

# Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XXII - N. 3 - Dicembre 2007

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

## Il punto sulla ratifica da parte dell'Italia dell'EPC 2000

La data del 12 dicembre 2007 rappresenta per l'Italia un termine tassativo, improrogabile entro il quale dovrà completare l'iter legato al Ddl 1628 relativo alla ratifica dell'atto di revisione della Convenzione sul rilascio dei Brevetti Europei (Monaco 29 novembre 2000), comunemente nota agli addetti ai lavori con la sigla EPC2000.

L'iter di ratifica/adesione, ormai in conclusione, ha necessitato di essere seguito con molta attenzione e tempestività per evitare che il Parlamento non concludesse l'esame del Ddl in tempo utile, con conseguenze a dir poco disastrose sia per le imprese italiane (ma con gravi ripercussioni anche sulle imprese straniere titolari di domande di brevetto europeo) sia per la nostra professione.

Già nel sito dell'Ordine e quando ancora l'esame del provvedimento era in stallo al Senato, era stato diramato seguente comunicato agli iscritti:

*"In occasione di un simposio italo-statunitense sulla proprietà intellettuale che si è svolto ieri presso il Ministero degli Affari Esteri (e di cui hanno dato ampio rilievo i giornali oggi tra cui Il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera), l'Ing. Faraggiana, il Dott. Macchetta e il Dott. de Benedetti invitati in rappresentanza dell'Ordine e l'Ing. Dragotti invitato in rappresentanza del Collegio, hanno incontrato sia il Ministro degli Esteri D'Alema, sia il Delegato Italiano per gli Accordi di Proprietà Industriale Prof. Mauro Masi sottolineando*

*Riassunto a cura di Paolo Pederzini*

*l'urgenza di esercitare ogni pressione perché il Parlamento esamini e voti tempestivamente il disegno di legge di ratifica. Il Ministro D'Alema ha detto di avere tale questione tra quelle in esame anche a seguito di una lettera del Presidente della Confindustria Montezemolo. Lo stesso Prof. Masi ha assicurato l'impegno a fare ogni sforzo necessario pur non nascondendosi i problemi che nascono in conseguenza dell'attuale impegno del Parlamento sulla Legge Finanziaria. Il problema è stato anche sottoposto al Dott. Bianchi, Direttore Generale dello Sviluppo al Ministero dello Sviluppo Economico in quanto responsabile dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Egli, pur dando l'impressione di non aver seguito la questione a livello parlamentare (che in effetti è di responsabilità dell'Ufficio Legislativo del Ministero) ha preso nota dell'importanza del problema e contiamo pertanto che si adoperi affinché il suo ministro a sua volta solleciti il Parlamento. Il Consiglio dell'Ordine si ripromette di continuare l'opera di pressione e sensibilizzazione ad ogni livello comunicandone gli sviluppi agli iscritti".*

Il Senato ha approvato il Ddl 1628 nella seduta del 26 ottobre 2007. La Camera dei Deputati ha approvato il Ddl in data 22 novembre 2007 - documento C 3193.

Il Ddl è alla firma del Presidente del-

la Repubblica e l'ambasciata italiana a Berlino è già in contatto con il Ministero degli Esteri tedesco per il deposito dello strumento di ratifica entro il 12 dicembre 2007.

Secondo l'EPC 2000 (Art. 172(4)), qualora uno stato membro non ratifichi il testo modificato entro il termine fissato, lo stato stesso cessa di essere parte della Convenzione, fatta salva la facoltà di aderire nuovamente alla stessa (Art. 166(2)).

L'iter di ratifica/adesione richiede il deposito dello strumento di ratifica/adesione presso il Governo della Repubblica Federata Tedesca (articoli 4 e 5 dell'Act of Revision of the Convention for the Grant of European Patents - Munich, 29 novembre 2000).

In merito alle conseguenze che deriverebbero dal mancato completamento dell'iter di ratifica in tempo utile della EPC 2000 da parte dell'Italia, il Consiglio dell'Ordine aveva illustrato alle autorità parlamentari ed amministrative competenti almeno le conseguenze seguenti:

1. L'Italia cessa di essere Stato contraente della Convenzione, cosicché non potranno più essere rilasciati brevetti europei designanti l'Italia.
2. Tutti i professionisti italiani che sono mandatarî accreditati presso l'Ufficio Brevetti Europeo decadranno da questa qualifica e non avranno più il diritto di rappresentare i loro clienti italiani e stranieri presso lo stesso Uf-

### In questo numero

**Il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2007**

**L'EPO conferma la precedente prassi per il deposito di domande divisionali di brevetto europeo**

**Descrizione: misura troppo invasiva!?**

**Il caso OPEL una apertura di credito al merchandising?**

**Sulla (im)possibilità per il CTU di utilizzare prove di anteriorità o predivulgazione non prodotte dalle parti**

ficio Europeo, perdendo una importante percentuale del loro lavoro. È evidente che i relativi studi si troveranno nella necessità di ridimensionare il personale dipendente. Al momento non è dato di sapere con certezza, nonostante quanto previsto dagli Artt. 133, 134 e 154 dell'EPC 2000 in quale modo i suddetti professionisti potranno essere riammessi nel loro ruolo di mandatarî accreditati presso l'Ufficio Brevetti Europeo una volta che l'Italia dovesse non rispettare il termine del 12 dicembre 2007. Nel periodo di fuoriuscita, i soggetti italiani dovrebbero affidare la trattazione delle loro domande europee a cittadini di paesi membri dell'EPC 2000. I mandatarî e gli avvocati italiani perderebbero infatti la facoltà di trattazione, in quanto non appartenenti a stato membro (Regola 154 (2) (b)). Questo varrebbe anche per i soggetti italiani (compresi alcuni fra i principali gruppi industriali nazionali) che si avvalgono della facoltà (ammessa per i soli appartenenti agli stati membri - Art. 133 (3)) di trattare direttamente le loro domande europee, senza affidarsi a mandatarî.

3. Le Aziende italiane potranno depositare domande di brevetto europeo esclusivamente facendosi rappresentare da mandatarî esteri dei paesi facente parte della Convenzione, aumentando sostanzialmente le spese e provocando un ingente flusso di denaro all'estero.

4. Il personale dell'Ufficio Brevetti Europeo è costituito da cittadini degli Stati contraenti della Convenzione, fra cui non pochi italiani. Uscendo l'Italia dalla Convenzione, restano dubbi sulla sorte dei dipendenti italiani, mentre è assolutamente certo che altri non potranno essere assunti e ottenere la relativa altissima qualificazione.

5. Attraverso l'appartenenza alla Convenzione Europea, l'Italia è ammessa al deposito di domande di brevetto internazionale (Patent Cooperation Treaty), da valere in circa 140 Stati esteri con l'effettuazione di un unico deposito e con considerevole risparmio di spese, oltre ad essere fra i paesi in cui il deposito deve valere. Anche questa possibilità verrebbe a cadere con l'esclusione dell'Italia dalla Convenzione del Brevetto Europeo. La

stessa preclusione riguarderebbe anche le imprese straniere che non potrebbero più ottenere la tutela in Italia delle loro innovazioni utilizzando il Patent Cooperation Treaty.

6. Sono incalcolabili e gravissime le conseguenze di natura politica che potrebbero derivare all'Italia da questa clamorosa esclusione dalla Convenzione Europea, che avrebbe un'enorme risonanza internazionale. L'Italia apparirebbe volersi escludere dagli Stati che considerano importante la innovazione e la tutela brevettuale che la sostiene.

Va detto che nell'eventuale periodo di fuoriuscita, i diritti derivanti dai brevetti europei già concessi per l'Italia sarebbero salvaguardati (Art. 175 (1)) e le domande europee già pendenti designanti l'Italia sarebbero trattate in ogni caso secondo la EPC 2000 (Art. 175(2)); le domande PCT pendenti di titolari italiani (fra cui figurano alcuni fra i principali gruppi industriali nazionali) avrebbero invece *destino incerto*; in assenza di uno specifico intervento normativo - a livello WIPO-OMPI (l'Organizzazione dell'ONU preposta alle questioni di proprietà intellettuale, cui è demandata la gestione del PCT) - i relativi diritti potrebbero anche andare perduti in modo perentorio, senza possibilità di ricupero anche in caso di nuova ratifica. La dott.ssa Maria Ludovica Agrò, con la quale il consiglio dell'Ordine si tiene costantemente in contatto, ha rassicurato che il Ministero dello sviluppo economico, avrebbe agito per garantire un iter rispettoso del termine del 12 dicembre 2007 per la ratifica dell'EPC 2000. L'Ufficio Legislativo e quello del Ministero degli Affari Esteri (MAE) avrebbero sviluppato tutte le sinergie possibili. Anche l'Ufficio del Consigliere Diplomatico avrebbe seguito da vicino la procedura di ratifica. La situazione di incertezza che risultava agli occhi di tutti fino a pochi giorni fa ha avuto una certa eco all'estero ed è giunta notizia al Consiglio dell'Ordine che alcuni degli iscritti avevano ricevuto da corrispondenti e clienti stranieri messaggi con tono fra il preoccupato e l'irridente, che davano ormai per scontato che l'Italia "non ce l'avrebbe fatta" ad entrare nell'EPC 2000 entro il termine fissato. Una grossa società americana minac-

cia di fare un'interrogazione al Senato USA chiedendo l'espulsione dell'Italia dalla WTO in quanto paese che sostiene esplicitamente la contraffazione. Al riguardo, il Consiglio dell'Ordine ha ripetutamente informato della situazione l'On. Giovanni Kessler, alto commissario per la contraffazione).

Al Consiglio dell'Ordine è pervenuta altresì la notizia che ci sono soggetti più realisti i quali pensavano che dal 13 dicembre avrebbero dovuto ricominciare a depositare domande nazionali italiane e, al riguardo, si informano in merito al deposito in lingua diversa dall'italiano ed al deposito "by reference", ossia fatto semplicemente citando una precedente domanda estera (ad es. la domanda di priorità) senza di fatto presentare alcuna descrizione. Si tratta, così come sappiamo, delle facoltà introdotte dalla EPC 2000 (vedi in particolare Art. 14(2), Art. 80 e Rule 6(1) e 40) per rendere la EPC "PLT compliant". Forse non è del tutto conosciuto il fatto che simili facoltà esistono anche secondo il nostro Codice (così come deducibile, almeno in via mediata, dalla lettura dell'Art. 148 CPI. Questo il quadro della situazione alla data odierna. C'è solo da augurarsi che il grande impegno profuso e che continuerà ad essere profuso dal consiglio dell'Ordine, specie grazie alle attività di monitoraggio e pressione esercitate sugli organi istituzionali (anche da altre organizzazioni professionali quali l'AlCIPi e il Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale) possano portare alla "lieta novella" della definitiva conclusione dell'iter diplomatico di ratifica da parte dell'Italia dell'EPC2000, cosicché alla data del 13 dicembre 2007 l'Italia possa mantenere la sua posizione nell'ambito della Convenzione sul rilascio dei Brevetti europei, sconfessando coloro che hanno l'abitudine di additarci come paese non affidabile nella tutela della Proprietà Industriale.

*Aggiornamento al 03/12/2007.*

**Mentre va in stampa questo notiziario, si apprende che sulla Gazzetta Ufficiale 03.12.07 è data notizia della pubblicazione della Legge di ratifica di EPC 2000 (legge 224 del 29.11.07).**

# Il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2007

## Attribuzione dell'incarico all'Ufficio Brevetti Europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di anteriorità (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 250, Serie Generale, del 26 ottobre 2007)

L'emanazione e l'entrata in vigore del decreto 3 ottobre 2007 ha colto di sorpresa tutti gli ambienti professionali ed imprenditoriali interessati, sebbene in occasione dell'Assemblea annuale del nostro Ordine a Milano il 28 marzo scorso la Dott.ssa Maria Ludovica Agrò, Direttore dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, avesse già anticipato le linee guida delle trattative in corso con l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) in merito all'esecuzione della direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 16 marzo 2007, n. 98 in relazione alle attività connesse alla ricerca di anteriorità in materia brevettale da effettuarsi da parte dell'EPO.

Col decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, che ha determinato la misura (la reintroduzione) dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa (vedi anche Circolare Ministeriale n. 482 del 2 maggio 2007), erano già stati resi noti i diritti dovuti per la ricerca (Euro 200,00) nel caso in cui non fosse resa disponibile la traduzione delle rivendicazioni. Per quanto comunicato dalla Dott.ssa Agrò in occasione dell'assemblea del 28 marzo scorso, i costi della ricerca rimanevano a carico dello Stato italiano al fine di fornire un contributo alle imprese nel sostenere le spese per le procedure brevettali nella fase di estensione all'estero della richiesta di tutela delle proprie innovazioni.

La sorpresa è stata determinata dal fatto che nessuna ulteriore comunicazione o consultazione è intervenuta fra l'UIBM e Ministero dello sviluppo economico, da una parte, e gli ambienti professionali ed imprenditoriali interessati, dall'altra parte, e soprattutto - dal fatto che se, da un

---

### *Il Consiglio dell'Ordine*

---

lato, la lettura del titolo del decreto appariva del tutto incoraggiante in relazione alla finalizzazione delle negoziazioni con l'UEB relativamente alla ricerca di anteriorità sui brevetti italiani, procedendo alla lettura dei vari articoli non poco allarme e sconcerto ha destato, non solo tra i professionisti del nostro settore, il testo dell'art. 3 relativo a materia che nulla ha a che fare con il titolo (vedasi il testo del decreto allegato a questo numero del nostro Notiziario) e che detta disposizioni in materia di decadenza dei titoli di proprietà industriali relativi a brevetti, d'invenzione, modelli di utilità e registrazioni di modelli e disegni, che risulterebbero del tutto in contrasto col Codice della Proprietà Industriale (CPI) e comunque privi di legittimità legislativa.

L'Art. 3 così dispone:

1. Il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data del deposito della relativa domanda.
2. Comporta, altresì, la decadenza del diritto di proprietà industriale, dalla data di deposito della relativa domanda, la mancata o tardiva presentazione dell'istanza di proroga di cui all'Art. 238 del decreto legislativo n° 30/2005, riferita al secondo quinquennio dei disegni e modelli.

Come già pubblicato sul sito dell'Ordine, [www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it) (ultime notizie agli iscritti) il Consiglio dell'Ordine si è immediatamente attivato per attirare l'attenzione del Direttore dell'UIBM sul fatto che sia nella forma che nella sostanza quan-

to dettato dall'Art. 3 del decreto 3 ottobre 2007 risulta del tutto incomprensibile.

Nella forma, risulta del tutto incomprensibile che la norma del comma 1, con delle conseguenze così travolgenti, si basi sul concetto di "ritardo del pagamento" della quinta annualità di un brevetto o del secondo quinquennio di un modello/disegno, tenuto conto che in nessun punto della nostra legislazione esiste una definizione di "ritardo del pagamento". Se si voleva far riferimento all'art. 230, comma 3 CPI, si può solo rilevare che in tale articolo si parla di "ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi", concetto temporalmente preciso al contrario di quello indefinito dell'art. 3 del decreto.

Altrettanto indefinita è la dizione utilizzata al comma 2 del predetto art. 3 relativo alla "mancata o tardiva presentazione dell'istanza di proroga di cui all'art. 238 CPI" con riferimento al secondo quinquennio dei disegni e modelli. Qui non solo manca qualsiasi precisazione di cosa debba intendersi per "ritardo", ma va sottolineato che nel Codice non esiste alcun termine per la presentazione dell'istanza di proroga sicché non è determinabile nemmeno la data rispetto alla quale la presentazione stessa può essere considerata presentata in ritardo. Inoltre, si fa riferimento all'art. 238 del Codice che è una norma transitoria, già prevista dal D.Lgs. 95/2001, che si riferisce soltanto ai "brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore" di detto decreto 95/2001 (comma 1) o al più a quelli già depositati. In ambedue i casi il primo quinquennio è stato pagato e non si vede come il mancato/ritardato pagamento del secondo quinquennio possa comportare la decadenza dalla data della domanda.

Ma è sul piano sostanziale che la nor-

ma appare non rispettare i principi fondamentali del diritto.

Né nel CPI, né - a quanto ci risulta - in qualsiasi altra legge in vigore, è prevista una delega del Parlamento al Ministro dello Sviluppo Economico (e semmai ci fosse una delega essa sarebbe al Governo) per la modifica o l'integrazione in punti fondamentali del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (CPI). Infatti l'art. 3 del decreto prevede la decadenza "a partire dalla data di deposito della relativa domanda" (sic) nel caso di ritardo (qualsiasi cosa si intenda) nel pagamento della quinta annualità per il brevetto o del secondo quinquennio per il modello di utilità o per il disegno, ovvero in caso di "mancata o tardiva presentazione dell'istanza di proroga" sempre con riferimento al secondo quinquennio dei disegni.

Amnesso che di decadenza possa parlarsi (visto che essa avrebbe effetto dalla data del deposito della domanda), si tratta di materia riservata sicuramente al legislatore e sulla quale non può certo intervenire un decreto ministeriale.

Per quanto riguarda i brevetti, la disposizione, se fosse applicabile, riguarderebbe anche i brevetti europei convalidati in Italia e ci si domanda, dopo tutti i problemi che abbiamo avuto con l'UEB al momento dell'abrogazione delle tasse, come potremo spiegare una norma che sicuramente è contraria alla Convenzione sul Brevetto Europeo ratificata dall'Italia.

Nelle premesse del decreto, al penultimo paragrafo, sembra esserci la motivazione dell'art. 3. Ma anche tale motivazione è del tutto incomprensibile. Si fa riferimento all'art. 230, comma 3, del CPI il quale non ha bisogno di nessun chiarimento in quanto è estremamente preciso nell'indicare che laddove il ritardo nel pagamento sia superiore a sei mesi, interviene la decadenza del diritto di proprietà industriale. È del tutto evidente che tale decadenza interviene alla data in cui il pagamento era dovuto in base alla prescrizione di legge. Il decreto invece fa retro agire la decadenza alla data del deposito della domanda (ciò che equivale al suo annullamento totale) in pieno contrasto con lo stesso art. 230. La giu-

stificazione, sempre in detto paragrafo delle premesse, sembra essere quella di armonizzare la normativa con "la norma di esenzione temporanea di cui all'art. 3, del decreto ministeriale 6 aprile 2007" con il quale sono stati introdotti i diritti (al posto delle abrogate tasse di concessione governativa). In proposito, va sottolineato che il decreto 6 aprile 2007 non include alcuna "norma di esenzione temporanea", ma all'art. 3 specifica soltanto l'anno di decorrenza per il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei brevetti, modelli e disegni.

Pertanto la motivazione è incomprensibile oltre che errata.

È utile ricordare che esistono diversi Stati che, come l'Italia, prevedono il pagamento delle tasse di mantenimento non dal primo anno, ma da un certo anno successivo. In nessuno di essi vige una norma come quella dell'art. 3 del decreto in oggetto.

Pareva chiaro che l'intenzione del legislatore, e della stessa amministrazione che aveva proposto il pagamento dei diritti a partire dal quinto anno per i brevetti o dal secondo quinquennio per i modelli e disegni, fosse quello di incentivare l'utilizzo dello strumento di protezione offerto dalla proprietà industriale, ciò anche nella scia della (per altri versi sbagliata) abolizione totale delle tasse di mantenimento effettuata con la Finanziaria 2006.

Ora, la norma del decreto distrugge completamente l'incentivo e anzi stabilisce un obbligo capestro per il titolare del brevetto o modello o disegno per cui il mancato pagamento del primo diritto di mantenimento dovuto comporta l'annullamento totale dei propri diritti ab origine con le tragiche conseguenze che si possono immaginare laddove in precedenza sia stato stipulato un contratto di licenza oppure ci sia stata un'azione giudiziaria per violazione del proprio diritto, ecc.

Da rilevare, infine, che la norma dell'art. 3 non si preoccupa (probabilmente volontariamente) delle situazioni pregresse mancando qualsiasi disposizione transitoria: ma questo è un vizio del tutto irrilevante di fronte alla totale illegittimità dell'articolo in questione.

Volendo tentare di collegare - se mai sia possibile - quanto dettato dall'Art. 3 del Decreto 3 ottobre 2007 con la Convenzione sul Brevetto Europeo (anche alla così detta EPC 2000) nell'ambito del Consiglio dell'Ordine sono state sviluppate le seguenti argomentazioni a comprova della assoluta mancanza di possibilità di comprensione di quanto disposto dall'Art. 3 del decreto 3 ottobre 2007.

1. Secondo l'Art. 86 (1) CBE (diciamo pure la EPC 2000, sperando porti bene in relazione al fatto che l'Italia ratifichi in tempo la così detta EPC 2000, vale a dire entro il 13 dicembre 2007), il mancato tempestivo pagamento di un'annualità a partire da quella dovuta per il terzo anno comporta che la domanda europea (presso l'UEB si pagano solo le annualità dovute per le domande pendenti - vedi Art. 86 (2) sia considerata ritirata.

Di concerto, l'Art. 67(4) CBE ci dice che la domanda considerata ritirata è considerata tale da non aver mai (ab initio, dunque) avuto gli effetti di protezione provvisoria secondo l'Art. 67 (1) e (2). Questo è giusto, perché si tratta di una domanda che non ha mai perfezionato il procedimento tecnico-legale di brevettazione e non è mai arrivata al rilascio come brevetto.

2. L'Art. 68 CBE parla invece tanto di domande, quanto di brevetti e ci dice che una domanda o un brevetto europei sono considerati come tali da non aver avuto, dall'inizio, gli effetti previsti dagli Artt. 64 e 67 CBE, nella misura in cui il brevetto sia stato revocato, o limitato nelle procedure di opposizione, limitazione o revoca.

Anche questo sembra giusto, perché l'opposizione può riconoscere la mancanza (totale o parziale) dei requisiti di brevettabilità (che, se non c'erano, non c'erano dall'inizio), mentre le procedure di limitazione o revoca (introdotte dalla EPC 2000) sono - almeno a noi pare - atti con cui il richiedente/titolare modifica volontariamente (in senso negativo parziale o totale) la domanda a suo tempo fatta per ottenere la conces-

sione del brevetto. Giusto quindi che l'Art. 68 - a differenza dell'86 veduto sopra - non parli del mancato tempestivo pagamento di un'annualità.

