicare all'interessato i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di brevetto e di assegnare un termine per la risposta. La gravità delle conseguenze derivanti dalla mancata risposta (la perdita del diritto) impone che si abbia la certezza che i rilievi siano pervenuti all'interessato, prima di emettere il provvedimento di rigetto.

No. 28/2001 di Repertorio del 29 marzo 2001

INAMMISSIBILITÀ

L'Ufficio rifiutava una domanda di brevetto per "Semplificazione dei radicali algebrici" in quanto il trovato rientrava nel campo non brevettabile previsto dall'Art. 12 RD 1127/39.

La cartolina postale di ricevimento della raccomandata contenente la decisione definitiva portava la data del 15 gennaio 1998.

Il ricorso, interposto dal titolare, inoltrato a mezzo posta, è stato verbalizzato dall'UPICA di Roma il successivo 12 marzo 1998.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso essendo il termine previsto dall'Art. 35 RD 1127/39 perentorio e da calcolarsi alla data della verbalizzazione e non alla data di spedizione postale.

No. 29/2001 di Repertorio del 29 marzo 2001

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava il riconoscimento della priorità di una domanda di marchio presentata dalla titolare, una società inglese, con istanza successiva al deposito, assumendo che "la rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di registrazione, mentre nel caso in oggetto risulta rivendicata con successiva istanza (Art. 24/1 DPR 795/48).

La titolare, interposto ricorso, faceva presente che l'Art. 24 suddetto non sanziona il difetto di contestualità e che il regolamento sul Marchio Comunitario all'Art. 6 precisa che tale rivendicazione può essere effettuata nei due mesi successivi al deposito della domanda.

La Commissione accoglie il ricorso, stabilendo che la separazione documentale non pregiudica, sul piano funzionale, la accessoria della rivendicazione alla domanda.

Tale rivendicazione, peraltro, deve essere "tempestiva" e cioè fatta nei sei mesi dal primo deposito (Art. 4.3/c della Convenzione di Unione di Parigi).

Quindi, mentre il ricorso è accolto perché basato su un motivo illegittimo (il difetto di contestualità), la Commissione non può non rilevare che la separata istanza è stata tardiva e quindi, sotto questo aspetto, censurabile.

In questo numero

| | | | |
|--|--------|---|------|
| Assemblea degli iscritti all'Ordine del 26.3.2003 <i>Bruno Muraca</i> | Pag. 1 | Il marchio e l'avviamento nella valutazione economica <i>Fabio Giambrocono</i> | » 8 |
| Broad claims <i>Mario Franzosi</i> | » 3 | La disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa in Europa tra armonizzazione comunitaria e discipline nazionali..... <i>Francesco Terrano</i> | » 10 |
| Sulla rivendicazione "omnibus" <i>Mario Franzosi</i> | » 5 | Circolari dell'U.I.B.M. | » 17 |
| Brevetto sul software NO GLOBAL e Microsoft dalla stessa parte <i>Fabio Giambrocono</i> | » 6 | UIBM: Decisioni sui ricorsi <i>Ada Borella</i> | » 21 |

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