3. Va rilevato ancora che l'Art. 65 (3) prevede che gli stati contraenti possano prevedere (e questa suona come una "deroga autorizzata" molto precisa e limitata) un meccanismo di nullità ab initio nel caso nel caso di mancato deposito della traduzione ex Art. 65 (1) e (2).

Si potrà anche (naturalmente) sbagliare, ma il complesso sistematico di norme veduto sembra difficilmente coordinabile con un effetto come quello che sembra adombrato dall'Art. 3(1) del nuovo decreto 3 ottobre 2007, per cui un brevetto europeo arrivato a concessione (dopo aver perfezionato il procedimento tecnico-legale di brevettazione ed aver dunque superato i termini di applicabilità della Art. 86 CBE) e convalidato in Italia, si supponga, per esempio, entro il 4 anno, sarebbe considerato decaduto ab initio ed in toto per effetto del mancato pagamento della quinta annualità, dunque per un motivo che né corrisponde alla facoltà prevista dall'Art. 65 (3) CBE, né figura fra quelli enumerati dall'Art. 68 CBE. Questo quando si tratta in ogni caso di un titolo che a suo tempo ha avuto pieno valore con gli effetti ex Art. 64 CBE, salvo poi decadere per il mandato pagamento dell'annualità dovuta ad una certa data di scadenza.

Oltretutto, nel commentario del Bodenhausen sulla Convenzione di Parigi (p. 80) si legge - in relazione all'Art. 5bis CUP - che gli Actes de Lisbonne (pp. 440/1) avevano discusso il problema relativo a se, durante il periodo di mora per il pagamento delle annualità, il diritto di esclusiva fosse da considerarsi provvisoriamente in vigore. La risposta (che si presume essere quella applicabile) fu positiva, precisando anche che "if the fee is not paid during this period, the right will lapse" e che "National legislations are free to determine that in such case the right will lapse retroactively, namely, as from the date on which the fee was due". Dunque decadenza, al più, ex nunc, dalla data in cui

era dovuta (senza mora) l'annualità non pagata, ma non decadenza ab initio o ex tunc.

La Dott.ssa Agrò, Direttore dell'UIBM, con molta attenzione e tempestività ha subito riscontrato gli argomenti a lei esposti da parte del Consiglio dell'Ordine annunciando che l'UIBM avrebbe emanato in tempi brevi una circolare esplicativa per una parte delle questioni sollevate e che la preparazione di essa sarà l'occasione di una riunione per ascoltare le ulteriori ragioni del Consiglio dell'Ordine e chiarire il sistema così come il Ministero lo ha concepito, tenendo conto del fatto che, in ogni caso, la normativa in questione investirebbe i titoli depositati a partire dal 2006 e quindi ci sarebbe tutto il tempo di "rifare insieme" una riflessione approfondita che l'UIBM ha già fatto al suo interno e di cui avrà occasione di chiarire le ragioni. Il Consiglio dell'Ordine ritiene di poter osservare, a questo proposito che, innanzi tutto, non risulta in alcun modo l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'Art. 3 del Decreto 3 ottobre 2007 ai soli titoli depositati a partire dal 2006.

Inoltre, il punto centrale della questione, è la carenza di delega per l'introduzione nella nostra legislazione sulla proprietà industriale di una sanzione di decadenza non contemplata dal CPI ed anzi in netto contrasto sia con il CPI medesimo sia col decreto 2 aprile 2007 sulla determinazione dei diritti, che invece appare legittimo sulla scorta dell'art. 225 CPI; e una circolare ministeriale non può certo porre rimedio a questa situazione.

Anche a voler considerare che l'art. 226 del CPI autorizza il Ministro delle attività produttive a fissare con decreto solo i "termini" e le "modalità" di pagamento laddove ovviamente non siano già previsti da qualche disposizione del CPI, questo articolo non autorizza certo il Ministro a prevedere nuove ipotesi di decadenza o ad introdurre obblighi non stabiliti e voluti dal legislatore. Tra l'altro, la norma (e la sanzione) dell'art. 3 in questione contraddice lo stesso decreto 2 aprile 2007 (che non è del solo Ministro dello Sviluppo Economico ma è di concerto con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze) volto ad incentivare l'utilizzo del sistema di protezione della proprietà industriale.

Se poi si tiene conto che il DM 02/04/07 (determinazione dei diritti) istituisce testualmente "Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno" emerge in modo del tutto evidente che, in modo incontestabile, il brevetto (o la domanda di brevetto i cui effetti, per le invenzioni industriali e i modelli di utilità, sono regolati dall'Art. 53, comma 2 del CPI) o la registrazione di disegni o modelli (gli effetti delle cui domande, sono regolati dall'Art. 38, comma 4 del CPI) restano comunque in vigore sino al termine del quarto anno o, rispettivamente, del primo quinquennio dalla data di deposito delle relative domande.

Va osservato inoltre che, l'Art. 3, comma 2 del Decreto 3 ottobre 2007 risulterebbe comunque in contrasto con quanto disposto dall'Art. 75 del CPI, che a proposito di decadenza per mancato pagamento delle tasse indica chiaramente che il brevetto per invenzione industriale decade dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stata pagata utilmente la tassa.

Ora se le tasse annuali di mantenimento in vita dei brevetti (e delle registrazioni di disegni o modelli) sono dovute solo a partire dal quinto anno (o dopo il primo quinquennio) e se, come disposto dal CPI, i brevetti per invenzioni o per modelli di utilità o le registrazioni di disegni o modelli producono effetti già ben prima di queste scadenze, come è possibile pensare che l'Art. 3 del Decreto 3 ottobre 2007 possa godere di "cittadinanza legale" nella nostra legislazione riguardante la Proprietà Industriale?

Attendiamo di conoscere l'esito degli interventi che il Consiglio dell'Ordine, e non solo, si è adoperato di immediatamente porre in essere, con l'auspicio che l'amministrazione competente provveda tempestivamente a porre rimedio alla situazione venutasi a creare, e provveda ad emanare un decreto correttivo di abrogazione delle disposizioni di cui all'Art. 3 del Decreto 3 ottobre 2007.

# L'interpretazione del brevetto dopo EPC 2000

Lamberto Liuzzo

Il problema dell'interpretazione del brevetto ed in particolare delle rivendicazioni brevettuali, al fine di stabilire l'ambito di protezione della privativa, è assai sentito e dibattuto, ma sembra che vi sia un eccessivo attaccamento ai vecchi principi, soprattutto circa la possibilità di integrare le caratteristiche rivendicate con altre compiutamente indicate nella descrizione, pur se non espressamente indicate nelle rivendicazioni formali.

Peraltro, a ben vedere, la recente giurisprudenza è correttamente orientata verso la tesi meno permissiva, nel senso che la descrizione e i disegni valgono a consentire una migliore interpretazione del brevetto, ma non possono essere utilizzati per ampliare l'oggetto dell'esclusiva (cfr. App. Milano 25 giugno 2002 in Riv. Dir. Ind. 2002, II p 334; App. Milano 26 luglio 2002, causa Samsonite/Roncato; App. Genova 29 ottobre 2003, in Riv. Dir. Ind. 2005, II p 324; App. Bologna 19 febbraio 2003, in GADI 2004, p. 380).

D'altronde, a me pare che l'ambito della tutela brevettuale dovrebbe essere determinato solo sulla base delle rivendicazioni ai sensi dell'art. 52 co.2, c.p.i., e non dovrebbe essere consentito ricercare di identificare il contenuto della protezione in altre parti del del brevetto che non siano "espressamente" menzionate nelle rivendicazioni, definite, giustamente, formule sacramentali.

È di tutta evidenza che, le rivendicazioni siano un'enunciazione di volontà del titolare del diritto di esclusiva, quindi siano un testo giuridico e non tecnico come invece è la descrizione che costituisce una dichiarazione di scienza o di verità. Insomma, si tratta di stabilire se le rivendicazioni abbiano un ruolo decisivo al fine della identificazione dell'ampiezza della protezione brevettuale. Dunque, non può essere attribuito uguale valore alla descrizione, ai disegni e alle rivendicazioni per consentire all'interprete di ricostruire

l'oggetto del brevetto avvalendosi di tutti questi elementi, ma soltanto le rivendicazioni che siano formulate in modo esplicito dal titolare del brevetto possono delimitare l'ambito della tutela brevettuale.

In sostanza, sono solo le rivendicazioni che per l'interprete devono avere un ruolo determinante al fine di stabilire l'ampiezza del diritto di esclusiva, mentre invece la descrizione e i disegni giocano un ruolo secondario, di mero strumento ausiliario per l'interprete, ma non integrativo delle rivendicazioni stesse; per cui ogni elemento non specificamente richiamato nelle stesse deve considerarsi estraneo alla relativa tutela (cfr., ex multis, App. Milano 17 giugno 1994, in II Dir. Ind. 1995 p. 229; App. Milano 6 dicembre 1996, ivi 1997 p. 379).

Per vero, al fine di aiutare il tecnico del ramo nello svolgere il suo compito di interprete, si potrebbe anche sostenere che per comprendere il testo delle rivendicazioni e della descrizione, considerati atti negoziali, potrebbero essere utilizzabili per analogia le norme degli articoli 1362 e ss. del codice civile sulla interpretazione del contratto pensando anche, al fine di salvare il brevetto, al principio di conservazione ex art. 1367 cc. (cfr. Giur. Prop. Ind. 20 gennaio 1997, in Riv. Dir. Ind. 1997, II, p. 204).

Però, in punto, la giurisprudenza sembra di contrario avviso preferendo ricorrere ai principi generali che reggono il sistema brevettuale, nonché a quello ad esso collegato, del diritto della concorrenza e quindi al contemperamento della tutela dell'inventore con quella dell'affidamento dei terzi sui limiti apportati dalla privativa alla loro libertà di intrapresa in regime di concorrenza leale (cfr. Trib. Roma 9 settembre 2004, in GADI 2005, p. 462).

Insomma, a me pare che sia avvertita la necessità di creare delle regole

ad hoc, desunte dal sistema brevettuale e che possano consentire di avere presso qualunque Giudice specializzato nella nostra materia e presso i loro Consulenti tecnici d'ufficio, una uniformità ed un'armonizzazione di approccio alla comprensione del diritto di esclusiva e dunque alla individuazione dell'ambito di protezione.

È ovvio che è necessario da un lato tener conto dell'interesse del titolare della privativa ad una lettura del brevetto che copra adeguatamente la sua idea inventiva e dall'altro dell'interesse dei terzi alla certezza circa l'ambito di protezione delle privative altrui.

Peraltro, è di tutta evidenza che le norme che possono essere specificamente utilizzabili sono rintracciabili negli articoli 8 co. 3 della Convenzione di Strasburgo del 27 novembre 1963, 84 e 69 della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 (con il relativo Protocollo), nonché nell'articolo 52 co. 2 c.p.i.

A ben riflettere, in linea generale, può essere ammessa la facoltà di sottoporre al CTU una formulazione più limitata delle rivendicazioni brevettuali, ma non certo un ampliamento delle stesse. Il CTU ed il Giudice possono acquisire questa nuova formulazione limitativa, ricavandola, ad esempio, dalla combinazione della rivendicazione principale con una o più delle rivendicazioni secondarie, in modo da realizzare un ambito di protezione più ristretto rispetto a quello originale, ogni qualvolta il titolare del diritto di esclusiva azionato ritenga che l'ambito inizialmente rivendicato possa non soddisfare i requisiti legali di brevettabilità (cfr. App. Milano 25 giugno 2002, in GADI 2003 p. 326).

In sostanza, soprattutto nel caso dei brevetti italiani, considerati deboli poiché concessi senza alcun esame preventivo di merito, a mio avviso, è opportuno che nell'interpretare il brevetto possano essere in qualche

modo rivisitate le rivendicazioni, purché conducano ad un mantenimento in vita della privativa in forma limitata. Ma gli eventuali emendamenti e cambiamenti di posizione delle rivendicazioni (spesso si parla anche di accorpamento) devono essere circoscritti alle stesse senza ricorrere, con la scusante dell'interpretazione, all'utilizzo di elementi contenuti esclusivamente nella descrizione.

Dunque, la portata del diritto di brevetto italiano e quindi i limiti della protezione da esso conferita, deve essere ricavata dalle rivendicazioni così come sono formulate, mentre la descrizione e i disegni devono servire esclusivamente ad interpretare le rivendicazioni e non anche ad integrarle (v. FRANZOSI, *Accorpamento, integrare, riscrivere le rivendicazioni*, in Riv. Dir. Ind. 2000, I, p. 233).

È peraltro possibile, per il titolare del brevetto, chiedere la limitazione dell'ambito di protezione del suo diritto di esclusiva, ai sensi dell'art. 79 c.p.i., all'UIBM, ma questa istanza può essere formulata solo fintanto che non sia stata avviata un'azione di nullità ex art. 76 c.p.i. avverso il brevetto de quo.

Pur tuttavia, nel caso in cui l'istanza di limitazione sia stata depositata prima dell'inizio del giudizio di nullità la procedura amministrativa non dovrebbe essere interrotta o sospesa, ma l'accoglimento delle istanze di limitazione dovrebbe essere negato solo quando queste siano state depositate dopo l'avvio del giudizio di nullità (v. in punto, VANZETTI, *Considerazioni marginali sulla limitazione del brevetto*, in Notiziario Ordine Cons. in P.I. 2006, n. 2, p. 18). È altresì da porre in rilievo che, anche nella procedura europea il titolare del brevetto può richiedere la limitazione della propria privativa. Inoltre, alla luce del nuovo testo del 2000 della CBE, sarà possibile richiedere una limitazione centralizzata dell'ambito di protezione del brevetto ai sensi dell'art. 105 a).

Ai sensi della reg. 91 la competenza per la procedura di limitazione è della Divisione di Esame. La decisione su tale richiesta è valida per tutti gli Stati designati nella domanda brevettuale.

Tuttavia, è da sottolineare che un'eventuale procedura di opposizione ex art. 99 CBE ha la precedenza sulla procedura di limitazione.

Pertanto, se al momento del deposito di una richiesta di limitazione, è già pendente una procedura di opposizione, detta richiesta è ritenuta irricevibile. Se invece al momento dell'avvio di una procedura di opposizione è già pendente una domanda di limitazione, quest'ultima viene considerata dalla Divisione di Esame come terminata, con il rimborso di ogni tassa (v. CAPASSO, *La limitazione centralizzata del brevetto*).

Una volta intervenuta la decisione sulla limitazione, il nuovo testo brevettuale, così come modificato, dovrà essere tradotto in lingua italiana ai sensi dell'art. 56.3 c.p.i., per avere effetto anche in Italia.

Appare di tutta evidenza quindi che, il tenore delle rivendicazioni diventa fondamentale e l'interpretazione di esse, che va condotta sulla base delle cognizioni e della capacità di un tecnico del ramo, potrà spingersi, in alcuni casi, anche al di là della loro formulazione letterale, ma senza che sia possibile riconoscere tutela ad una astratta "idea di soluzione", ricostruita prescindendo dalle limitazioni effettuate dal brevettante delineando nelle rivendicazioni lo specifico oggetto della protezione del brevetto (cfr. C. GALLI, *La protezione dei brevetti e dei segreti industriali*, in Notiziario Ordine Cons.in. P.I. 2007 n. 1, p. 2). Non può altresì essere trascurato l'istituto della conversione del brevetto ex art. 76 n. 3 c.p.i. dichiarato nullo, in modello di utilità. Per vero, sarebbe anche possibile l'inverso, ma appare un caso alquanto raro, pur se, con l'entrata in vigore del nuovo codice, i modelli di utilità che prima erano equiparati ai modelli ornamentali, ora anche sotto l'aspetto delle rivendicazioni sono regolati secondo la normativa concernente i brevetti.

*Last but not least* è da porre in evidenza che, il nuovo testo della Convenzione sul brevetto europeo del 2000 (non ancora entrato in vigore), seppur abbia lasciato inalterato il testo dell'articolo 69, ha aggiunto un articolo 2 al relativo Protocollo sulla

interpretazione della suddetta norma (v. OJ EPO, *Special edition* 2007 n. 1, p. 88). Questo nuovo articolo è molto importante, soprattutto per le cause di contraffazione ed è dedicata ai cosiddetti equivalenti, pur senza fornirne una definizione.

La norma in questione infatti statuisce che: per determinare l'estensione dell'ambito di protezione conferito da un brevetto europeo, si dovrà tenere in debito conto qualsiasi elemento che sia equivalente ad un elemento specificamente indicato nelle rivendicazioni (cfr. App. Milano 9 ottobre 2001 181-182; OJ EPO, *Special edition* 2001 n. 4, p. 1, in GADI 2003, p. 46).

È d'uopo ricordare che la Suprema Corte (Cass. 13 gennaio 2004 n. 257 - caso Forel) ha recentemente affermato che, in tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Soltanto in questo caso si può ritenere che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta.

Pertanto, si può ritenere che la contraffazione per equivalenti è esclusa allorché nel brevetto siano inserite limitazioni consapevoli e se la realizzazione incriminata presenta differenze significative sul piano tecnico, frutto di differente esperienza progettuale (cfr. App. Milano 11 luglio 2000, in Riv. Dir. Ind. 2000, II, p. 455). È auspicabile che la nuova norma del Protocollo, combinata con l'art. 1 dello stesso, nonché con l'art. 69 CBE, possa, finalmente, portare ad un'applicazione uniforme ed omogenea, anche in Italia, del diritto europeo dei brevetti, soprattutto su questo delicato tema dell'interpretazione del brevetto, rectius delle rivendicazioni, e sulla relativa portata dell'ambito di protezione del diritto di esclusiva.

# L'Ufficio Europeo dei Brevetti conferma la precedente prassi per il deposito di domande divisionali di brevetto europeo

Con la decisione congiunta del 28 giugno 2007, la Commissione dei Ricorsi Allargata o Enlarged Board of Appeal (EBA) dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) ha confermato la precedente prassi in relazione al deposito di domande divisionali europee, ponendo così fine ad un lungo periodo di notevole incertezza.

Il 26 agosto 2005, 23 marzo e 30 marzo 2006, tre Commissioni dei Ricorsi dell'UEB avevano riferito all'EBA un totale di cinque domande su punti relativi alla legge sulle domande divisionali, considerando che la giurisprudenza delle Commissioni dei Ricorsi dell'UEB era incongruente sul punto e che fosse giunto il momento di chiarire alcune delle questioni procedurali relative alle domande divisionali. Questi riferimenti erano pendenti congiuntamente come casi EBA G 1/05, G 1/06 e G 3/06.

Per dare un'idea dell'importanza di queste decisioni dell'EBA qui discusse, segnaliamo come una volta pubblicati i corrispondenti riferimenti inviati dalle Commissioni dei Ricorsi dell'UEB all'EBA, l'UEB pubblicava un comunicato ufficiale sull'Official Journal in cui indicava come la procedura d'esame di domande di brevetto europeo depositate come divisionali dovesse essere sospesa, in caso di dubbi riguardo alla conformità delle stesse rispetto all'art. 76 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), solo nel caso una delle parti ne facesse richiesta, e in ogni caso solo laddove fosse chiaro che la sorte della domanda di brevetto in questione dipendeva in maniera fondamentale dalla futura decisione dell'EBA. Nello stesso modo, l'UEB comunicava come una procedura d'opposizione riguardante un brevetto basato su una domanda divisionale dovesse essere sospesa, in caso di dubbi riguardo alla conformità dello stesso rispetto all'art. 76 CBE, solo nel caso una delle parti ne facesse richiesta, e

---

Micaela Modiano

---

in ogni caso solo laddove fosse chiaro che la sorte del brevetto in questione dipendeva in maniera fondamentale dalla futura decisione dell'EBA.

Infatti, nel riferimento denotato come caso EBA G 1/05, la Commissione dei Ricorsi aveva chiesto all'EBA di determinare se una domanda divisionale che, al momento del deposito, contenesse materia che si estendeva oltre la domanda genitrice così come depositata originariamente, potesse essere emendata in modo da rimuovere la materia che si estendeva oltre il contenuto della domanda genitrice o se invece la divisionale così depositata dovesse essere in qualche modo considerata non validamente depositata, senza meccanismi per riparare a tale invalidità.

La base per questa domanda della Commissione dei Ricorsi era stata identificata nella lettera dell'art. 76 CBE, secondo cui *"una domanda divisionale di brevetto europeo ... può essere depositata soltanto per degli elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata; nella misura in cui questa esigenza è soddisfatta, la domanda divisionale è considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorità"*.

Ora, l'art. 123(2) CBE prevede che *"una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati in modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata"*. È dunque evidente che il requisito dell'art. 76 CBE in merito agli *"elementi che non si estendono oltre il contenuto"* della domanda genitrice corrisponde al requisito dell'art. 123(2) CBE in merito alle modifiche di una stessa domanda. In altre parole, la domanda divisionale deve in un certo senso soddi-

sfare il requisito dell'art. 123(2) CBE rispetto alla domanda genitrice. Tuttavia, come tutti sappiamo, quando in una data domanda europea si introducono delle modifiche che violano l'art. 123(2) CBE, la domanda tipicamente non viene rifiutata (a meno di casi estremi, e di modifiche fatte dopo ripetuti rapporti d'esame, ecc.). Piuttosto, tipicamente l'UEB segnala la violazione dell'art. 123(2) CBE al richiedente e dà al richiedente la possibilità di modificare nuovamente la domanda in modo da eliminare gli elementi che violano l'art. 123(2) CBE.

Nel caso G 1/05, la Commissione dei Ricorsi chiedeva dunque all'EBA di determinare se si possa procedere in maniera analoga nel caso in cui sia una domanda divisionale a violare in qualche modo l'art. 123(2) CBE rispetto alla domanda genitrice, cioè nel caso in cui una domanda divisionale violi l'art. 76 CBE, e se quindi in questo caso l'UEB debba dare al richiedente (almeno) una possibilità per eliminare gli elementi della domanda divisionale che offendono l'art. 76 CBE, o se invece, diversamente rispetto al modo in cui viene normalmente applicato l'art. 123(2) CBE, una domanda divisionale che violi l'art. 76 CBE non possa in alcun modo essere salvata mediante modifiche successive volte ad eliminare gli elementi "offensivi".

In conformità con la prassi applicata dall'UEB fino al momento in cui erano stati fatti i riferimenti di cui sopra, nel caso G 1/05 l'EBA ha ora deciso che se, al momento del deposito, una domanda divisionale contiene elementi che si estendono oltre il contenuto della domanda genitrice come originariamente depositata, tale domanda divisionale può essere corretta per eliminare gli elementi che si estendono oltre il contenuto della domanda genitrice, proprio come un gruppo di rivendicazioni può essere



corretto per eliminare elementi aggiuntivi quando l'UEB solleva un'obiezione in tal senso in fase di esame.

Sempre in G1/05, l'EBA ha chiarito che una domanda divisionale può essere emendata (per eliminare eventuali elementi aggiuntivi che non fossero già presente nella domanda genitrice) persino quando la domanda genitrice non è più pendente. Infatti, l'EBA ha confermato che, una volta depositata, una domanda divisionale diventa una domanda europea indipendente il cui destino formale non è legato allo status o al destino della domanda genitrice. Pertanto, una domanda divisionale può essere emendata per eliminare elementi aggiuntivi, e quindi non conformi con l'art. 76 CBE, anche dopo che la domanda genitrice è stata concessa o definitivamente rifiutata dall'UEB.

Nel riferimento denotato come caso G1/06, la Commissione dei Ricorsi dell'UEB aveva invece chiesto all'EBA di determinare se una domanda divisionale depositata come 'nipote' della domanda 'madre' (cioè una divisionale di una domanda di brevetto europeo depositata a sua volta come divisionale di un'altra domanda di brevetto europeo) è ammissibile solo se il suo contenuto è pure incluso in tutte le domande precedenti (ossia sia nella domanda 'madre' che nella domanda 'nonna'). In questo caso, ci sembra anche con una punta di ironia rispetto al forse eccessivo formalismo applicato in caso di una risposta positiva, la Commissione dei Ricorsi redigeva il suo riferimento all'EBA parlando del concetto di "impeccable pedigree", cioè di un pedigree impeccabile che doveva essere assolutamente vantato da ciascuna divisionale rispetto alle sue generazioni precedenti al fine di essere, ciascuna divisionale, effettivamente ammissibile secondo l'art. 76 CBE.

Nel caso G1/06, l'EBA ha ora ritenuto che la CBE non prevede un sistema in cui una singola domanda di brevetto europeo possa avere date di deposito diverse per elementi diversi (come nel caso delle famose domande di brevetto cosiddette "continuation-in-part", notoriamente con template dal sistema brevettuale sta-

tunitense). In particolare, secondo la CBE una domanda divisionale ha la stessa data di deposito della domanda madre (o nonna), come previsto dall'art. 76 CBE. Alla luce di ciò, affinché una divisionale abbia la data di deposito della domanda madre, essa non può contenere materia che si estenda oltre il contenuto della domanda madre. A sua volta, la domanda madre ha la stessa data della domanda nonna solo se non contiene materia che si estenda oltre il contenuto della domanda nonna. Pertanto, l'EBA ha concluso che nel caso di una sequenza di divisionali, l'"ultima della serie" è ammissibile solamente se la sua materia è contenuta anche in ciascuna delle domande precedenti.

Peraltro, anche quanto stabilito dall'EBA nel caso G1/06 è sostanzialmente in conformità con la prassi che veniva applicata prima che i riferimenti in oggetto venissero inviati all'EBA.

Infine, nel riferimento denotato come caso EBA G3/06, la Commissione dei Ricorsi chiedeva all'EBA, forte dell'ormai già noto ma all'epoca ancora pendente riferimento G1/05 di cui sopra, se un brevetto che sia stato concesso sulla base di una domanda divisionale che non soddisfaceva i requisiti dell'art. 76(1) CBE, poiché alla sua effettiva data di deposito (cioè al momento del deposito della divisionale) essa conteneva elementi che si estendevano oltre il contenuto della domanda genitrice, possa essere emendato durante una procedura di opposizione in modo da superare il motivo di opposizione previsto dall'art. 100(c) CBE, così da soddisfare i requisiti dell'art. 76 CBE. Com'è noto, l'art. 100(c) CBE prevede che *"l'opposizione può essere fondata ... sui motivi in base ai quali ... (c) l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale ..., oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata."*

Si vede nuovamente come il collegamento concettuale tra l'art. 76 CBE e l'art. 123(2) CBE sia strettissimo. Ed infatti, in caso di un'opposizione contro un brevetto europeo "normale" (cioè non concesso sulla base di una

divisionale), dove l'opposizione sia basata, tra l'altro o esclusivamente, sul fatto che il brevetto europeo opposto si estende oltre il contenuto della corrispondente domanda come originariamente depositata, è noto che l'UEB permette al titolare del brevetto, durante la procedura di opposizione, di modificare il brevetto in modo da eliminare gli elementi che si estendono oltre il contenuto della domanda originaria (a patto ovviamente che tali modifiche siano anche in conformità con l'art. 123(3) CBE e che non si cada nella famosa "inescapable trap" creata, alle volte, dalla necessità di soddisfare contemporaneamente i requisiti dell'art. 123(2) e dell'art. 123(3) CBE).

Nel caso G3/06, la Commissione dei Ricorsi chiedeva dunque all'EBA, come fatto nel caso G1/05, di determinare se si possa procedere in maniera analoga nel caso in cui sia un brevetto concesso su una domanda divisionale a violare in qualche modo l'art. 123(2) CBE rispetto alla domanda madre poiché la domanda figlia a sua volta violava l'art. 123(2) CBE rispetto alla madre. Chiedeva dunque la Commissione dei Ricorsi all'EBA se anche in questo caso l'UEB debba dare al titolare del brevetto (almeno) una possibilità per eliminare gli elementi del brevetto e della domanda divisionale che offendono l'art. 76 CBE, o se invece, diversamente rispetto al modo in cui viene normalmente applicato l'art. 123(2) CBE in opposizione, un brevetto basato su una domanda divisionale che violi l'art. 76 CBE non possa in alcun modo essere salvato mediante modifiche successive volte ad eliminare gli elementi "offensivi" del brevetto.

A differenza dei casi alla base dei riferimenti G1/05 e G1/06, che rimanevano pendenti fino al momento in cui l'EBA emetteva la sua decisione, nel caso alla base del riferimento G3/06 le parti (titolare del brevetto e opponente) raggiungevano un accordo che poneva fine all'opposizione il cui ricorso aveva portato al riferimento G3/06 da parte della Commissione dei Ricorsi incaricata, ed il riferimento G3/06 non si trasformava dunque in una decisione dell'EBA. Tuttavia, la risposta alla do-

manda posta nel riferimento G3/06 si trova già implicitamente nelle risposte fornite dall'EBA nel caso G1/05. Se è infatti possibile emendare una domanda divisionale che viola l'art. 76 CBE dopo il deposito della domanda stessa, è invariabilmente anche possibile emendare un brevetto concesso sulla base di una siffatta domanda divisionale in modo da eliminare dal brevetto gli elementi, già presenti nella corrispondente domanda divisionale, che offendono

l'art. 76 CBE (a patto che, come sopra, non si dia luogo ad una conseguente violazione dell'art. 123(3) CBE). Riassumendo, con le decisioni G1/05 e G1/06 l'EBA ha confermato che l'approccio più flessibile adottato dall'UEB in relazione agli emendamenti di domande divisionali è conforme alla CBE, ponendo così fine ad un lungo periodo di incertezza e facendo finalmente luce sulla questione a vantaggio sia dei richiedenti che dei terzi.

### Contesto normativo

2. L'art. 5 della direttiva, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», stabilisce quanto segue:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

(...)

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini di-

## Il caso OPEL una apertura di credito al merchandising?

Guido Maffei

Tratto da [www.marchiocomunitario.it](http://www.marchiocomunitario.it) - Per gentile autorizzazione della BCF Editrice e del Professor Stefano Sandri

### 07-2007 Corte di Giustizia (Prima Sezione)

(sig. P. Jann, Presidente di sezione, e dai sigg. K. Schiemann e M. Ile<sup>o</sup>ia (relatore), giudici)

25 gennaio 2007 - C-48/05

Avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer - conclusioni 7 marzo 2006

#### Marchio OPEL

Autec AG, (rapp. dai sigg. R. Prager e T. Nägele, Rechtsanwälte) Adam Opel AG (rapp. dai sigg. S. Völker e A. Klett, Rechtsanwälte) e. D. Tergau, Patentanwalt

in presenza di:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, (rapp. dal sig. T. Nägele, Rechtsanwalt;)

Lingua processuale: il tedesco.

«**Marchio - Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2, e art. 6, n. 1, lett. b), della Prima direttiva 89/104/CEE - Diritto del titolare di un marchio di opporsi all'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a tale marchio - Marchio registrato per autoveicoli e giocattoli - Riproduzione del marchio da parte di un terzo su**

#### modellini di veicoli di questa marca»

*Il titolare del marchio per autoveicoli ha il diritto di vietare un uso qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per i giocattoli ovvero consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per gli autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.*

*L'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi.*

#### Sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), e 6, n. 1, lett. b), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

versi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

3. L'art. 6 della direttiva, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

- a) del loro nome e indirizzo;
- b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».

#### Causa principale e questioni pregiudiziali

4. La Adam Opel AG (in prosieguo: la «Adam Opel»), costruttore automobilistico, è titolare del marchio figurativo nazionale riprodotto qui di seguito, registrato in Germania il 10 aprile 1990 in particolare per gli autoveicoli ed i giocattoli (in prosieguo: il «logo Opel»):

5. La Autec AG (in prosieguo: la «Autec») fabbrica, tra l'altro, modellini radiocomandati di vetture, che distribuisce con il marchio cartronic.

6. All'inizio dell'anno 2004, la Adam Opel ha constatato che veniva commercializzato in Germania un modello in scala ridotta 1/24 radiocomandato della Opel Astra V8 coupé, sulla calandra del quale era apposto, ad esatta riproduzione del veicolo originale, il logo Opel. Questo giocattolo viene fabbricato dalla Autec.

7. Il marchio cartronic, accompagnato dal simbolo ®, appare in modo chiaramente visibile sul risguardo del libretto di istruzioni che accompagna ciascun modellino, nonché sulla parte anteriore del radiocomando. Inoltre, le indicazioni «AUTEK® AG» e «AUTEK® AG D 90441 Nürnberg» compaiono sul retro del detto libretto di istruzioni e, la seconda di esse, su un autoadesivo apposto sulla parte inferiore del radiocomando.

8. Con un ricorso proposto dinanzi al Landgericht Nürnberg-Fürth, la Adam Opel ha chiesto, in particolare, che la Autec venga condannata ad astenersi, nel traffico commerciale, dall'apporre il logo Opel su modellini di veicoli e dall'offrire in vendita, commercializzare o detenere a tali scopi, importare o esportare modellini di veicoli recanti tale marchio, sotto comminatoria di condanna ad una sanzione pecuniaria coercitiva di EUR 250 000 per ogni violazione o, in subordine, sotto comminatoria di una pena detentiva fino ad un massimo di sei mesi.

9. La Adam Opel ritiene che l'uso del logo Opel su giocattoli consistenti in modellini che riproducono veicoli da essa fabbricati e distribuiti costituisca una contraffazione del marchio suddetto. Essa sostiene che il marchio viene utilizzato per prodotti identici a quelli per i quali esso è registrato, ossia giocattoli. Si tratterebbe di un'utilizzazione come marchio ai sensi della giurisprudenza della Corte, in quanto il pubblico partirebbe dal presupposto che il fabbricante di modellini di veicoli di un certo marchio li produca e distribuisca in virtù di una licenza concessagli dal titolare del marchio.

10. Fondandosi sulle decisioni di vari giudici tedeschi, la Autec, sostenuta dal Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (Federazione tedesca dell'industria dei giocattoli), replica che l'apposizione di un marchio registrato su modellini che sono la riproduzione fedele di veicoli di questa marca non costituisce un'utilizzazione del marchio come tale. Nel caso di specie, la fun-

zione di indicazione di origine svolta dal logo Opel non verrebbe compromessa, in quanto, grazie all'utilizzazione dei marchi cartronic e AUTEK, risulterebbe chiaramente, agli occhi del pubblico, che il modellino non proviene dal fabbricante del veicolo di cui esso è la riproduzione. Del resto, il pubblico sarebbe abituato al fatto che, da oltre un secolo, l'industria dei giocattoli riproduce prodotti realmente esistenti in maniera fedele, vale a dire apponendovi anche i marchi che li contraddistinguono nella realtà.

11. Alla luce della sentenza 23 febbraio 1999, causa C63/97, BMW (Racc. pag. I905), il Landgericht Nürnberg-Fürth giudica che l'uso del logo Opel da parte della Autec può essere proibito, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva soltanto qualora esso configuri un'utilizzazione come marchio.

12. Il Landgericht Nürnberg-Fürth è incline a ritenere che la Autec faccia un uso di tale logo come marchio, posto che il logo rinvia al fabbricante del modello originale. Il detto giudice si chiede inoltre se tale uso – che a suo avviso configura al tempo stesso un uso descrittivo ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva – possa essere autorizzato in conformità di tale disposizione malgrado che il marchio suddetto sia stato registrato anche per i giocattoli.

13. Ritenendo pertanto che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente richiedesse l'interpretazione della direttiva, il Landgericht Nürnberg-Fürth ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'uso di un marchio registrato anche per i "giocattoli" costituisca un uso come marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva (...), nel caso in cui un produttore fabbrichi e metta in commercio un modellino giocattolo di automobile che riproduce in scala ridotta un modello di veicolo realmente esistente, aggiungendovi anche il marchio apposto sul veicolo originale dal titolare del marchio stesso.

2) Qualora la questione sub 1) venga risolta in senso affermativo: se il tipo di uso del marchio descritto sub 1) costituisca un'indicazione relativa alla specie o alla qualità del modellino di autoveicolo ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva (...).

3) Qualora la questione sub 2) venga risolta in senso affermativo: quali criteri siano rilevanti in casi di questo tipo per poter valutare quando l'uso del marchio sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo commerciale e industriale;

se sia in particolare conforme agli usi suddetti il fatto che il produttore del modellino di automobile apponga sulla confezione e su un accessorio indispensabile per l'utilizzazione del modellino stesso un segno riconoscibile dal pubblico come marchio di esso produttore e, inoltre, la propria denominazione sociale, con indicazione della sede della società».

### Sulle questioni pregiudiziali

#### *Sulla prima questione*

Sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva

14. Con il suo primo quesito il giudice del rinvio chiede in sostanza se, qualora un marchio sia registrato contemporaneamente per gli autoveicoli ed i giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio suddetto, di un segno identico a quest'ultimo su modelli in scala ridotta di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e la commercializzazione dei detti modellini costituiscano, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, un uso che il detto titolare ha il diritto di vietare.

15. L'art. 5 della direttiva definisce i «[d]iritti conferiti dal marchio di impresa», mentre il successivo art. 6 detta regole riguardanti la «[l]imitazione degli effetti del marchio di impresa».

16. Ai sensi dell'art. 5, n. 1, prima frase, della direttiva, il marchio d'impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Ai sensi del medesimo paragrafo 1, lett. a),

tale diritto esclusivo legittima il titolare a vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare, nel commercio, un segno identico al marchio d'impresa per prodotti o servizi identici a quelli per i quali quest'ultimo è stato registrato. L'art. 5, n. 3, della direttiva elenca in modo non tassativo i tipi di uso che il titolare può vietare ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo. Altre disposizioni della direttiva, come l'art. 6, definiscono talune limitazioni degli effetti del marchio d'impresa (sentenza 12 novembre 2002, causa C206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I10273, punto 38). 17. Al fine di evitare che la tutela concessa al titolare del marchio differisca da uno Stato all'altro, spetta alla Corte dare un'interpretazione uniforme dell'art. 5, n. 1, della direttiva, e in particolare della nozione di «uso» ivi contenuta (sentenza Arsenal Football Club, cit., punto 45).

18. Nella causa principale, è pacifico che l'uso del segno identico al marchio in questione si verifica effettivamente nel commercio, dal momento che esso si colloca nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, e non nell'ambito privato (v., in tal senso, sentenza Arsenal Football Club, cit., punto 40).

19. È altresì pacifico che tale uso è stato fatto senza il consenso del titolare del marchio in questione.

20. Inoltre, nella misura in cui il logo Opel è stato registrato per i giocattoli, si configura l'ipotesi contemplata all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, vale a dire quella di un segno identico al marchio in questione per prodotti - i giocattoli - identici a quelli per i quali quest'ultimo è stato registrato. A tale proposito, occorre constatare in particolare che l'uso controverso nella causa principale è fatto «per prodotti» ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, dal momento che esso è correlato all'apposizione del segno identico al marchio d'impresa su determinati prodotti, nonché all'offerta, all'immissione in com-

mercio o alla detenzione a tali fini dei prodotti in questione, ai sensi dell'art. 5, n. 3, lett. a) e b), della direttiva (v., in tal senso, sentenza Arsenal Football Club, cit., punti 40 e 41).

21. Occorre però ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto esclusivo previsto dall'art. 5, n. 1, della direttiva è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici in qualità appunto di titolare di tale marchio, ossia per garantire che il marchio possa adempiere le funzioni sue proprie, e che dunque l'esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (sentenze Arsenal Football Club, cit., punto 51, e 16 novembre 2004, causa C245/02, AnheuserBusch, Racc. pag. I10989, punto 59).

22. Pertanto, l'apposizione su modellini di veicoli, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli può essere vietata, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio.

23. Nella causa principale - caratterizzata dal fatto che il marchio in questione è registrato contemporaneamente per gli autoveicoli ed i giocattoli - il giudice del rinvio ha chiarito che, in Germania, il consumatore medio dei prodotti dell'industria del giocattolo, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, è abituato a che i modellini si rifacciano ad esempi reali ed attribuisce persino molta importanza all'assoluta fedeltà all'originale, di modo che il detto consumatore intenderà il logo Opel figurante sui prodotti della Autec come indicazione del fatto che si tratta della riproduzione in scala ridotta di un veicolo della marca Opel.

24. Qualora, mediante tali chiarimenti, il giudice del rinvio avesse

Camera dei Deputati n. 3193

Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica  
il 26 ottobre 2007  
(v. stampato Senato n. 1628)

presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA)  
e dal ministro dello sviluppo economico (BERSANI)  
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA)  
e con il ministro del commercio internazionale e per le politiche europee (BONINO)

**Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio  
dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 26 ottobre 2007*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'ar-

ticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Atto stesso.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Conferenza diplomatica 2000**

**Atto di revisione della convenzione sul rilascio  
del brevetto europeo**

*Traduzione non ufficiale*

Articolo Primo

MODIFICA DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO

La Convenzione sul brevetto europeo è modificata come segue:

**1. Il seguente nuovo articolo 4bis è inserito dopo l'articolo 4:**

*Articolo 4 bis*

Conferenza dei ministri degli Stati contraenti

Una conferenza dei ministri degli Stati contraenti competenti in materia di brevetti si riunisce almeno ogni cinque anni per esaminare le questioni relative all'Organizzazione ed al sistema del brevetto europeo.

**2. L'articolo 11 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 11*

Nomina dei dirigenti

(1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti [ nominato dal Consiglio d'amministrazione.

(2) I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione, avendo sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(3) I membri delle camere di ricorso e della Grande Camera di ricorso, compresi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d'amministrazione, avendo sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. (4) Il Consiglio d'amministrazione esercita il pote-

re disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1 a 3 del presente articolo.

Il Consiglio d'amministrazione può, avendo sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, nominare in qualità di membri della Grande Camera di ricorso dei giuristi appartenenti alle giurisdizioni nazionali o alle autorità quasi giudiziarie degli Stati contraenti, i quali possono continuare a svolgere le loro riunioni giudiziarie a livello nazionale. Essi sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nelle loro funzioni.

**L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:**

*Articolo 14*

Lingue dell'ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri atti

(1) Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono il francese, l'inglese ed il tedesco.

(2) Ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali oppure, se è depositata in un'altra lingua, deve essere tradotta in una delle lingue ufficiali in conformità al regolamento di esecuzione. Per tutta la durata della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, questa traduzione può essere resa conforme al testo della domanda come depositata. Se la traduzione richiesta non è fatta pervenire nei termini, si considera che la domanda è ritirata.

(3) La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti presso il quale la domanda di brevetto europeo è stata depositata o tradotta, deve essere utilizzata in quanto lingua della procedura, salvo se diversamente disposto dal regolamento di esecuzione, in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

(4) Le persone fisiche e giuridiche avente il proprio domi-

cilio o sede in uno Stato contraente la cui lingua è diversa dal francese, dall'inglese o dal tedesco in quanto lingua ufficiale, ed i cittadini di questo Stato domiciliati all'estero possono depositare in una lingua ufficiale di detto Stato dei documenti da produrre entro tempi prestabiliti. In ogni caso essi devono produrre una traduzione in una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti in conformità al regolamento di esecuzione.

Se un documento che non è incluso negli atti della domanda di brevetto europeo non è prodotto nella lingua stabilita, o se una traduzione richiesta non è presentata nei tempi prestabiliti, si considera che il documento non è stato presentato.

(5) Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua della procedura.

(6) I fascicoli sul brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e comportano una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(7) Sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio Europeo dei brevetti:

a) Il Bollettino europeo dei brevetti;

b) La Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(8) Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti sono effettuate nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso d'incertezza, fa fede l'iscrizione nella lingua della procedura.

#### **L'articolo 16 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 16*

##### Sezione di deposito

La sezione di deposito è competente per l'esame delle domande di brevetto europeo al momento del deposito, e per quanto riguarda le modalità formali.

#### **4. L'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 17*

##### Divisioni di ricerca

Le divisioni di ricerca sono competenti a redigere i rapporti di ricerca europea.

#### **L'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 18*

##### Divisioni di esame

(1) Le divisioni di esame sono competenti per l'esame delle domande di brevetto europeo.

(2) Una divisione di esame si compone di tre esaminatori tecnici. Tuttavia l'istruzione della domanda di brevetto europeo e in linea di massima affidata ad uno degli esaminatori della divisione. La procedura orale è di competenza della stessa divisione di esame. Quando si ritenga che la natura della decisione lo richiede, la divisione di esame è completata da un esaminatore giurista. In caso di ripartizione dei voti, è predominante il voto del Presidente della divisione di esame.

#### **7. L'articolo 21 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 21*

##### Commissioni di ricorso

(1) Le commissioni di ricorso sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica.

(2) In caso di ricorso contro una decisione della sezione di deposito o della divisione giuridica, la commissione di ricorso si compone di tre membri giuristi.

(3) In caso di ricorso contro la decisione di una divisione di esame, la commissione di ricorso si compone di:

a) due membri tecnici ed un membro giurista, quando la decisione concerne il rigetto di una domanda di brevetto europeo o il rilascio, la limitazione o la revoca di un brevetto europeo, e quando è stata adottata da una divisione di esame composta da almeno quattro membri;

b) tre membri tecnici e due membri giuristi, quando la decisione è stata presa da una divisione di esame composta da quattro membri o se la camera di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga;

c) tre membri giuristi negli altri casi.

(4) Trattandosi di un ricorso contro la decisione di una divisione di opposizione, la commissione di ricorso si compone di:

a) due membri tecnici ed un membro giurista quando la decisione è stata presa da una divisione di opposizione composta da tre membri;

b) tre membri tecnici e due membri giuristi quando la decisione è stata presa da una divisione di opposizione composta da quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esige.

#### **8. L'articolo 22 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 22*

##### Commissione ampliata di ricorso

(1) La commissione ampliata di ricorso è competente a:

a) deliberare sulle questioni di diritto che le vengono sottoposte dalle commissioni di ricorso;

b) formulare pareri sulle questioni di diritto che le vengono sottoposte dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 112;

deliberare sulle domande di revisione delle decisioni delle commissioni di ricorso secondo l'articolo 112bis.

(2) Nelle procedure previste al paragrafo 1, capoversi a) e b), la Commissione ampliata di ricorso si compone di cinque membri giuristi e di due membri tecnici. "Nelle procedure previste al paragrafo 1, lettera C), la commissione ampliata di ricorso si compone di tre o cinque membri, come previsto dal regolamento di esecuzione. In tutte le procedure, la presidenza è esercitata da un membro giurista.

#### **9. L'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:**

##### *Articolo 23*

##### Indipendenza dei membri delle commissioni

(1) I membri della commissione ampliata di ricorso e delle commissioni di ricorso sono nominati per un periodo di cinque anni; durante questo periodo di tempo essi non possono essere sollevati dalle loro funzioni, salvo per gravi motivi e se il Consiglio di amministrazione, su proposta della commissione ampliata di ricorso, prende una decisione in tal senso. Fatte salve le disposizioni della prima frase, il mandato dei membri delle commissioni di ricorso termina in caso di dimissioni o di quiescenza in conformità allo statuto dei funzionari dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(2) I membri delle camere non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica.

(3) Nelle loro decisioni, i membri delle camere non sono vincolati da alcuna istruzione; devono attenersi soltanto alle disposizioni della presente convenzione.

(4) I regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della commissione ampliata di ricorso sono stabiliti in conformità al regolamento di esecuzione. Essi devono essere approvati dal Consiglio d'amministrazione.

**10. L'articolo 33 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 33*

Competenza del Consiglio d'Amministrazione in taluni casi

(1) Il Consiglio d'amministrazione ha competenza a modificare:

a) le norme della presente convenzione nella misura in cui fissano la durata di un termine;

b) le norme dalla seconda alla ottava parte, nonché della decima parte della presente convenzione, per garantire la loro conformità ad un trattato internazionale in materia di brevetti o con la legislazione della Comunità europea in materia di brevetti;

c) le disposizioni del regolamento di esecuzione.

(2) Il Consiglio d'amministrazione ha competenza, in conformità alla presente convenzione, per stabilire e modificare:

a) il regolamento finanziario;

b) lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti dell'ufficio europeo dei brevetti, il tariffario delle loro retribuzioni nonché la natura e le regole per la concessione di vantaggi accessori;

c) il regolamento delle pensioni ed ogni aumento delle pensioni esistenti corrispondente agli aumenti di stipendio;

d) il regolamento relativo alle tasse;

e) il suo regolamento interno.

(3) Nonostante le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione ha competenza a decidere, qualora l'esperienza lo giustifichi, che, per alcune categorie di casi, le divisioni di esame si compungano di un solo esaminatore tecnico. Tale decisione può essere rinviata.

(4) Il Consiglio d'amministrazione ha competenza ad autorizzare il Presidente dell'ufficio europeo dei brevetti a negoziare, e, fatta salva la sua approvazione, a concludere, a nome dell'Organizzazione europea dei brevetti, degli accordi con Stati o Organizzazioni intergovernative, nonché con centri di documentazione istituiti in virtù di accordi conclusi con queste organizzazioni.

(5) Il Consiglio d'amministrazione non può prendere decisioni ai sensi del paragrafo 1, capoverso b):

per quanto riguarda un trattato internazionale, prima dell'entrata in vigore di tale trattato;

per quanto concerne un atto legislativo della Comunità europea, prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo oppure, quando questo atto prevede un termine per la trasposizione, prima della scadenza di tale termine.

**L'articolo 35 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 35*

Voti

(1) Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, il Consiglio d'amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti.

(2) Richiedono la maggioranza dei tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti, le decisioni che il Consiglio d'amministrazione ha competenza ad adottare in forza dell'articolo 7, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 33, paragrafi 1), capoversi a) e c) e 2 a 4, dell'articolo 39, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 46, dell'articolo 134 bis, dell'articolo 149bis, paragrafo 2, dell'articolo 152, dell'articolo 153, paragrafo 7, dell'articolo 166 e dell'articolo 172.

(3) Richiedono l'unanimità degli Stati contraenti votanti, le decisioni che il Consiglio d'amministrazione ha competenza ad adottare in forza dell'articolo 33, paragrafo 1, capoverso b). Il Consiglio d'amministrazione prende tutte que-

ste decisioni solo se tutti gli Stati contraenti sono rappresentati. Una decisione adottata in forza dell'articolo 33, paragrafo 1, capoverso b) non ha effetto se uno Stato contraente dichiara, entro dodici mesi a decorrere dalla data della decisione, che esso non desidera essere vincolato da tale decisione.

(4) L'astensione non è considerata come voto.

**12. L'articolo 37 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 37*

Finanziamento del bilancio preventivo

Il bilancio preventivo dell'Organizzazione è finanziato:

a) con le risorse proprie dell'Organizzazione;

b) con i versamenti degli Stati contraenti a titolo delle tasse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei, riscosse in questi Stati;

c) eventualmente, con contributi finanziari straordinari degli Stati contraenti;

d) se del caso con i proventi di cui all'articolo 146; e) se del caso, ed esclusivamente per le immobilizzazioni corporali, con prestiti contratti presso terzi e garantiti da terreni o da edifici;

f) se del caso, con fondi provenienti da terzi per progetti specifici.

**13. L'articolo 38 è sostituito dal testo seguente:**

*Articolo 38*

Risorse proprie dell'Organizzazione

Le risorse proprie dell'Organizzazione comprendono:

a) Tutte le entrate provenienti da tasse e da altre fonti, nonché dalle riserve dell'Organizzazione;

b) le risorse del Fondo di riserva pensionistico, quest'ultimo dovendo essere considerato in quanto patrimonio speciale dell'Organizzazione destinato a sostenere il regime delle pensioni mediante la costituzione di riserve appropriate.

**14. L'articolo 42 è sostituito dal testo seguente:**

*Articolo 42*

Bilancio preventivo

(1) Il bilancio preventivo dell'organizzazione deve essere equilibrato. Esso sarà stabilito secondo i principi contabili generalmente ammessi, come definiti nel regolamento finanziario. Ove necessario, possono essere stabiliti bilanci preventivi rettificativi o addizionali.

(2) Il bilancio preventivo è espresso nell'unità di conto stabilita dal regolamento finanziario.

**15. L'articolo 50 è sostituito dal testo seguente:**

Il regolamento finanziario determina in particolare:

a) Le modalità relative alla compilazione ed all'esecuzione del bilancio preventivo, nonché alla resa ed alla verifica dei conti;

b) le modalità all'articolo 37, nonché dell'Organizzazione da e la procedura secondo le quali i versamenti ed i contributi di cui gli anticipi previsti all'articolo 41 devono essere messi a disposizione parte degli Stati contraenti;

c) le regole e l'organizzazione del controllo e la responsabilità dei dirigenti e dei contabili; d) i tassi d'interesse previsti agli articoli 39, 40 e 47;

e) le modalità di calcolo dei contributi da versare a titolo dell'articolo 146;

f) la composizione e le mansioni di una commissione del bilancio preventivo e delle finanze che dovrebbe essere istituita dal Consiglio d'amministrazione;

g) i principi contabili generalmente ammessi su cui si ba-

sano il bilancio preventivo ed i rendiconti finanziari annuali.

**16. L'articolo 51 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 51*

Tasse

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti può riscuotere tasse per ogni mansione o procedura ufficiale eseguita in forza della presente convenzione.

(2) I termini per il pagamento di tasse diverse da quelle stabilite dalla presente convenzione sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.

(3) Quando il regolamento di esecuzione impone il pagamento di una tassa, esso prevede altresì le conseguenze del mancato pagamento nei tempi stabiliti.

(4) Il regolamento relativo alle tasse stabilisce in particolare l'ammontare delle tasse e le loro modalità di riscossione.

**17. L'articolo 52 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 52*

Invenzioni brevettabili

(1) I brevetti europei sono rilasciati per qualsiasi invenzione in tutti i settori tecnologici, a condizione che tale invenzione sia nuova, che comporti un'attività inventiva, e che sia suscettibile di un'applicazione industriale.

(2) Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1, in particolare:

a) le scoperte, nonché le teorie scientifiche ed i metodi matematici;

b) le creazioni estetiche;

c) i piani, principi e metodi nell'esercizio di attività intellettuali in materia di gioco o nel settore delle attività economiche nonché i programmi di computer;

d) le presentazioni di informazioni.

(3) Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli elementi che enumera solo la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concernono uno solo di questi elementi, considerato in quanto tale.

**18. L'articolo 53 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 53*

Eccezioni alla brevettabilità

I brevetti europei non sono rilasciati per:

a) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume, tale contraddizione non potendo essere dedotta per il solo fatto che la loro utilizzazione è vietata in tutti o in molti Stati contraenti da una disposizione legale o regolamentare;

b) le varietà vegetali o le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali, tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;

c) i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, né per i metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale, tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti, soprattutto sostanze o composizioni, per l'attuazione di uno di questi metodi.

**19. L'articolo 54 è sostituito dal testo seguente:**

*Articolo 54*

Novità

(1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

(2) Per stato della tecnica s'intende tutto quanto è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, un'utilizzazione o ogni altro mezzo.

(3) Si considera incluso nello stato della tecnica anche il contenuto delle domande di brevetto europeo che sono state depositate, che hanno una data di deposito anteriore a quella menzionata al paragrafo 2 e che sono state pubblicate solo in questa data o ad una data posteriore.

(4) I paragrafi 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione compresa nello stato della tecnica per la realizzazione di un metodo di cui all'articolo 53, capoverso c) a patto che la loro utilizzazione per uno qualsiasi di questi metodi, non sia compresa nello stato della tecnica.

(5) I paragrafi 2 e 3 non escludono neppure la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di cui al paragrafo 4 per qualsiasi utilizzazione specifica in qualsiasi metodo di cui all'articolo 53, capoverso c) , a patto che tale utilizzazione non sia compresa nello stato della tecnica.

**20. L'articolo 60 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 60*

Diritto al brevetto europeo

(1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato sul cui territorio l'impiegato esercita la sua attività principale; se lo Stato sul cui territorio ha luogo l'attività principale non può essere determinato, il diritto applicabile è quello dello Stato sul cui territorio ha sede lo stabilimento del datore di lavoro di cui il lavoratore è dipendente.

(2) Se più persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al brevetto europeo spetta alla persona che ha depositato la domanda di brevetto europeo avente la data di deposito più vecchia, fermo restando che questa prima domanda sia stata pubblicata.

(3) Nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, si considera che il richiedente è abilitato ad esercitare il diritto al brevetto europeo.

**21. L'articolo 61 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 61*

Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata

(1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto ad una persona diversa dal richiedente il diritto ad ottenere il brevetto europeo, questa persona può, in conformità al regolamento di esecuzione:

a) continuare, in luogo e vece del richiedente, la procedura relativa alla domanda di brevetto europeo, rilevando a suo carico la domanda,

b) depositare una nuova domanda di brevetto europeo per la stessa invenzione, oppure

c) chiedere il rigetto della domanda di brevetto europeo.

(2) L'articolo 76, paragrafo 1 è applicabile ad ogni nuova domanda di brevetto europeo depositata ai sensi del paragrafo 1, capoverso b).

**22. L'articolo 65 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 65*

Traduzione del brevetto europeo

(1) Ogni Stato contraente può prescrivere, quando il brevetto europeo rilasciato, mantenuto in vigore come modificato, o limitato dall'Ufficio europeo dei brevetti non è redatto in una delle sue lingue ufficiali, che il titolare del bre-



vetto fornisca al suo servizio centrale della proprietà industriale una traduzione del brevetto quale rilasciato, modificato o limitato in una delle sue lingue ufficiali, a sua scelta, oppure, se questo Stato ha imposto l'uso di una determinata lingua ufficiale, in quest'ultima lingua. La traduzione deve essere prodotta entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione, nel Bollettino europeo dei brevetti, della menzione del rilascio del brevetto europeo o del suo mantenimento come modificato, o della sua limitazione, a meno che lo Stato in questione non conceda un termine più lungo.

(2) Ogni Stato contraente che ha adottato disposizioni ai sensi del paragrafo 1 può prescrivere che il titolare del brevetto provveda a pagare in tutto o in parte, entro un termine stabilito da questo Stato, le spese di pubblicazione della traduzione.

(3) Ogni Stato contraente può prescrivere che, se le disposizioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non vengono rispettate, il brevetto europeo, sia, sin dall'inizio, considerato senza effetto in questo Stato.

### **23. L'articolo 67 è sostituito dal seguente testo:**

#### *Articolo 67*

Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione

(1) A decorrere dalla sua pubblicazione, la domanda di brevetto europeo garantisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto, la protezione prevista all'articolo 64.

(2) Ciascuno Stato contraente può prevedere che la domanda di brevetto europeo non garantisca la protezione di cui all'articolo 64. Tuttavia, la protezione attinente alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non può essere inferiore a quella che la legislazione dello Stato considerato annette alla pubblicazione obbligatoria delle domande di brevetto nazionale non esaminate. In ogni caso, ciascuno Stato contraente deve almeno prevedere che a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente possa esigere una indennità ragionevole, stabilita secondo le circostanze, da qualsiasi persona la quale abbia sfruttato, in tale Stato contraente, l'invenzione che è oggetto della domanda di brevetto europeo in condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la sua responsabilità se si trattasse della contraffazione di un brevetto nazionale.

(3) Ciascuno Stato contraente che non ha come lingua ufficiale la lingua della procedura, può prevedere che la protezione provvisoria di cui ai paragrafi 1 e 2 sia garantita solo a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni, sia in una delle lingue ufficiali di questo Stato, a scelta del richiedente, sia nella misura in cui lo Stato in questione ha imposto l'uso di una determinata lingua ufficiale in questa ultima lingua:

a) è stata resa accessibile al pubblico nelle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale, oppure  
b) è stata consegnata alla persona che utilizza, in questo Stato, l'invenzione che è oggetto della domanda di brevetto europeo.

(4) Gli effetti della domanda di brevetto europeo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati annullati e non avvenuti quando la richiesta di brevetto europeo è stata ritirata, o quando si ritiene che è stata ritirata o che è stata respinta in forza di una decisione passata in giudicato. Altrettanto dicasi per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui designazione è stata ritirata o che si ritiene sia stata ritirata.

### **24. L'articolo 68 è sostituito dal seguente testo:**

#### *Articolo 68*

Effetti della revoca o della limitazione del brevetto europeo

La domanda di brevetto europeo, nonché il brevetto europeo che ne discende, sono considerati sin dall'inizio non produttivi degli effetti previsti agli articoli 64 e 67, qualora il brevetto sia stato revocato o limitato nel corso di una procedura di opposizione, di limitazione o di annullamento.

### **25. L'articolo 69 è sostituito dal seguente testo:**

#### *Articolo 69*

Portata della protezione

(1) La portata della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo è determinata dalle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione ed i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

(2) Per il periodo che intercorre fino al rilascio del brevetto europeo, la portata della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo è determinata dalle rivendicazioni contenute nella domanda quale pubblicata. Tuttavia, il brevetto europeo, come rilasciato o modificato durante la procedura di opposizione, di limitazione o di annullamento determina retroattivamente questa protezione sempre che quest'ultima non sia stata oggetto di un'estensione.

### **26. L'articolo 70 è sostituito dal seguente testo:**

#### *Articolo 70*

Testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo facente fede

(1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura, è il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all'ufficio europeo dei brevetti ed in tutti gli Stati contraenti.

(2) Tuttavia, se la domanda di brevetto europeo è stata depositata in una lingua che non è una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, questo testo costituisce la domanda come depositata, ai sensi della presente convenzione.

(3) Ogni Stato contraente può prevedere che una traduzione in una lingua ufficiale di questo Stato, come disposto nella presente convenzione, sia considerata in tale Stato come essendo il testo facente fede, tranne i casi di azioni per nullità se la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo nella lingua della traduzione conferisce una protezione meno estesa di quella conferita da tale domanda o da detto brevetto nella lingua della procedura.

(4) Ogni Stato contraente che stabilisce una disposizione in applicazione del paragrafo 3, a) deve consentire al richiedente o al titolare del brevetto di produrre una traduzione riveduta della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo.

Tale traduzione riveduta non ha effetti giuridici fintanto che le condizioni stabilite dallo Stato contraente in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2 e dell'articolo 67, paragrafo 3 non sono state adempiute;

b) può prevedere che colui il quale, in questo Stato, abbia iniziato in buona fede ad utilizzare un'invenzione o abbia fatto preparativi effettivi e seri a tal fine senza che tale utilizzazione costituisca una contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione iniziale possa, dopo che la traduzione riveduta abbia prodotto i suoi effetti, continuare a titolo gratuito l'utilizzazione di quest'ultima nella sua azienda o per i bisogni della stessa.

**27. L'articolo 75 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 75*

Deposito della domanda di brevetto europeo

(1) La domanda di brevetto europeo può essere depositata:

a) sia presso l'Ufficio europeo dei brevetti;  
b) sia, se la legislazione dello Stato contraente lo permette, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1, presso il servizio centrale della proprietà industriale o degli altri servizi competenti di detto Stato. Ogni domanda in tal modo depositata ha gli stessi effetti come se fosse stata depositata alla stessa data presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

(2) Il paragrafo 1 non può ostacolare l'applicazione delle disposizioni legislative o regolamentari le quali, in uno Stato contraente:

a) disciplinano le invenzioni che, in ragione del loro oggetto, non possono essere comunicate all'estero senza un'autorizzazione preliminare delle autorità competenti dello Stato in causa, oppure

b) prescrivono che qualsiasi domanda di brevetto debba inizialmente essere depositata presso un'autorità nazionale, o subordinano ad un'autorizzazione preliminare il deposito diretto presso un'altra autorità.

**28. L'articolo 76 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 76*

Domande divisionali europee

(1) Ogni domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti in conformità al regolamento di esecuzione. Essa può essere depositata solo per gli elementi che non si estendono al di là del contenuto della domanda anteriore quale depositata; ove tale esigenza sia soddisfatta, la domanda divisionale si considera depositata alla data di deposito della domanda anteriore ed essa beneficia di un diritto di priorità.

(2) Tutti gli Stati contraenti designati nella domanda anteriore al momento del deposito di una domanda divisionale di brevetto europeo sono considerati come designati nella domanda divisionale.

**29. L'articolo 77 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 77*

Trasmissione delle domande di brevetto europeo

(1) Il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente trasmette all'ufficio europeo dei brevetti le domande di brevetto europeo depositate presso tale servizio o presso ogni altro servizio competente di questo Stato, in conformità al regolamento di esecuzione.

(2) Ogni domanda di brevetto europeo il cui oggetto è segreto, non è trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti.

(3) Ogni domanda di brevetto europeo che non viene trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti nei termini, si considera ritirata.

**30. L'articolo 76 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 78*

Condizioni cui la domanda di brevetto europeo deve attenersi

(1) La domanda di brevetto europeo deve contenere:

a) una richiesta per il rilascio di un brevetto europeo;  
b) una descrizione dell'invenzione;  
c) una o più rivendicazioni;  
d) i disegni cui la descrizione o le rivendicazioni si riferiscono;

e) un sunto, e deve soddisfare alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione.

(2) La domanda di brevetto europeo da luogo al pagamento della tassa di deposito e della tassa di ricerca. Se la tassa di deposito o la tassa di ricerca non sono state pagate nei termini, si considera che la domanda è ritirata.

**31. L'articolo 79 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 79*

Designazione degli Stati Contraenti

(1) Tutti gli Stati contraenti parti della presente convenzione all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo si considerano designati nella richiesta per il rilascio del brevetto europeo.

(2) La designazione di uno Stato contraente può dar luogo al pagamento di una tassa di designazione.

(3) La designazione di uno Stato contraente può essere ritirata in qualsiasi momento fino al rilascio del brevetto europeo.

**32. L'articolo 80 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 80*

Data di deposito

La data di deposito di una domanda di brevetto europeo è quella in cui le condizioni previste dal regolamento di esecuzione sono soddisfatte.

**33. L'articolo 86 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 86*

Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo

(1) Le tasse annuali devono, in conformità al regolamento di esecuzione, essere pagate all'Ufficio europeo dei brevetti per ogni domanda di brevetto europeo. Queste tasse sono dovute per il terzo anno a decorrere dalla data di deposito della domanda, e per ciascuno degli anni successivi. Se una tassa annuale non è stata pagata nei termini, si ritiene che la domanda è ritirata.

(2) Nessuna tassa annuale è esigibile dopo il pagamento di quella che deve essere pagata per l'anno in cui è pubblicata la menzione del rilascio del brevetto europeo.

**34. L'articolo 87 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 87*

Diritto di priorità

(1) La persona che ha regolarmente depositato in o per a) uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale oppure

b) un membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità o di certificato di utilità oppure il suo avente causa, beneficia per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la stessa invenzione, di un diritto di priorità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di deposito della prima domanda.

(2) Si riconosce come generatore del diritto di priorità ogni deposito avente valore di regolare deposito nazionale in forza della legislazione nazionale dello Stato in cui è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali, ivi compresa la presente convenzione.

(3) Per regolare deposito nazionale s'intende ogni deposito sufficiente per stabilire la data in cui la domanda è stata depositata, a prescindere dalla sorte riservata a tale domanda.

(4) Si considera come prima domanda, la cui data di deposito rappresenta il punto di decorrenza del termine prioritario, qualsiasi ulteriore domanda avente lo stesso og-

getto di una prima domanda anteriore depositata nello stesso Stato o per quest'ultimo, a patto che tale domanda anteriore alla data di deposito della domanda ulteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta all'ispezione pubblica e senza lasciar sussistere diritti e che non abbia già servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità. In tal caso la domanda anteriore non può più servire di base per la rivendicazione del diritto di priorità.

(5) Quando il primo deposito è stato effettuato presso un servizio della proprietà industriale che non è vincolato dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, o dall'Accordo istitutivo dell'organizzazione mondiale del commercio, si applicano i paragrafi 1 a 4, se, a seguito di una comunicazione emanante dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, questo servizio ammette che un primo deposito effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti dà luogo ad un diritto di priorità sottoposto a condizioni ed avente effetti equivalenti uguali a quelli previsti dalla Convenzione di Parigi.

**35. L'articolo 88 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 88*

Rivendicazione di priorità

(1) Il richiedente che intende avvalersi della priorità di un deposito anteriore è tenuto a produrre una dichiarazione di priorità nonché ogni altro documento richiesto in conformità al regolamento di esecuzione. (2) Possono essere rivendicate priorità multiple per una domanda di brevetto europeo anche se provengono da Stati diversi. Se del caso, possono essere rivendicate priorità multiple per una stessa rivendicazione. Se sono rivendicate priorità multiple, i termini aventi come punto di decorrenza la data di priorità, sono calcolati a decorrere dalla data avente la priorità più vecchia.

(3) Quando una o più priorità sono rivendicate per la domanda di brevetto europeo il diritto di priorità copre solo gli elementi della domanda di brevetto europeo che sono contenuti nella domanda o nelle domande per le quali si rivendica la priorità.

(4) Se alcuni elementi dell'invenzione per i quali si rivendica la priorità non figurano fra le rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, per concedere la priorità è sufficiente che l'insieme dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso i suddetti elementi.

**36. L'articolo 90 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 90*

Esame al momento del deposito e per quanto riguarda le esigenze formali

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti esamina, in conformità al regolamento di esecuzione, se la domanda soddisfa le condizioni per ottenere una data di deposito.

(2) Se una data di deposito non può essere concessa dopo aver effettuato l'esame ai sensi del paragrafo 1, la domanda non è trattata in quanto domanda di brevetto europeo.

(3) Se una data di deposito è stata concessa alla domanda di brevetto europeo, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina, secondo il regolamento di esecuzione, se sono soddisfatte le esigenze degli articoli 14, 78, 81 e, se del caso, degli articoli 88 paragrafo 1, e 133 paragrafo 2, nonché ogni altra esigenza prevista dal regolamento di esecuzione.

(4) Qualora l'ufficio europeo dei brevetti accerti, all'atto dell'esame effettuato a titolo dei paragrafi 1 o 3, l'esistenza

d'irregolarità a cui è possibile rimediare, esso fornisce al richiedente la possibilità di porre rimedio a tali irregolarità.

(5) Qualora non si sia rimediato ad una irregolarità accertata durante l'esame effettuato a titolo del paragrafo 3, la domanda di brevetto europeo è respinta. Se l'irregolarità concerne il diritto di priorità ne deriva la perdita di questo diritto per la domanda.

**37. L'articolo 91 è soppresso.**

**38. L'articolo 92 è soppresso dal testo seguente:**

*Articolo 92*

Compilazione del rapporto di ricerca europea  
L'Ufficio europeo dei brevetti redige e pubblica, in conformità al regolamento di esecuzione, un rapporto di ricerca europeo relativo alla domanda di brevetto europeo sulla base delle rivendicazioni, in debita considerazione della descrizione e, se del caso, dei disegni esistenti.

**39. L'articolo 39 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 39*

Publicazione della domanda di brevetto europeo

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica al più presto la domanda di brevetto europeo

a) dopo la scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del deposito o, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorità oppure  
b) prima della scadenza di detto termine su richiesta del richiedente.

(2) La domanda di brevetto europeo è pubblicata alla stessa data del fascicolo del brevetto europeo quando la decisione relativa al rilascio del brevetto europeo ha effetto prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, capoverso a).

**40. L'articolo 94 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 94*

Esame della domanda di brevetto europeo

(1) Su richiesta, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina in conformità al regolamento di esecuzione se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne è oggetto soddisfano alle condizioni previste dalla presente convenzione. La richiesta è considerata presentata solo dopo il pagamento della tassa di esame.

(2) Se la richiesta non è presentata nei tempi stabiliti, la domanda si considera ritirata.

**41. Gli articoli 95 e 96 sono soppressi.**

**42. L'articolo 97 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 97*

Rilascio del brevetto o rigetto della domanda

(1) Se la divisione di esame ritiene che la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne è oggetto soddisfano alle condizioni previste dalla presente convenzione, essa decide di rilasciare il brevetto europeo, a condizione che le esigenze previste dal regolamento di esecuzione siano soddisfatte.

(2) Se la divisione di esame ritiene che la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne è oggetto non soddisfano alle condizioni previste dalla presente convenzione, essa respinge la domanda, a meno che sanzioni diverse dal rigetto siano previste dalla presente convenzione.

(3) La decisione relativa al rilascio del brevetto europeo ha effetto il giorno della pubblicazione della menzione del rilascio nel Bollettino europeo dei brevetti.

**43. L'articolo 98 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 98*

Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo  
L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica il fascicolo del brevetto europeo al più presto dopo la pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti.

**44. Il titolo della quinta parte è sostituito dal seguente testo:**

**QUINTA PARTE**

**PROCEDURA DI OPPOSIZIONE E DI LIMITAZIONE**

**45. L'articolo 99 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 99*

**Opposizione**

(1) Entro il termine di nove mesi a decorrere dalla pubblicazione, nel Bollettino europeo dei brevetti, della menzione della concessione del brevetto europeo, chiunque può fare opposizione a tale brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti, in conformità al regolamento di esecuzione. L'opposizione si considera proposta soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

(2) L'opposizione al brevetto europeo concerne questo brevetto in tutti gli Stati contraenti nei quali produce i suoi effetti.

(3) I terzi che hanno fatto opposizione sono parti, insieme con il titolare del brevetto, della procedura di opposizione.

(4) Se una persona fornisce la prova che, in uno Stato contraente, essa è iscritta nel registro dei brevetti a norma di una decisione passata in giudicato, in luogo e vece del precedente titolare precedente, essa è, su richiesta, sostituita a quest'ultimo per questo Stato. Nonostante le disposizioni dell'articolo 118, il precedente titolare del brevetto e la persona che fa valere in tal modo i suoi diritti non sono considerati come comproprietari, a meno che entrambi non lo richiedano.

**46. L'articolo 101 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 101*

Esame dell'opposizione Revoca o mantenimento  
in vigore del brevetto europeo

(1) Se l'opposizione è ricevibile, la divisione di opposizione esamina, in conformità al regolamento di esecuzione, se almeno un motivo di opposizione di cui all'articolo 100 si oppone al mantenimento del brevetto europeo. Nel corso di questo esame, la divisione di opposizione invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare le loro osservazioni sulle notificazioni da essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.

(2) Se la divisione di opposizione ritiene che almeno un motivo di opposizione si oppone al mantenimento del brevetto europeo, essa revoca il brevetto. In caso contrario, essa rigetta l'opposizione.

(3) Se la divisione di opposizione ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di opposizione, il brevetto e l'invenzione che ne forma l'oggetto

a) soddisfano alle condizioni della presente convenzione, essa decide di mantenere il brevetto così modificato, a condizione che le esigenze previste dal regolamento di esecuzione siano soddisfatte;

b) non soddisfano alle condizioni della presente convenzione, essa revoca il brevetto.

**47. L'articolo 102 è soppresso.**

**48. L'articolo 103 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 103*

Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo  
Se il brevetto europeo è stato mantenuto come modificato ai sensi della forza dell'articolo 101, paragrafo 3, capoverso a), l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica un nuovo fascicolo del brevetto europeo al più presto dopo che la menzione della decisione concernente l'opposizione è stata pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti.

**49. L'articolo 104 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 104*

**Spese**

(1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti si fa carico delle proprie spese, a meno che la divisione di opposizione non decida, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in cui l'equità lo esiga, una diversa ripartizione delle spese.

(2) Il regolamento di esecuzione determina la procedura per la fissazione delle spese.

(3) Ogni decisione definita dall'Ufficio europeo dei brevetti che fissa l'importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, ad una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio questa esecuzione deve aver luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della sua autenticità.

**50. L'articolo 105 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 105*

Intervento del contraffattore presunto

(1) Qualsiasi terzo può, dopo la scadenza del termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione conformemente al regolamento di esecuzione, a condizione che fornisca la prova

a) che un'azione per contraffazione basata su questo brevetto gli è stata intentata, oppure

b) che dopo essere stato intimato dal titolare di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto, egli ha promosso contro il detto titolare un'azione per far constatare in via giudiziaria che egli non è contraffattore.

(2) Un intervento ricevibile è assimilato ad una opposizione.

**51.1 seguenti nuovi articoli 105bis, 105ter e 105 quater sono inseriti dopo l'articolo 105:**

*Articolo 105bis*

Richiesta di limitazione o revoca

(1) Su richiesta del titolare del brevetto, il brevetto europeo può essere revocato o limitato sotto forma di una modifica delle rivendicazioni. La richiesta deve essere presentata presso l'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. La richiesta si considera presentata solo quando la tassa di limitazione o di revoca è stata pagata.

(2) La richiesta non può essere presentata fintanto che una procedura di opposizione relativa al brevetto europeo è pendente.

*Articolo 105ter*

Limitazione o revoca del brevetto europeo

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti esamina se le condizioni stabilite nel regolamento di esecuzione per una limitazione o per la revoca del brevetto europeo sono soddisfatte.

(2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti ritiene che la richiesta di limitazione o di revoca del brevetto europeo corrispon-

de a queste condizioni esso decide, conformemente al regolamento di esecuzione, di limitare o di revocare il brevetto europeo. In caso contrario, esso rigetta la richiesta.

(3) La decisione relativa alla limitazione o alla revoca concerne il brevetto europeo con effetto in tutti gli Stati contraenti per il quali è stato concesso. Essa ha effetto alla data della pubblicazione della menzione della decisione nel Bollettino europeo dei brevetti.

#### *Articolo 105quater*

##### Publicazione di un fascicolo di brevetto europeo modificato

Quando il brevetto europeo è stato limitato a norma dell'articolo 105 ter paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica il fascicolo di brevetto europeo modificato al più presto dopo la pubblicazione della menzione della limitazione nel Bollettino europeo dei brevetti.

#### **52. L'articolo 106 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 106*

Decisioni contro le quali si può ricorrere

(1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

(2) Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non preveda un ricorso indipendente.

(3) Il diritto d'intentare un ricorso contro decisioni che fissano la ripartizione o la fissazione delle spese della procedura di opposizione può essere limitato dal regolamento di esecuzione.

#### **53. L'articolo 108 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 108*

Termine e forma

Il ricorso deve essere presentato, conformemente al regolamento di esecuzione, presso l'ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto dopo il pagamento della tassa di ricorso. Entro quattro mesi a decorrere dalla notifica della decisione, deve essere depositata una memoria che espone i motivi del ricorso, conformemente al regolamento di esecuzione.

#### **54. L'articolo 110 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 110*

Esame del ricorso

(1) Se il ricorso è ricevibile, la commissione di ricorso esamina se esso è fondato. L'esame del ricorso si svolge conformemente al regolamento di esecuzione.

#### **55. Il nuovo articolo 112bis è inserito dopo l'articolo 112:**

##### *Articolo 112bis*

Richiesta di revisione ad opera della commissione ampliata di ricorso

(1) Ogni parte ad una procedura di ricorso che non è stata ritenuta fondata dalla decisione della commissione di ricorso, può presentare una richiesta di revisione della decisione ad opera della camera ampliata di ricorso.

(2) La richiesta può essere basata soltanto su uno dei seguenti motivi:

a) un membro della commissione di ricorso ha partecipato alla decisione in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1

o malgrado la sua esclusione a seguito di una decisione a titolo dell'articolo 24, paragrafo 4;

b) una persona non avente qualità di membro delle commissioni di ricorso ha partecipato alla decisione;

c) la procedura di ricorso è stata inficiata da una violazione fondamentale dell'articolo 113;

d) la procedura di ricorso è stata inficiata da un altro vizio fondamentale di procedura, quale definito nel regolamento di esecuzione, oppure

e) un'infrazione penale accertata nelle condizioni previste nel regolamento di esecuzione può aver avuto un'incidenza sulla decisione.

(3) La richiesta di revisione non ha effetto sospensivo.

(4) La richiesta deve essere presentata e motivata conformemente al regolamento di esecuzione. Se la richiesta si basa sul paragrafo 2, capoversi a) a d), essa deve essere presentata entro un termine di due mesi a decorrere dalla notificazione della decisione della commissione di ricorso. Se la richiesta si basa sul paragrafo 2, capoverso e), essa deve essere presentata entro un termine di due mesi dopo che l'infrazione penale è stata accertata, ed in qualsiasi ipotesi non oltre cinque anni dopo la notificazione della decisione della commissione di ricorso. La richiesta di revisione non si considera presentata prima dell'avvenuto pagamento della tassa prescritta.

(5) La commissione ampliata di ricorso esamina la richiesta di revisione conformemente al regolamento di esecuzione. Se la richiesta è fondata, la commissione ampliata di ricorso annulla la decisione oggetto della revisione e riapre, conformemente al regolamento di esecuzione, la procedura dinanzi alle commissioni di ricorso.

6) Chiunque, in uno Stato contraente designato, abbia in buona fede, nel periodo intercorrente fra la decisione della commissione di ricorso oggetto della revisione e la pubblicazione della menzione della decisione della commissione ampliata di ricorso sulla richiesta di revisione, incominciato ad utilizzare, o abbia fatto preparativi seri ed effettivi per sfruttare l'invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, può continuare tale sfruttamento a titolo gratuito nella sua azienda o per i bisogni della stessa.

#### **56. L'articolo 115 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 115*

Osservazioni dei terzi

Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo, in qualsiasi procedura dinanzi l'ufficio europeo dei brevetti, ed in conformità al regolamento di esecuzione, può presentare osservazioni contro la brevettabilità dell'invenzione che forma oggetto della domanda o del brevetto. I terzi non diventano parti della procedura.

#### **57. L'articolo 117 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 117*

Mezzi di prova e istruzione

(1) Nelle procedure dinanzi l'ufficio europeo dei brevetti, sono ammissibili in particolare le seguenti misure d'istruzione:

a) l'audizione delle parti;

b) la richiesta di informazioni;

c) la produzione di documenti;

d) l'audizione dei testimoni;

e) la perizia;

f) il sopralluogo;

g) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento.

(2) Il regolamento di esecuzione determina la procedura relativa all'istruzione.

**58. L'articolo 119 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 119*

Notifica

L'Ufficio europeo dei brevetti notifica d'ufficio tutte le decisioni, citazioni, notifiche e comunicazioni conformemente al regolamento di esecuzione. Le notifiche possono essere fatte, qualora eccezionali circostanze lo esigano, tramite i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti.

**59. L'articolo 120 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 120*

Termini

Il regolamento di esecuzione determina:

- a) i termini che devono essere rispettati nelle procedure dinanzi l'Ufficio europeo dei brevetti e che non sono stabiliti dalla presente convenzione;
- b) il modo di calcolare i termini, come pure le condizioni alle quali essi possono essere prorogati;
- c) la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall'Ufficio europeo dei brevetti.

**60. L'articolo 121 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 121*

Prosecuzione della procedura della domanda di brevetto europeo

- (1) Quando, da parte del richiedente, vi è stata inosservanza di un termine da rispettare nei riguardi dell'ufficio europeo dei brevetti, esso può fare richiesta di prosecuzione della procedura relativa alla domanda di brevetto europeo.
- (2) L'Ufficio europeo dei brevetti tratta la richiesta quando le condizioni stabilite nel regolamento di esecuzione sono soddisfatte. In caso contrario, esso rigetta la richiesta.
- (3) Quando esso tratta la richiesta, le conseguenze dell'inosservanza del termine si considerano non avvenute.
- (4) Sono esclusi dalla prosecuzione della procedura, i termini previsti agli articoli 87, paragrafo 1, 108 e 112 bis paragrafo 4, nonché i termini di presentazione della richiesta per la prosecuzione della procedura e della richiesta per la restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione può escludere altri termini dalla prosecuzione della procedura.

**61. L'articolo 122 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 122*

Restitutio in integrum

- (1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio europeo dei brevetti, è, su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l'inosservanza di questo termine ha come conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto europeo o di una istanza, il fatto che la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo, la perdita di qualsiasi altro diritto o di un mezzo di ricorso.
- (2) L'Ufficio europeo dei brevetti tratta la richiesta quando le condizioni stabilite al paragrafo 1 e le esigenze previste dal regolamento di esecuzione sono soddisfatte. In caso contrario, esso rigetta la richiesta.
- (3) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti tratta la richiesta, si considera che le conseguenze dell'inosservanza del termine non sono avvenute.
- (4) È escluso dalla restitutio in integrum, il termine di presentazione dell'istanza di restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione può escludere altri termini dalla restitutio in integrum.

(5) Chiunque, in uno Stato contraente designato, durante il periodo che intercorre tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione del ristabilimento di detto diritto, abbia in buona fede incominciato ad utilizzare, o abbia fatto preparativi seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, può continuare tale attività a titolo gratuito nella sua azienda, sempre che essa sia limitata ai bisogni dell'azienda.

(6) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum per quanto riguarda i termini previsti in questa convenzione e che devono essere osservati nei riguardi delle autorità di questo Stato.

**62. L'articolo 123 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 123*

Modifiche

- (1) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo possono essere modificati nel corso delle procedure dinanzi l'ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. In ogni caso il richiedente può, di propria iniziativa, modificare la domanda almeno una volta.
- (2) Una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati in modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata.
- (3) Il brevetto europeo non può essere modificato in modo da ampliare la protezione che esso conferisce.

**63. L'articolo 124 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 124*

Informazioni sullo stato della tecnica

- (1) L'Ufficio europeo dei brevetti può invitare il richiedente, conformemente al regolamento di esecuzione, a comunicargli informazioni sullo stato della tecnica di cui si è tenuto conto nelle procedure di brevetto nazionali o regionali, e che verte su un' invenzione oggetto della domanda di brevetto europeo.
- (2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

**64. L'articolo 126 è soppresso.**

**65. L'articolo 127 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 127*

Registro europeo dei brevetti

L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni menzionate nel regolamento di esecuzione. Nessuna iscrizione è fatta nel Registro europeo dei brevetti prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. Il registro europeo dei brevetti è aperto alla consultazione pubblica.

**66. L'articolo 128 è sostituito dal seguente testo:**

*Articolo 128*

Consultazione pubblica

- (1) I fascicoli relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.
- (2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente si è avvalso della sua domanda di brevetto europeo contro i suoi interessi, può consultare il fascicolo prima della pubblica-

zione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.

(3) Quando viene pubblicata una domanda divisionale o una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, chiunque può consultare il fascicolo della domanda iniziale prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.

(4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, i fascicoli relativi a questa domanda ed al brevetto europeo concesso in base alla medesima, possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, fatte salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione.

(5) L'Ufficio europeo dei brevetti può, già prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi o pubblicare le indicazioni menzionate nel regolamento di esecuzione.

#### **67. L'articolo 129 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 129*

##### Publicazioni periodiche

L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente:

a) un Bollettino europeo dei brevetti contenente le indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla presente convenzione, dal regolamento di esecuzione o dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti;

b) una Gazzetta ufficiale contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale emesse dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, nonché ogni altra informazione relativa alla presente convenzione ed alla sua applicazione.

#### **68. L'articolo 130 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 130*

##### Scambio di informazioni

(1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio europeo dei brevetti e ed i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile concernente le domande di brevetti europei o nazionali ed i brevetti europei o nazionali, nonché le procedure che li riguardano.

(2) Il paragrafo 1 si applica allo scambio di informazioni, a norma di accordi di lavoro, tra l'Ufficio europeo dei brevetti e,

a) i servizi centrali della proprietà industriale di altri Stati;

b) ogni organizzazione intergovernativa incaricata della concessione di brevetti;

c) ogni altra organizzazione.

(3) Le comunicazioni d'informazioni fatte conformemente al paragrafo 1 ed al paragrafo 2, capoversi a) e b) non sono soggette alle restrizioni di cui all'articolo 128, a condizione che l'organizzazione di cui trattasi s'impegna a considerare le informazioni comunicate come confidenziali fino alla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo.

#### **69. L'articolo 133 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 133*

##### Principi generali relativi alla rappresentanza

(1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione.

(2) Le persone fisiche e giuridiche che non hanno né domicilio né sede in uno Stato contraente devono essere rappresentate da un mandatario abilitato, ed agire per il suo tramite in qualsiasi procedura istituita dalla presente convenzione, salvo per quanto concerne il deposito di una do-

manda di brevetto europeo; altre eccezioni possono essere previste dal regolamento di esecuzione.

(3) Le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede in uno Stato contraente, possono agire ogni procedura istituita dalla presente convenzione tramite un loro impiegato; tale impiegato, che deve essere in possesso di una procura conformemente alle norme del regolamento di esecuzione, non ha bisogno di essere un mandatario abilitato. Il regolamento di esecuzione può prevedere se, e a quali condizioni, l'impiegato di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può parimenti agire per altre persone giuridiche aventi la loro sede in uno Stato contraente ed aventi legami economici con esso.

(4) Disposizioni particolari relative alla rappresentanza comune di parti che agiscono in comune possono essere stabilite dal regolamento di esecuzione.

#### **70. L'articolo 134 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 134*

Rappresentanza, dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti

(1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta soltanto dai mandatarî abilitati iscritti in una lista all'uopo compilata dall'Ufficio europeo dei brevetti.

(2) Qualsiasi persona fisica che

a) possiede la nazionalità di uno Stato contraente;

b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro in uno Stato contraente e

c) ha superato le prove dell'esame europeo di qualificazione, può essere iscritta sulla lista dei mandatarî abilitati.

(3) Per un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui l'adesione di uno Stato alla presente convenzione ha effetto, può chiedere di essere iscritta nella lista dei mandatarî abilitati qualsiasi persona fisica che

a) possiede la nazionalità di uno Stato contraente;

b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro nello Stato che ha aderito alla convenzione e;

c) è abilitata a rappresentare in materia di brevetti d'invenzione, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di questo Stato. Qualora tale abilitazione non sia subordinata all'esigenza di una particolare qualificazione professionale questa persona deve aver agito nel suddetto Stato in quanto mandatario a titolo abituale per almeno cinque anni.

(4) L'iscrizione è effettuata dietro presentazione di una richiesta accompagnata da attestati comprovanti che le condizioni di cui al paragrafo 2 o 3 sono soddisfatte.

(5) Le persone che sono iscritte nella lista dei mandatarî abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente convenzione.

(6) Per l'esercizio della sua attività di mandatario abilitato, ogni persona iscritta nella lista di cui al paragrafo 1 è abilitata ad avere un domicilio professionale in uno Stato contraente nel quale si svolgono le procedure istituite dalla presente convenzione, in considerazione del protocollo sulla centralizzazione allegato alla presente convenzione. Le autorità di questo Stato possono revocare tale autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale relativa all'ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza.<sup>11</sup> Presidente dell'ufficio europeo dei brevetti deve essere consultato prima di prendere un tale provvedimento.

(7) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può consentire una deroga:

a) all'esigenza di cui al paragrafo 2, capoverso a) o paragrafo 3, capoverso a) in casi attinenti ad una particolare situazione;

b) all'esigenza di cui al paragrafo 3, capoverso C), seconda frase, se il candidato fornisce la prova di avere acquisito in altro modo le qualificazioni richieste.

(8) La rappresentanza allo stesso titolo di un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta da qualsiasi avvocato abilitato ad esercitare in uno degli Stati contraenti ed avente ivi il suo domicilio professionale, nella misura in cui egli può agire in detto Stato in qualità di mandatario in materia di brevetti d'invenzione. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 6.

#### **71. Il nuovo articolo 134bis è inserito dopo l'articolo 134:**

##### *Articolo 134bis*

Istituto dei mandatarî abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti

(1) Il Consiglio di amministrazione ha competenza per stabilire e modificare le disposizioni relative:

- a) all'Istituto dei mandatarî abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti di seguito denominato l'Istituto;
- b) alla qualificazione ed alla formazione professionale richiesta per l'ammissione all'esame europeo di qualificazione ed all'organizzazione delle prove di questo esame;
- c) al potere disciplinare dell'istituto o dell'ufficio europeo dei brevetti sui mandatarî abilitati; d) all'obbligo di riservatezza del mandatario abilitato ed al diritto del mandatario abilitato di rifiutare di divulgare nelle procedure dinanzi l'Ufficio europeo dei brevetti, le comunicazioni scambiate fra lui ed il suo cliente o qualsiasi altra persona.

(2) Ogni persona iscritta nella lista dei mandatarî abilitati di cui all'articolo 134, paragrafo 1 e membro dell'Istituto.

#### **72. L'articolo 135 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 135*

Richiesta di avviamento della procedura nazionale

(1) Il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato contraente designato può dare inizio, su istanza del richiedente o del titolare di un brevetto europeo, alla procedura di concessione di un brevetto nazionale nei casi seguenti:

- a) se la domanda di brevetto è considerata ritirata a norma dell'articolo 77, paragrafo 3;
- b) negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della presente convenzione, la domanda di brevetto è sia respinta o ritirata, sia considerata come ritirata, oppure il brevetto europeo è revocato.

(2) Nel caso di cui la paragrafo 1, capoverso a), la richiesta deve essere presentata al servizio centrale nazionale della proprietà industriale presso il quale la domanda di brevetto europeo era stata depositata. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale relative alla difesa nazionale questo servizio trasmette direttamente la richiesta ai servizi centrali degli Stati contraenti che vi sono menzionati.

(3) Nei casi di cui al paragrafo 1, capoverso b) la richiesta di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione: Essa è considerata presentata solo dopo il pagamento della tassa di trasformazione. L'Ufficio europeo dei brevetti trasmette la richiesta ai servizi centrali della proprietà industriale degli Stati che vi sono menzionati.

(4) La domanda di brevetto europeo cessa di produrre gli effetti di cui all'articolo 66 se la richiesta di trasformazione non è trasmessa nel termine stabilito.

#### **73. L'articolo 136 è soppresso.**

#### **74. L'articolo 137 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 137*

Condizioni formali della trasformazione

(1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente all'articolo 135, paragrafo 2 o 3, non può, per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legislazione nazionale e a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione, o a condizioni supplementari.

(2) Il servizio centrale della proprietà industriale al quale la domanda e trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente:

- a) paghi la tassa nazionale di deposito;
- b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una traduzione del testo originale della domanda di brevetto europeo come pure, ove occorra, una traduzione del testo modificato nel corso della procedura dinanzi all'ufficio europeo dei brevetti in base al quale egli desidera che la procedura nazionale si svolga.

#### **75. L'articolo 138 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 138*

Nullità dei brevetti europei

(1) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 139, il brevetto europeo può essere dichiarato nullo, a nonna della legislazione i uno Stato contraente soltanto se:

- a) l'oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57;
- b) il brevetto europeo non espone l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla;
- c) l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata in conformità all'articolo 61, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata;
- d) la protezione conferita dal brevetto europeo è stata estesa, oppure
- e) il titolare del brevetto europeo non aveva diritto ad ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1.

(2) Se i motivi di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto europeo, quest'ultimo è limitato sotto forma di una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed è dichiarato parzialmente nullo.

(3) Nelle procedure dinanzi ai tribunali o all'amministrazione competente, concernenti la validità del brevetto europeo, il titolare del brevetto può limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto in tal modo limitato serve da base alla procedura.

#### **76. L'articolo 140 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 140*

Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali

Gli articoli 66, 124, 135, 137 e 139 sono applicabili ai modelli di utilità o ai certificati di utilità come pure alle corrispondenti domande negli Stati contraenti la cui legislazione prevede siffatti titoli di protezione.

#### **77. L'articolo 141 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 141*

Tasse annuali per il brevetto europeo

(1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86, paragrafo 4.



(2) Se il termine di pagamento di tasse annuali dovute a titolo del brevetto europeo scade entro due mesi dalla data di pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, dette tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento è effettuato entro il termine suddetto.

Non viene riscossa nessuna soprattassa prevista a titolo di una regolamentazione nazionale.

#### **78. Il nuovo articolo 149bis è inserito dopo l'articolo 149:**

##### *Articolo 149bis*

Altri accordi fra gli Stati contraenti

(1) La presente convenzione non può essere interpretata nel senso di limitare il diritto di tutti gli Stati contraenti o di molti di essi di concludere accordi particolari su questioni relative alle domande di brevetto europeo o ai brevetti europei i quali, ai sensi della presente convenzione, dipendono dal diritto nazionale e sono disciplinati da quest'ultimo, come, in particolare

a) un accordo istitutivo di un tribunale dei brevetti europei, comune per gli Stati contraenti parti di detto accordo;

b) un accordo istitutivo di un organismo comune per gli Stati contraenti parti di detto accordo il quale fornisce, su richiesta dei tribunali o delle autorità semi-giudiziarie, pareri su questioni relative al diritto europeo dei brevetti o al diritto nazionale armonizzato con quest'ultimo;

c) un accordo ai sensi del quale gli Stati contraenti parti di detto accordo rinunciano in tutto o in parte alle traduzioni di brevetti europei conformemente all'articolo 65; d) un accordo ai sensi del quale gli Stati contraenti parti di detto accordo prevedono che la traduzione dei brevetti europei previste in conformità all'articolo 65 possono essere prodotte presso l'Ufficio europeo dei brevetti e pubblicate da quest'ultimo.

(2) Il Consiglio d'amministrazione ha competenza a decidere che

a) i membri delle commissioni di ricorso o della commissione ampliata di ricorso possano far parte di un tribunale dei brevetti europei o di un organismo comune, e partecipare alle procedure intentate dinanzi a questo tribunale o organismo ai sensi di detto accordo;

b) l'Ufficio europeo dei brevetti fornisca all'organismo comune il personale di supporto, i locali e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

#### **PARTE DECIMA DOMANDE INTERNAZIONALI AI SENSI DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI - DOMANDE EURO-PCT**

##### *Articolo 150*

Applicazione del Trattato di Cooperazione  
in materia di brevetti

(1) Il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, di seguito denominato PCT, si applica conformemente alle disposizioni della presente parte.

(2) Le domande internazionali depositate conformemente al PCT possono formare oggetto di procedura presso l'Ufficio europeo dei brevetti. In queste procedure sono applicabili le disposizioni del PCT, del suo regolamento di esecuzione e, a titolo complementare, le disposizioni della presente convenzione. Le disposizioni del PCT o del suo regolamento di esecuzione prevalgono in caso di divergenza.

##### *Articolo 151*

L'Ufficio europeo dei brevetti come ufficio ricevente  
L'Ufficio europeo dei brevetti agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi del PCT, conformemente al regolamento di esecuzione. È applicabile l'articolo 75, paragrafo 2. Articolo 152 L'Ufficio europeo dei brevetti, come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. L'Ufficio europeo dei brevetti agisce in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale ed in qualità di amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale ai sensi del PCT, conformemente ad un accordo concluso fra l'organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale per i richiedenti che hanno la nazionalità di uno Stato della presente convenzione oppure che vi hanno il loro domicilio o la loro sede. Questo accordo può prevedere che l'Ufficio europeo dei brevetti agisca anche per ogni altro richiedente.

##### *Articolo 153*

L'Ufficio europeo dei brevetti, ufficio designato  
o ufficio eletto

1) L'Ufficio europeo dei brevetti è:

a) un ufficio designato da qualsiasi Stato parte alla presente convenzione per il quale il PCT è in vigore, che è designato nella domanda internazionale e per il quale il richiedente indica che intende ottenere un brevetto europeo, e  
b) un ufficio eletto, quando il richiedente ha eletto uno Stato designato secondo il capoverso a);

2) Una domanda internazionale per la quale l'Ufficio europeo dei brevetti è ufficio designato o eletto, a cui è stata assegnata una data di deposito internazionale, ha il valore di una domanda europea regolare (domanda euro-PCT).

(3) La pubblicazione internazionale di una domanda euro-PCT in una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti sostituisce la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed è menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti.

(4) Se la domanda euro-PCT è pubblicata in un'altra lingua occorre presentare all'Ufficio europeo dei brevetti una traduzione in una delle lingue ufficiali, affinché quest'ultimo la pubblichi. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2 è garantita soltanto a decorrere dalla data di tale pubblicazione.

(5) La domanda euro-PCT è trattata come una domanda di brevetto europeo ed è considerata inclusa nello stato della tecnica ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, se sono soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 3 o 4, e nel regolamento di esecuzione.

(6) Il rapporto di ricerca internazionale relativo ad una domanda euro-PCT oppure la dichiarazione che lo sostituisce e la loro pubblicazione internazionale sostituiscono il rapporto di ricerca europea e la menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti.

(7) Si procede alla compilazione di un rapporto complementare di ricerca europea relativo a qualsiasi domanda euro-PCT, in conformità al paragrafo 5. Il Consiglio d'amministrazione può decidere di rinunciare ad un rapporto complementare di ricerca o che la tassa di ricerca è ridotta. 80. Gli articoli 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163 sono soppressi 81.

**L'articolo 164 è sostituito dal seguente testo:**

##### *Articolo 164*

Regolamento di esecuzione e protocolli

(1) IL regolamento di esecuzione, il protocollo relativo al ri-

conoscimento, il protocollo relativo ai privilegi ed alle immunità il protocollo relativo alla centralizzazione, il protocollo interpretativo dell'articolo 69 ed il protocollo sull'organico del personale sono parte integrante della presente convenzione.

(2) In caso di divergenza fra le disposizioni della presente convenzione e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le disposizioni della convenzione.

## 82. L'articolo 167 è soppresso.

### ARTICOLO 2 PROTOCOLLI

#### 1. Il protocollo interpretativo dell'articolo 69 CBE è sostituito dal seguente testo:

##### PROTOCOLLO INTERPRETATIVO DELL'ARTICOLO 69 CBE

###### *Articolo primo* Principi generali

L'articolo 69 non deve essere interpretato secondo il significato che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata secondo l'accezione rigorosa e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione ed i disegni servono solo a dissipare le ambiguità eventualmente celate nelle rivendicazioni.

Non deve neppure esser interpretato nel senso di significare che tali rivendicazioni fungono solamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a ciò che, secondo il parere di un esperto del mestiere che abbia esaminato la descrizione ed i disegni, il titolare del brevetto ha inteso tutelare. L'articolo 69 deve invece essere interpretato nel senso di definire fra questi due estremi una posizione che garantisce contestualmente un'equa protezione al titolare del brevetto ed un grado ragionevole di certezza a terzi.

###### *Articolo 2* Equivalenti

Per determinare la portata della protezione conferita dal brevetto europeo, si tiene debitamente conto di ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

2. Il seguente protocollo sull'organico del personale è inserito nella convenzione sul brevetto europeo in quanto parte integrante di quest'ultima

##### PROTOCOLLO SULL'ORGANICO DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI ALL'AJA (PROTOCOLLO SULL'ORGANICO DEL PERSONALE)

L'Organizzazione europea dei brevetti garantisce che la proporzione dei posti di lavoro dell'Ufficio europeo dei brevetti assegnata al dipartimento dell'Aja, quale definita nell'organigramma dei posti di lavoro e nella tabella del personale per l'anno 2000, rimane sostanzialmente immutata.

Ogni modifica del numero dei posti di lavoro assegnati al dipartimento dell'Aja che si traduce in uno scarto di oltre il dieci per cento in relazione a tale percentuale, che risulti necessaria ad assicurare un buon funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti, richiede una decisione del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione, adottata su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, previa consultazione dei governi della Repubblica federale della Germania e del Regno dei Paesi Bassi.

#### 3. La sezione I del protocollo sulla centralizzazione è sostituita dal seguente testo:

##### PROTOCOLLO SULLA CENTRALIZZAZIONE E INTRODUZIONE DEL SISTEMA EUROPEO DEI BREVETTI (PROTOCOLLO SULLA CENTRALIZZAZIONE)

###### Sezione I

1) a) Alla data di entrata in vigore della convenzione, gli Stati parti della convenzione che sono altresì membri dell'Istituto Internazionale dei brevetti creato dall'Accordo dell'Aja del 6 giugno 1947, prendono tutti i provvedimenti necessari affinché il trasferimento all'Ufficio europeo dei brevetti di tutto l'attivo e di tutto il passivo, nonché di tutto il personale dell'Istituto Internazionale dei brevetti si effettui non oltre la data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione.

Le modalità di trasferimento saranno fissate da un accordo fra l'Istituto internazionale dei Brevetti e l'Organizzazione europea dei brevetti. I suddetti Stati nonché gli altri Stati parti della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinché questo accordo sia applicato non oltre la data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. Alla data dell'applicazione, gli Stati membri dell'Istituto internazionale dei brevetti che sono altresì parti dell'Istituto internazionale dei brevetti s'impegnano inoltre a porre fine alla loro partecipazione all'Accordo dell'Aja.

b) Gli Stati parti della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinché secondo i termini dell'accordo di cui al capoverso a), tutto l'attivo e tutto il passivo, nonché tutto il personale dell'Istituto Internazionale dei brevetti siano incorporati nell'Ufficio europeo dei brevetti. A decorrere dall'applicazione di questo accordo, saranno compiuti dall'Ufficio europeo dei brevetti, da un lato i compiti assunti dall'Istituto Internazionale dei brevetti alla data dell'apertura alla firma della convenzione, in particolare quelli che esso assume nei confronti dei suoi Stati membri, a prescindere se divengono o meno parti della convenzione, e d'altro lato i compiti che quest'ultimo si sarà impegnato ad assumere al momento dell'entrata in vigore della convenzione nei confronti di Stati che, in questa data, sono sia membri dell'Istituto Internazionale dei brevetti, sia parti della convenzione. Inoltre, il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti può incaricare l'ufficio europeo dei brevetti di altri compiti nel settore della ricerca.

c) Gli impegni di cui sopra si applicano all'agenzia istituita in virtù dell'Accordo dell'Aja e conformemente alle condizioni fissate nell'accordo concluso fra l'Istituto Internazionale dei brevetti ed il governo dello Stato contraente interessato.

Questo governo s'impegna a concludere con l'Organizzazione europea dei brevetti un nuovo accordo, sostitutivo di quello già concluso con l'Istituto Internazionale dei brevetti per armonizzare le clausole relative all'organizzazione, al funzionamento ed al finanziamento dell'agenzia con le disposizioni del presente Protocollo.

(2) Fatte salve le disposizioni della sezione 111, gli Stati parti della convenzione rinunciano, per i loro servizi centrali della proprietà industriale ed a vantaggio dell'Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attività che sarebbero suscettibili di esercitare in qualità di amministrazione incaricata della ricerca ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione.

(3) a) Un'agenzia dell'Ufficio europeo dei brevetti è istituita a Berlino, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. Essa dipende dal dipartimento dell'Aja.

b) Il consiglio d'amministrazione fissa la ripartizione dei compiti dell'agenzia di Berlino, tenendo conto delle considerazioni generali e dei bisogni dell'Ufficio europeo dei brevetti.

c) Almeno all'inizio del periodo successivo a quello dell'estensione progressiva del settore di attività dell'Ufficio europeo dei brevetti, il carico di lavoro affidato a questa agenzia deve consentire di occupare a tempo pieno il personale esaminatore della dipendenza locale, a Berlino, dell'Ufficio tedesco dei brevetti in funzione alla data di apertura alla firma della convenzione.

d) La Repubblica Federale di Germania si fa carico di tutte le spese supplementari risultanti, per l'Organizzazione europea dei brevetti, dalla creazione e dal funzionamento dell'agenzia di Berlino.

#### ARTICOLO 3

##### **NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE**

(1) Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti è autorizzato a stabilire, dietro proposta del Presidente dell'ufficio europeo dei brevetti, un nuovo testo della Convenzione sul brevetto europeo. In questo nuovo testo, le disposizioni della Convenzione devono, se del caso, essere armonizzate a livello redazionale nelle tre lingue ufficiali. Inoltre le disposizioni della Convenzione possono essere oggetto di una nuova numerazione consecutiva ed i rinvii ad altre disposizioni della convenzione devono essere modificati in considerazione della nuova numerazione.

(2) Il Consiglio d'amministrazione adotta il nuovo testo della Convenzione a maggioranza di tre quarti degli stati contraenti rappresentati e votanti. Una volta adottato, il nuovo testo della Convenzione diviene parte integrante del presente atto di revisione.

#### ARTICOLO 4

##### **FIRMA E RATIFICA**

(1) Il presente atto di revisione è aperto fino al 10 settembre 2001 alla firma degli Stati contraenti dell'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco.

(2) Il presente atto di revisione è soggetto a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

#### ARTICOLO 5

##### **ADESIONE**

(1) Il presente atto di revisione è aperto, fino alla sua entrata in vigore, all'adesione degli Stati parti della Convenzione e degli Stati che ratificano la Convenzione o che vi aderiscono.

(2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo della Repubblica Federale di Germania.

#### ARTICOLO 6

##### **APPLICAZIONE A TITOLO PROVVISORIO**

L'articolo primo, punti 4 a 6 e 12 a 15, punti 2 e 3, gli articoli 3 e 7 del presente atto di revisione si applicano a titolo provvisorio.

#### ARTICOLO 7

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

(1) Il testo riveduto della Convenzione si applica a tutte le domande di brevetto europeo depositate dopo la sua entrata in vigore ed ai brevetti europei rilasciati sulla base di tali domande, Esso non si applica ai brevetti europei che risultano già concessi al momento della sua entrata in vigore, né alle domande di brevetto europeo pendenti in tale data, a meno che il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti non disponga diversamente.

(2) Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti prende una decisione in conformità al paragrafo 1 non oltre il 30 giugno 2001, a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti. Questa decisione diviene parte integrante del presente atto di revisione.

#### ARTICOLO 8

##### **ENTRATA IN VIGORE**

(1) Il testo riveduto della Convenzione sul brevetto europeo entra in vigore sia due anni dopo il deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di quindici Stati contraenti sia il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato contraente che procede per ultimo a tale adempimento, se questa data è anteriore.

(2) All'entrata in vigore del testo riveduto della Convenzione il testo della convenzione valida fino a questa data cessa di essere in vigore.

#### ARTICOLO 9

##### **TRASMISSIONI E NOTIFICHE**

(1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania effettua copie certificate conformi del presente atto di revisione e le trasmette ai governi degli Stati contraenti e degli Stati che possono aderire alla Convenzione sul brevetto europeo in virtù dell'articolo 166, paragrafo 1.

(2) Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
- b) la data di entrata in vigore del presente atto di revisione.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari a tal fine designati, dopo avere presentato i loro pieni poteri, riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente atto di revisione. FATTO a Monaco, il ventinove novembre duemila: in un esemplare in lingua francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede. Questo esemplare è depositato presso gli archivi del governo della Repubblica Federale di Germania.

GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE N. 250 DEL 26-10-2007  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**DECRETO 3 Ottobre 2007**

## **Attribuzione dell'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di anteriorità**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Convenzione sulla concessione di brevetti europei firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, ed in particolare gli articoli 17 e 92; Visto il regolamento di esecuzione della predetta Convenzione, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, ed in particolare le regole 44, 45, 46 e 47; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art. 170, comma 1, lettera b), per il quale l'esame delle domande di brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare i requisiti di validità quando con decreto del Ministro dello sviluppo economico venga disciplinata la ricerca delle anteriorità;

Visto l'art. 224, comma 1, del citato decreto legislativo n. 30/2005 che prevede il finanziamento della ricerca di anteriorità da parte dell'Ufficio italiano brevetti;

Visto il decreto 10 aprile 2006 del Ministro dello sviluppo economico recante le disposizioni sul deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa;

Visto la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 851, che prevede la istituzione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa stabilendo, altresì, la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico delle somme derivanti dal pagamento dei citati diritti al fine, tra l'altro, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale;

Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 16 marzo 2007, n. 98, con la quale si dettano i criteri di indirizzo per l'utilizzo delle somme stanziare sul capitolo 7476 - interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità - per il conseguimento degli obiettivi indicati nella citata direttiva, tra cui lo svolgimento di attività connesse alla ricerca di anteriorità da effettuarsi da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO);

Visto il decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ha determinato la misura dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa;

Considerato che le divisioni di ricerca dell'Ufficio europeo dei brevetti hanno la competenza a redigere i rapporti di ricerca europea per la concessione dei brevetti europei;

Considerato che risulta opportuno dare pieno svolgimento alla ricerca di anteriorità al fine di rafforzare il brevetto italiano e conseguire l'obiettivo di cui alla citata direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 16 marzo 2007, n. 98;

Ritenuta l'opportunità di attribuire l'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), che già effettua analogo servizio per altri Stati aderenti alla citata Convenzione sulla concessione di brevetti europei e che provvede, altresì, alla formazione degli esaminatori;

Ritenuta la necessità di acquisire dati certi per garantire l'esen-

zione dal pagamento dei diritti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 aprile 2007 per le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali non soltanto italiane ma anche straniere; Ritenuta la necessità di dare certezza giuridica al momento in cui si verifica la decadenza ai sensi dell'art. 230, comma 3 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed in armonia con la norma di esenzione temporanea di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 6 aprile 2007; Ritenuta la necessità di agevolare l'utenza nel pagamento delle tasse e dei diritti e l'Ufficio italiano brevetti e marchi nel gestire tempestivamente ed efficacemente il sistema di acquisizione dei dati anche telematicamente;

Decreta:

Art. 1.

Ricerca di anteriorità

1. L'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) è l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Le modalità di svolgimento sono stabilite da un'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti.

Art. 2.

Obbligo dell'indicazione del codice fiscale

1. Le Università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali hanno l'obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilità il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 aprile 2007.

2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalità straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 aprile 2007.

Art. 3.

Decadenza

1. Il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data del deposito della relativa domanda.

2. Comporta, altresì, la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di deposito della relativa domanda, la mancata o tardiva presentazione dell'istanza di proroga di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 30/2005, riferita al secondo quinquennio dei disegni e modelli.

Art. 4.

Convenzioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 223, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'Ufficio italiano brevetti e marchi è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Posteitaliane S.p.a. al fine di mettere a disposizione dell'utenza sistemi che permettano anche in via telematica pagamenti anche massivi dei diritti e di ottenere i rendiconti relativi a tali pagamenti tempestivamente e nel formato utile alla loro gestione. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2007

Il Ministro: Bersani

inteso sottolineare che il pubblico pertinente non percepisce il segno identico al logo Opel apposto sui modellini venduti dalla Autec come un'indicazione del fatto che tali prodotti provengono dalla Adam Opel o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultima, sarebbe per lui giocoforza constatare che l'uso in questione nella causa principale non pregiudica la funzione essenziale del logo Opel quale marchio registrato per i giocattoli.

25. Spetta al giudice del rinvio stabilire, con riferimento al consumatore medio di giocattoli in Germania, se l'uso in questione nella causa principale pregiudichi le funzioni del logo Opel come marchio registrato per i giocattoli. Per il resto, non risulta che la Adam Opel abbia asserito che tale uso pregiudichi altre funzioni di tale marchio diverse da quella essenziale.

26. Oltre a ciò, facendo riferimento alla citata sentenza BMW, il giudice del rinvio si chiede se vi sia da parte della Autec un uso del logo Opel quale marchio registrato per gli autoveicoli.

27. A questo proposito, è certo vero che la citata causa BMW riguardava l'uso di un segno identico al marchio per servizi che non erano identici a quelli per i quali tale marchio era registrato, dal momento che il marchio BMW, in questione nella causa principale, era registrato per le automobili ma non per i servizi di riparazione di queste ultime. Tuttavia, le automobili commercializzate con il marchio BMW dal titolare del medesimo costituivano l'oggetto stesso dei servizi (riparazione di autoveicoli) forniti dal terzo, sicché era indispensabile identificare la provenienza delle autoveicoli della marca BMW, oggetto di tali servizi. Proprio in considerazione di tale collegamento specifico e indissolubile tra i prodotti contrassegnati dal marchio ed i servizi forniti dal terzo, la Corte ha statuito che, nelle specifiche circostanze di cui alla citata causa BMW, l'uso da parte del terzo del segno identico al marchio per prodotti commercializzati non dal

terzo stesso, bensì dal titolare del marchio, ricadeva nell'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva.

28. Al di fuori di tale specifica ipotesi di uso di un marchio da parte di un terzo prestatore di servizi aventi ad oggetto i prodotti contrassegnati da tale marchio, l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva deve essere interpretato nel senso che contempla l'uso di un segno identico al marchio per prodotti venduti o servizi forniti dal terzo che siano identici a quelli per i quali il marchio è registrato.

29. Infatti, da un lato, l'interpretazione secondo cui i prodotti o servizi contemplati dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sono quelli venduti o forniti dal terzo, scaturisce dal tenore stesso di tale disposizione, e segnatamente dai termini «usare (...) per prodotti o servizi». Dall'altro lato, l'interpretazione contraria porterebbe a concludere che i termini «prodotti» e «servizi» utilizzati all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva designano, eventualmente, i prodotti o servizi del titolare del marchio, laddove invece i termini «prodotto» e «servizio» che compaiono all'art. 6, n. 1, lett. b) e c), della direttiva si riferiscono necessariamente ai prodotti e servizi venduti o forniti dal terzo, conducendo quindi ad interpretare – in contrasto con l'economia sistematica della direttiva – gli stessi termini in modo differente a seconda che compaiono nell'art. 5 o nell'art. 6.

30. Nella causa principale, posto che la Autec non vende autoveicoli, non vi è da parte sua un uso del logo Opel quale marchio registrato per autoveicoli, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva.

Sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva

31. Secondo una costante giurisprudenza, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione rilevanti nell'ambito del diritto comunitario che possano essere utili per la soluzione della causa di cui il detto giudice nazionale è investito, indipendente-

mente dal fatto che questi vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v. sentenze 7 settembre 2004, causa C456/02, Trojani, Racc. pag. I7573, punto 38, e 15 settembre 2005, causa C258/04, Ioannidis, Racc. pag. I8275, punto 20).

32. Tenuto conto delle circostanze della causa principale, occorre altresì fornire al giudice del rinvio un'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva.

33. Invero, nell'ambito dell'art. 5 della direttiva, il paragrafo 2 - al contrario del paragrafo 1 - non impone agli Stati membri di introdurre nel loro diritto nazionale la tutela da esso stabilita, bensì si limita a concedere loro la facoltà di introdurre una tutela siffatta (sentenza 9 gennaio 2003, causa C292/00, Davidoff, Racc. pag. I389, punto 18).

Tuttavia, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, dalle questioni sollevate dal Bundesgerichtshof (Germania) ed esaminate dalla Corte nella citata causa Davidoff sembra emergere che il legislatore tedesco ha dato attuazione alle disposizioni dell'art. 5, n. 2, della direttiva.

34. Nella causa principale, occorre osservare che anzitutto il logo Opel è registrato anche per gli autoveicoli, che si tratta inoltre - salvo verifica del giudice del rinvio - di un marchio che gode di notorietà in Germania per tale tipo di prodotti e, infine, che un autoveicolo e un modellino di tale veicolo non sono prodotti simili. Pertanto, anche l'uso in questione nel giudizio a quo può essere vietato, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva, qualora tale uso senza giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio suddetto, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.

35. La Adam Opel ha fatto valere, all'udienza dinanzi alla Corte, che essa ha interesse a che la qualità dei modellini di veicoli del marchio Opel sia buona e che tali modellini

siano perfettamente attuali, in quanto, in caso contrario, la reputazione di tale marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, verrebbe pregiudicata.

36. In ogni caso, si tratta di una valutazione a carattere fattuale. Spetta al giudice del rinvio, se del caso, stabilire se l'uso in questione nella causa principale costituisca un uso privo di giusta causa che consente di trarre indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato, ovvero che arreca pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.

37. Pertanto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che, quando un marchio è registrato contemporaneamente per gli autoveicoli - in relazione ai quali esso gode di notorietà - e per i giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo

smercio dei detti modellini:  
- costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per i giocattoli;

- costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare - ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale - qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per gli autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.

#### *Sulla seconda questione*

38. Sebbene, con il suo secondo quesito, il giudice del rinvio richieda formalmente l'interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva, risulta chiaramente dall'ordinanza

di rinvio che esso intende in realtà ottenere un'interpretazione della lettera b) del detto art. 6, n. 1.

39. In via preliminare, occorre rilevare come l'uso del logo Opel in questione nella causa principale non possa essere autorizzato sulla base dell'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva. Infatti, l'apposizione di tale marchio sui modellini della Autec non è intesa ad indicare la destinazione di tale giocattoli.

40. Ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva, il diritto conferito dal marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio.

41. La Adam Opel ed il governo francese fanno valere che la finalità perseguita dalla detta disposizione è in particolare di impedire che il titolare di un marchio possa opporsi all'utilizzazione da parte di un terzo di un'indicazione descrittiva di una caratteristica dei prodotti o servizi di quest'ultimo. Orbene, il logo Opel non indicherebbe in alcun modo la specie, la qualità o altre caratteristiche dei modellini. La Commissione delle Comunità europee condivide la medesima opinione relativamente all'uso controverso nella causa principale, ma non esclude che, in presenza di diverse circostanze di fatto, nelle quali i modellini fossero destinati a collezionisti, la riproduzione identica di ciascun dettaglio del veicolo originale possa eventualmente costituire una caratteristica essenziale di tale categoria di prodotti, con la conseguenza che l'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva potrebbe contemplare anche la copia fedele del marchio.

42. A questo proposito, se è pur vero che la detta disposizione mira anzitutto ad impedire al titolare di un marchio di vietare ai concorrenti di far uso di uno o più termini descrittivi facenti parte del suo marchio al

fine di indicare alcune caratteristiche dei loro prodotti (v., segnatamente, sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C108/97 e C109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I2779, punto 28), nondimeno il suo tenore letterale non si attaglia certo in modo esclusivo ad una situazione siffatta.

43. Non si può dunque escludere a priori che la detta disposizione autorizzi un terzo a fare uso di un marchio qualora tale uso consista nel dare un'indicazione relativa alla specie, alla qualità o ad altre caratteristiche dei prodotti commercializzati dal terzo suddetto, a condizione che tale utilizzazione del marchio venga fatta in conformità degli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

44. Tuttavia, l'apposizione di un segno, che sia identico ad un marchio registrato in particolare per autoveicoli, su modellini di veicoli contraddistinti dal marchio in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, non mira a fornire un'indicazione relativa ad una caratteristica dei detti modellini, bensì è soltanto un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali.

45. Occorre dunque risolvere la seconda questione dichiarando che, qualora un marchio sia registrato in particolare per gli autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva.

#### *Sulla terza questione*

46. Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione pregiudiziale, non è necessario risolvere la terza questione.

#### **Sulle spese**

47. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sol-

levato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle di dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

#### Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

**1) Quando un marchio è registrato contemporaneamente per gli autoveicoli - in relazione ai quali esso gode di notorietà - e per i giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini:**

- costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per i giocattoli;

- costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della medesima direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare - ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale - qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per gli autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.

**2) Qualora un marchio sia registrato in particolare per gli autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti mo-**

**dellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104.**

*(Nota) - Il caso OPEL: una apertura di credito al merchandising?*

1. Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia prende posizione sulla problematica dell'uso del marchio altrui nel contesto di un modellino di automobile e, in particolare, di una riproduzione, fedele all'originale ma non autorizzata, che nel caso di specie ha ad oggetto un'autovettura della OPEL.

Ebbene, il giudice del rinvio era stato investito di una questione che solo apparentemente poteva essere considerata di semplice soluzione. Deduceva infatti l'attore che l'uso del logo della OPEL, registrato per giocattoli oltre che per autovetture dalla stessa casa automobilistica, da parte di un soggetto terzo non autorizzato nel contesto di un modellino non può che costituire contraffazione dal momento che, a mezzo del suddetto comportamento, parte convenuta si trovava di fatto ad impiegare il marchio dell'attore per prodotti identici a quelli oggetto della registrazione.

La società produttrice di modellini giocattolo, AUTEK, supportata dalla Federazione tedesca dell'industria dei giocattoli, riteneva che l'apposizione del marchio di una casa automobilistica sul modellino giocattolo non potesse configurare un uso del marchio in guisa di segno distintivo, bensì un impiego del segno con finalità meramente descrittiva. In pratica la AUTEK riteneva che, nell'ottica di realizzare una fedele riproduzione del modello di autovettura prodotto dalla OPEL, la riproduzione del marchio rappresentasse un elemento necessario a predisporre ed identificare tale miniatura. Inoltre, secondo la difesa della AUTEK, la funzione di indicazione d'origine del marchio OPEL non sarebbe stata affatto pregiudicata dal momento che l'impiego dei marchi di titolarità della AUTEK

avrebbe consentito al consumatore di constatare la provenienza del modellino da fonte imprenditoriale estranea alla OPEL.

2. Dunque, la Corte si è dovuta pronunciare, in particolare, sull'interpretazione dell'art.6 comma 1 della direttiva 89/104 CEE in base alla quale il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

3. Volendo riportare la questione sopra riferita nel contesto italiano e, in particolare, analizzare i mezzi che avrebbero supportato i giudici nostrani nella decisione di un analogo caso conviene partire dal dato normativo.

Come noto, l'intero contenuto dell'articolo sopra riferito è stato recepito nel sistema italiano con l'aggiunta dell'art.1 bis dell'allora legge marchi, oggi ripreso dall'art.21 del Codice di Proprietà Industriale.

La giurisprudenza italiana ha avuto modo di affrontare la tematica dell'uso del marchio altrui in funzione descrittiva, soprattutto in materia di ricambi. In particolare, l'orientamento dominante è quello in base al quale al ricambista sarebbe riconosciuta la facoltà di uso del marchio altrui unitamente al proprio, al fine di indicare la destinazione del bene che offre, entro i limiti in cui le modalità di esercizio di questo diritto non producano confusione circa la provenienza del ricambio stesso, senza, cioè, che le modalità d'uso del marchio altrui possano indurre a ritenere che al titolare del marchio

originale possa risalire anche la fabbricazione del ricambio non originale (cfr - Cass., sez. I, 28-10-1998, 10739/1998; Cass., sez. I, 10-01-2000, 144/2000; Cass., sez. I, 16-07-2005, 15096/2005).

Dunque parrebbe che, in base alle sentenze pronunciate dai giudici nostrani, non possa essere impedito ai terzi l'uso di un marchio registrato qualora detto marchio venga utilizzato nell'attività di impresa per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio a condizione che, cumulativamente (i) l'uso risulti necessario, e cioè non altrimenti sostituibile, al fine di descrivere la destinazione del prodotto o del servizio e (ii) l'utilizzazione del segno sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi non ecceda la funzione meramente descrittiva giacché, ove l'impiego del segno creasse la possibilità di un collegamento dell'impresa terza con il marchio registrato, l'uso non sarebbe consentito, tornando a prevalere il regime di esclusiva accordato dalla legge al titolare del marchio.

4. Anche la Corte di Giustizia aveva avuto modo di pronunciarsi sull'annosa questione dell'uso del marchio altrui nel settore della ricambistica o riparazione di automobili. In particolare, con la sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97 BMW (sentenza richiamata dalla difesa della convenuta nell'ambito del giudizio che ha originato la sentenza in commento) la Corte ha raggiunto conclusioni non dissimili da quelle sopra esaminate e, in particolare, in un passo particolarmente illuminato, ha opportunamente affermato (con una chiarezza encomiabile!) che *"se un commerciante indipendente effettua la manutenzione e la riparazione di automobili BMW o è effettivamente specializzato in tale campo, tale informazione non può essere in pratica comunicata ai suoi clienti senza che egli faccia uso del marchio BMW"*.

Ebbene, la Corte, ha chiarito che la sentenza BMW è stata resa in un contesto assai diverso da quello che qui ci impegna. La Corte ha opportunamente osservato che, mentre

nel caso BMW le automobili commercializzate dal titolare del marchio costituivano l'oggetto dei servizi di riparazione e pertanto dovevano essere identificate onde chiarire la fisiologica destinazione del servizio (in pratica l'omissione dell'indicazione BMW avrebbe impedito il corretto funzionamento del servizio.....per mancanza di chiarezza circa l'oggetto del medesimo) nel caso di specie, al contrario, l'apposizione del marchio non pare un mezzo indispensabile per indicare una caratteristica dei modellini; non solo, avendo la OPEL registrato il marchio anche per giocattoli nella classe 28 (anche laddove si volesse sostenere la decadenza per non uso in classe 28 si dovrebbe comunque ipotizzare che la tutela del logo OPEL, marchio certamente assai noto se non celebre, si debba ritenere estesa ad utilizzazioni nel settore delle automobili-giocattolo) la stessa casa automobilistica deve avere l'esclusiva sul proprio logo per tali prodotti. La Corte sottolinea, inoltre, che merita tutela l'interesse della OPEL a mantenere determinati standard qualitativi in relazione ai modellini commercializzati che rappresentano riproduzioni delle proprie vetture, correttamente individuando nell'interesse al merchandising le ragioni retrostanti determinate iniziative giudiziarie. In altre parole, il condivisibile atteggiamento della Corte di Giustizia intende premiare l'interesse all'uso esclusivo del marchio da parte del titolare piuttosto che l'interesse di un soggetto terzo ad impiegare il marchio onde dimostrare che i propri prodotti sono fedeli riproduzioni in miniatura di modelli realizzati da una nota casa automobilistica.

5. Nella dottrina italiana si nota un certo indirizzo volto a definire lecito sia qualsiasi uso del marchio che non possa definirsi commerciale (es. rappresentazione di Andy Warhol della bottiglia della Coca-Cola), sia quegli usi commerciali caratterizzati dal fatto che il marchio altrui viene utilizzato come un "segmento di linguaggio, come elemento della co-

municazione" (cfr. SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale* CEDAM 2005, pag.162).

6. In materia di *"uso commerciale borderline"* vale la pena ricordare il caso del signor Matthew Reed, venditore ambulante di scarpe con nome e simbolo dell'Arsenal davanti all'"Highbury". Con la storica sentenza ARSENAL, la Corte di Giustizia è intervenuta a cassare l'orientamento dei magistrati inglesi che ritenevano non sussistere la contraffazione dei marchi di titolarità della squadra britannica ciò poiché il venditore avvertiva, con un cartello ben visibile al pubblico, che la mercanzia non proveniva da un fornitore ufficiale; dunque il venditore, effettivamente, nulla faceva per spacciare la sua merce come autorizzata dall'Arsenal.

Un po' come AUTECH che, insieme al logo della OPEL, impiega i propri segni affinché il consumatore possa risalire alla reale fonte imprenditoriale retrostante il modellino e diversa dalla OPEL stessa.

Non essendo stato l'Arsenal in grado di provare l'esistenza di una reale confusione da parte del pubblico, il giudice inglese aveva ritenuto che l'uso dei segni registrati dall'Arsenal non fosse percepito come indicante la provenienza dei prodotti e quindi non costituisse uso dei segni in quanto marchi d'impresa.

La Corte di Giustizia, nel prendere posizione in merito alla delicata vicenda, ha ricordato che *"funzione essenziale del marchio è garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto, consentendo di distinguerlo da quelli di provenienza diversa. Infatti, per svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti contrassegnati siano stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa, alla quale può attribuirsi la responsabilità della qualità"*.

In base al ragionamento seguito dalla Corte, se è vero che l'articolo 6 della direttiva 89/104 CEE prevede una serie di limiti ai diritti dei tito-



lari di marchio, è comunque da ritenersi che l'uso del marchio su un prodotto indirizzato ai consumatori, non può essere considerato "a fini descrittivi" laddove si sostanzia nella presentazione della parola "Arsenal" che reca con se una notevole carica di attrattività (valori e suggestioni) per il pubblico.

Evidentemente la sentenza ARSENAL, al pari di quella in commento, appare quantomai attuale in un'epoca in cui i titolari dei marchi (sportivi, "di lusso", ma anche automobilistici) sono sempre più proiettati verso il merchandising.

7. Quanto ai nostri giudici, si registra un analogo decisione del tribunale di Milano, con sentenza del 5/12/2002, in merito al comportamento tenuto da un'azienda produttrice di scarpe, cappelli, cuscini e altri oggetti su cui erano applicati i colori della squadra dell'Inter, ovvero frasi del tipo "Forza Inter", "Magica Inter".

Il tribunale, nel caso *de quo*, ha fatto una distinzione sottile distinguendo da un lato l'ipotesi in cui il pubblico associa il prodotto contestato alla F.C. Internazionale S.p.a., intesa come società produttrice di servizi, sostenendo che, in tale caso, sussisterebbe contraffazione e, dall'altro, l'ipotesi in cui il prodotto è associato alla squadra di calcio, sostenendo che in questo secondo caso vi sarebbe un'ipotesi di impiego del segno con finalità meramente evocative ed allora non ci sarebbe contraffazione.

Sulla base di questo ragionamento, il tribunale meneghino ha pertanto ritenuto che l'uso dell'espressione Inter è consentito su un gadget ma non su abbigliamento sportivo. Quanto sopra indipendentemente dalla sussistenza della concorrenza sleale dal momento che, per quanto riportato dai giudici, il consumatore è potenzialmente in grado di distinguere detti prodotti da quelli distribuiti e commercializzati dalla società di calcio ed identificativi dell'origine degli stessi.

8. A dire il vero, in materia di uso dei marchi delle società calcistiche,

esiste una vera e propria spaccatura tra i giudici nostrani poichè da un lato è stato ritenuto che sia illecito l'uso non autorizzato del nome e dei simboli di squadre di calcio nel titolo di pubblicazioni periodiche o di calendari dedicati alla squadra ovvero la riproduzione di questi nomi o simboli su articoli destinati ai sostenitori della squadra medesima o in genere agli appassionati di calcio (in merito si vedano App. Torino, 22 novembre 2002, Trib. Torino, 5 novembre 1999, App. Torino, 11 dicembre 2001, Trib. Roma 21 agosto 1998, Trib. Voghera 10 dicembre 1994), ma, dall'altro, si rilevano anche tesi contrarie, tra le quali merita menzione quella per cui "l'uso del marchio di una squadra nella copertina di un calendario è uso non in funzione di marchio ma solo in funzione identificativa del contenuto della pubblicazione con finalità descrittiva del medesimo e perciò consentita dall'art.1 bis l.m." (Trib. Milano 6 maggio 1999 e, nello stesso senso, Trib. Milano 29 maggio 1995, Trib. Milano 28 novembre 1994, Trib. Milano 7 gennaio 1993 e Trib. Bassano del Grappa 7 dicembre 1992).

Così come nel caso dei simboli delle squadre calcistiche, anche l'impiego da parte di terzi di importanti marchi automobilistici crea una certa difficoltà a delineare un confi-

ne definitivo tra usi leciti ed illeciti. In particolare, è necessario comprendere se l'uso serve esclusivamente per informare il pubblico circa il prodotto (modellino di automobile piuttosto che gadget o rivista) oppure se l'uso vada oltre queste esigenze risolvendosi in una forma di indebito sfruttamento commerciale del marchio.

La spaccatura della giurisprudenza italiana in materia di simboli delle squadre calcistiche sembra rappresentare una valida testimonianza delle difficoltà a raggiungere un giudizio definitivo in materia di liceità o meno dell'uso del marchio automobilistico nel contesto di modellini giocattolo.

9. Si ritiene, in ogni caso, che la scelta della Corte di qualificare l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, alla stregua di un comportamento non configurante un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi sia da considerare corretto poichè in linea con le condivisibili aspirazioni di merchandising dell'industria automobilistica che, peraltro, avevano spinto la OPEL a registrare il proprio logo anche per giocattoli fin dal 1990.

## Cina, Internet keywords. Ne avevamo bisogno?

Stefano Marzocchi

Negli ultimi mesi abbiamo tutti assistito a numerosi tentativi esperiti da uffici pseudo legali o provider di servizi Web cinesi di sollecitare l'accesso ai loro servizi da parte delle imprese occidentali titolari di marchi, questa volta facendo perno su presunte segnalazioni di fantomatici *cybersquatter* che si asserisce siano intenzionati a registrare i marchi delle imprese stesse come nomi a dominio locali (ma anche dell'area .tw -.hk) o

come *Internet keywords* - detti anche *Internet brand name* - da associare poi ai propri siti Web.

Scopo delle segnalazioni è ovviamente ottenere che sia l'impresa occidentale stessa a registrare il dominio e la *keyword* per mezzo del segnalante, spesso a caro prezzo rispetto agli standard di mercato. Un esempio ricorrente è il seguente:

Hello!

We are Official Organization of Chi-

na Internet Network approved Domain Name Register Organization - Shanghai JinYue Network Technology Co.,Ltd.

On 2<sup>nd</sup> July 2007, One company called Kingsan Investment Co., Ltd want to apply the word "marchio della destinataria dell'email" as internet brand and domain name. Now we are dealing with it, In order to standardize management and avoid being robbed by others reduce unnecessary conflict between domain name or internet brand and company's name, we have the obligation to inform you of this. If you want to keep the property yourself, there is any question, pls let the people(Manager) contact me as soon as telephone.

Queste sollecitazioni indesiderate riappaiono a intervalli regolari e sono ormai universalmente riconosciute come spam.

È notizia recente che il Registro Cinese CNNIC, già al centro di numerose polemiche<sup>1</sup>, si sia attivato contro due suoi *registrars*, Shanghai Jinyue Network Technology Company e Suzhou Huayan Network Technology Company, accusati appunto di utilizzare spam con messaggi allarmistici come mezzo per procacciarsi nuovi clienti.

Mentre nel linguaggio comune della rete le *keywords* non sono che una species del genus dei *metatags*, utilizzati per ottenere migliori piazzamenti nelle ricerche svolte tramite *web engines* quali Google o Yahoo (non sono che parole chiave che descrivono il contenuto di un sito o di una pagina Web), la "versione cinese" del concetto di *keyword* nasce come facilitazione della navigazione in rete dell'utente locale.

Alla difficoltà infatti di ricordare e digitare correttamente un determinato URL riferito ad un sito occidentale si è ovviato concedendo ai privati la possibilità di registrare quale Internet

<sup>1</sup>Il colosso Symantec segnala come il TLD cinese .cn abbia ormai tolto al cugino .hk di Hong Kong il primato di utilizzo da parte degli spammers. Le motivazioni sono riconducibili alla campagna promossa dal registry CNNIC con la quale il ccTLD è stato per mesi svenduto al fine di forzarne il proprio tasso di crescita con lo scopo di scalzare il tedesco .de in testa alla classifica del country *code top level domain* mondiali. Tale politica ha seriamente minato la fiducia dei registrant locali ed internazionali.

*keyword* il *second level domain* - nella maggior parte dei casi corrispondente al marchio aziendale - o la traslitterazione dello stesso quale chiave di accesso immediato all'URL cui la *keyword* viene associata dal titolare. Il risultato è che digitando due o tre ideogrammi l'utente cinese viene catapultato sul sito corrispondente all'URL associato alla parola chiave. Un espediente pertanto che permette di usare dette parole chiave nella barra degli indirizzi invece che un URL, ma che funziona solo in Cina dove gli ISP sono controllati dal governo ed hanno modificato i *name-servers* per far funzionare le *keywords* nei vari browser utilizzati dall'utenza.

Evidente l'affinità della problematica con quella dell'illecita registrazione dei marchi altrui quali nomi a dominio, in quanto la *keyword* ne ricalcherebbe la struttura.

Ove anche quindi alla *keyword* non corrispondesse un nome a dominio omonimo nondimeno alla registrazione quale *Internet keyword* di un marchio altrui corrisponderebbe nei fatti l'effetto di stornare la clientela locale verso il sito ad essa associato dal titolare, con effetti pertanto del tutto simili, se non maggiori, al *cy-*

*bersquatting* ed al *domain grabbing*.

La registrazione delle *Internet keyword* viene effettuata in Cina presso i *registrars* accreditati avanti il CNNIC ed è univoca. Una ricerca relativa al database istituzionale è possibile e relativamente economica. Ove terze parti avessero già proceduto a registrare il marchio di terzi come *Internet keywords* è disponibile una procedura arbitrale di risoluzione delle controversie simile alle UDNRP.

Maggiori informazioni possono essere rinvenute all'indirizzo <http://www.cnnic.net.cn/html/Dir/2005/09/06/3106.htm>

La registrazione dei principali brand aziendali come *Internet keywords* è dunque opportuna anche se non obbligatoria, come del resto avviene per la registrazione dei propri marchi, ed attualmente i costi di registrazione e mantenimento sono ancora piuttosto bassi.

Il procedimento di registrazione della *keyword* include la fornitura al Registrar del sito cui detta parola chiave dovrà ricondurre quando inserita nella *query* di un motore di ricerca, pertanto costituisce uno strumento decisamente utile nell'ordinaria ricerca di informazioni commerciali sul Web.

## Sulla (im)possibilità per il CTU di utilizzare prove di anteriorità o predivulgazione non prodotte dalle parti

Gianfranco Crespi

1. Quando mi è stata offerta l'opportunità di pubblicare su questo Bollettino un breve scritto ho subito pensato di parlare di un problema in materia di consulenza tecnica d'Ufficio. Mi sembrava in tal modo di adempiere, nel mio piccolo, il debito di riconoscenza che tutti coloro che si occupano di proprietà industriale hanno nei confronti dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU), i quali offrono un servizio prezioso, e mal retribuito, all'amministrazione della giustizia.

Sullo specifico tema oggetto di que-

sto breve intervento, in dottrina si vedano FAELLI, *La produzione di nuovi documenti in sede di consulenza tecnica brevettuale*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, Milano, 2004, I, pp. 537 e ss., e G. DRAGOTTI, *Le indagini del consulente tecnico d'Ufficio tra principio dispositivo e preclusioni*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, pp. 128 e ss.. In senso contrario a quanto qui sostenuto cfr. SCOTTI, *Produzione di documenti durante le operazioni del consulente tecnico d'Ufficio*, ecc., *ivi*, 1999, I, pp. 49 e ss..

2. Il capo III del titolo I del I libro del

codice di procedura civile inserisce il consulente tecnico tra gli "ausiliari del Giudice". E al particolare tipo di "ausiliario" che è il consulente, chiamato a coadiuvare il Giudice nella sua attività giurisdizionale fornendogli quelle cognizioni tecniche di cui è privo e che sono necessarie per valutare i fatti di causa, si ricollega l'assoggettamento del CTU ad alcuni principi fondamentali che regolano l'attività del Giudice: dalla garanzia di terzietà, passando per le regole poste a presidio del rispetto del principio del contraddittorio, sino ad arrivare al principio dispositivo dettato dall'art. 115 c.p.c..

Secondo questa norma, il Giudice di regola non può andare alla ricerca delle prove che gli sembrano utili per accertare la verità, ma "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti".

Come spiega la relazione ministeriale al codice di procedura civile, tra le ratio del principio dispositivo, che pure conosce in taluni casi delle attenuazioni, vi è l'esigenza di assicurare la posizione di imparzialità del Giudice, che "verrebbe compromessa se fosse suo compito assumere delle iniziative di contenuto istruttorio, data «l'incompatibilità psicologica tra l'agire e il giudicare»".

Nella materia brevettualistica il principio dispositivo deve essere coniugato con l'art. 121, n. 1, del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) che espressamente qualifica come materia oggetto di onere della prova, gravante sulla parte che contesta la validità della privativa, l'esistenza di fatti che comportano la nullità del brevetto.

3. Prima di trarre conclusioni da quanto precede, è appena il caso di avvertire che non è in discussione la possibilità per il CTU di utilizzare le informazioni o conoscenze delle quali già dispone in quanto esperto o che "ripasserà" per poter adempiere al ruolo di "tecnico del settore" nel quale deve calarsi per rispondere al quesito (penso alla manualistica, alle informazioni ricavabili da testi istituzionali e, in genere, alle nozioni che formano parte del comune bagaglio del tecnico del ramo). Queste informazioni appartengono invero per definizione, alla "comune

esperienza" nel campo pertinente all'invenzione: si tratta dunque di elementi che certamente il Giudice può, per il secondo comma dello stesso art. 115 c.p.c., "porre a fondamento della decisione ... senza bisogno di prove" (cfr. Trib. Vigevano 6 giugno 2002, in *Giur. ann. dir. ind.* 2002, n. 4443).

La possibilità per il CTU di utilizzare informazioni tratte da documenti non prodotti dalle parti non si estende invece agli episodi di predivulgazione e alle cosiddette anteriorità distruttive della novità e originalità dell'invenzione (costituite di solito da documenti brevettuali o da pubblicazioni rintracciabili attraverso apposite ricerche). Questi documenti non possono infatti qualificarsi come "notori" o di "comune esperienza" per il tecnico del settore. E costituiscono al contrario materia oggetto dell'onere probatorio gravante, per espressa previsione di legge, sulla parte che invoca la nullità del brevetto. E poiché il Giudice, in questo campo non può, per l'art. 115 c.p.c., porre a fondamento della sua decisione che le prove fornite dalle parti, a fortiori il CTU – che del Giudice è ausiliario – deve esprimere la propria opinione *iuxta alligata et probata partium* (cfr. Trib. Milano 23 giugno 1989 in *Riv. dir. ind.*, 1996, II, 98 e SCUFFI, *La prova documentale e le preclusioni nel processo italiano dei brevetti*, in *Il dir. ind.* 1998/4, p. 292).

Il consulente che operi diversamente viene meno all'imparzialità che il principio dispositivo mira a salvaguardare.

Invitando i consulenti delle parti a prendere posizione su un'antiorità nella quale si è casualmente imbattuto o che ha addirittura cercato in un eccesso di zelo, e che ritiene evidentemente pertinente per giudicare della validità del brevetto, il CTU non solo finisce infatti per dare l'impressione di aver voluto venire in soccorso dell'attore in nullità, ma si fa per primo portatore di una tesi "di parte": quella della rilevanza dell'antiorità da lui segnalata. Ed è umanamente difficile che il medesimo perito, alla fine del contraddittorio tecnico, concluda poi per l'irrilevanza di quell'antiorità, con ciò smentendo sé stesso e ammettendo

in buona sostanza "di essersi sbagliato".

4. La distinzione che precede tra le informazioni che compongono il normale bagaglio tecnico di conoscenze dell'esperto (liberamente utilizzabili dal CTU anche se non prodotte dalle parti) e le vere e proprie prove dell'esistenza di episodi di predivulgazione o anteriorità invalidanti, che possono essere prese in considerazione solo se fornite dalle parti, corrisponde alla seguente massima ricorrente nella giurisprudenza della Cassazione in tema di consulenza tecnica in generale (senza quindi specifico riferimento al campo brevettuale): "Il consulente tecnico d'ufficio ... è abilitato ... ad acquisire, anche di sua iniziativa, ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, ancorché risultante da documenti non prodotti in causa, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti o situazioni che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti, debbono essere provati da queste" (Cass. 23 marzo 1988, n. 2543 e, nello stesso senso, Cass. 28 giugno 1979, n. 3616; Cass. 20 giugno 2000, n. 8395; Cass. 10 maggio 2001, n. 6502 e, da ultimo, Cass. 19 gennaio 2006, n. 1020).

In astratto si può immaginare che esistano articoli pubblicati su riviste scientifiche o documenti brevettuali, generalmente noti agli esperti del settore per l'importanza che la loro pubblicazione ha avuto nell'evoluzione della tecnica. E quindi sostenere che anche di questi documenti, in quanto assimilabili al "notorio" o facenti parte della "comune esperienza", sottratta al principio dispositivo dal secondo comma dell'art. 115 c.p.c., il CTU può tener conto *nonostante non siano stati versati in causa*. Lo stesso fatto che la parte interessata e il suo consulente, che si presumono "esperti" della materia, non abbiano considerato di produrre tali documenti nonostante la loro rilevanza, dovrebbe tuttavia indurre ad escludere o quantomeno a dubitare che essi facciano davvero parte del "notorio".

5. Resta solo da dire delle conseguenze che si producono ove il CTU, in violazione del principio dispositi-

vo posto dall'art. 115 c.p.c. e della regola sull'onere della prova di cui all'art. 121, n. 1, c.p.i., fondi la sua relazione su prove di anteriorità o predivulgazione non prodotte dalle parti, ma da lui indicate e sulle quali abbia invitato a prendere posizione i consulenti delle parti medesime (è appena il caso di sottolineare, infatti, che in mancanza di un simile invito vi sarebbe una palese violazione del principio del contraddittorio, sicura causa di nullità della consulenza).

Queste conseguenze possono essere così sintetizzate:

a) la relazione di consulenza è nulla;  
b) poiché la nullità della consulenza per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali è sempre relativa, la corrispondente eccezione dev'essere fatta valere, a norma dell'art. 157, II comma, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (cfr. con riferimento ad una consulenza tecnica in materia brevettuale in cui si era presentato il problema di cui si discute Trib. Milano 11 aprile 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, n. 3480 e,

in generale, nella giurisprudenza di legittimità più recente, Cass. 25 ottobre 2006, n. 22843 e Cass. 22 marzo 2006, n. 7423);

c) ove l'eccezione sia proposta tempestivamente, il Giudice dovrà disporre una nuova consulenza affidando l'incarico ad altro perito;

d) il documento indicato dal precedente CTU, rimarrà inevitabilmente agli atti, non foss'altro che per il fatto di essere nuovamente prodotto dalla parte interessata;

e) sulla sua rilevanza e sull'intero quesito si pronuncerà il nuovo consulente tecnico dell'Ufficio, non compromesso dal fatto di avere indicato quel documento come pertinente, prima che su di esso si svolgesse il contraddittorio tra le parti.

I consulenti dell'Ufficio che avvertissero come iniquo sottacere al Giudice l'esistenza di anteriorità o episodi di predivulgazione di cui siano a conoscenza nonostante non siano stati fatti valere dalle parti ricordino che persino al Giudice è vietato di utilizzare per la decisione la scienza privata che dovesse avere di taluni fatti.

scrizione" sia oggi necessaria a tutelare interessi legittimi di alcuni soggetti e, in caso affermativo, quali siano le condizioni perché questa venga concessa senza con ciò ledere diritti legittimi di altri soggetti; ci si dovrà infine porre il problema di come verificare materialmente tali condizioni.

La "descrizione" appartiene al nostro ordinamento da circa settanta anni: era infatti già prevista all'art. 81 della vecchia "legge invenzioni" (il Regio Decreto n. 1127 del 29 giugno 1939); evidentemente, il Legislatore l'aveva ritenuta un provvedimento necessario in quei tempi.

L'opportunità e la legittimità di tale provvedimento sono state poi confermate nel tempo e la "descrizione" ha infatti superato indenne (e forse rafforzata) prima la riforma del 1979, poi la ratifica dei TRIPS del 1996 e da ultimo il riassetto del 2005 che ha portato il CPI a dedicargli un intero articolo (l'art. 128).

Storicamente la "descrizione" veniva considerata un provvedimento "innocuo" (si leggano ad esempio i commenti al riguardo in E. Luzzato, "Teoria e Tecnica dei Brevetti d'Invenzione", Istituto Editoriale Cisalpino, 1960) che si poteva concedere (e veniva in effetti concessa) "senza difficoltà".

Alcuni autori (Luzzato nel 1960 ed altri assai più di recente) hanno considerato la "descrizione" un provvedimento utile solo per accertare la contraffazione dei brevetti relativi alla produzione (procedimenti e macchine), mentre, per i brevetti di prodotto, la soluzione più semplice ed efficace sembrava quella di acquistare un esemplare del prodotto stesso.

Come ingegnere elettronico, mi scontro spesso con il problema della prova della contraffazione brevettuale; la difficoltà insorge quando, in preparazione di una causa, si delineano gli argomenti tecnici alla luce delle rivendicazioni del brevetto del Cliente e delle informazioni sul prodotto del Concorrente.

Ma tale problema è assai sentito in tutta l'industria elettronica (compu-

<sup>1</sup>La sua lentezza è un altro ben noto aspetto che non può essere motivo di vanto, ma che è talvolta apprezzato anche dagli stranieri: chi non ricorda la famosa "torpedo".

## Descrizione: misura troppo invasiva!?

*Alberto De Ros*

È un fatto che molti Giudici delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale siano assai renitenti a concedere la "descrizione" in materia di brevetti, ossia ad applicare l'art. 128 CPI [Codice della Proprietà Industriale].

Tale provvedimento è stato previsto nell'ordinamento essenzialmente per permettere l'acquisizione di prove in vista di una futura causa di contraffazione; si deve quindi collocare nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva che il Codice di Procedura Civile tratta all'interno della sezione dedicata ai provvedimenti cautelari (articoli 669-700). Peraltro, sempre all'acquisizione di prove è finalizzato il provvedimento previsto al comma 2 dell'art. 121 CPI (la co-

siddetta "discovery") che, tuttavia, può essere richiesto al giudice solo quando una causa è già pendente.

L'attuale orientamento dei Giudici sta neutralizzando uno dei principali strumenti di lotta alla contraffazione in Italia, apprezzato non solo dalla clientela italiana, ma anche da quella straniera. Come noto, infatti, l'Italia non è mai stato il paese preferito dagli stranieri dove iniziare una causa brevettuale; tuttavia, uno degli aspetti più apprezzati del nostro sistema giuridico<sup>1</sup> era l'effettiva possibilità di ottenere provvedimenti cautelari, prima tra tutte la "descrizione".

Ma questa potrebbe non essere una ragione sufficiente per mettere in discussione tale orientamento.

Occorre, invece, chiedersi se la "de-

ter, telecomunicazioni, elettronica di consumo, ..., microelettronica e software) sia italiana che straniera. Infatti, in questo settore, capita spesso di riuscire a raccogliere molti "seri indizi" (come dice l'art. 121 CPI) di contraffazione, ma pochi veri e propri "elementi di prova" (come dice l'art. 128 CPI); e, malgrado gli sforzi, raggiungere un quadro probatorio completo può essere estremamente difficoltoso.

Molte sono le ragioni di tale situazione:

- 1) è molto difficile o addirittura impossibile ricostruire esattamente come è fatto un prodotto da un suo esame anche se molto approfondito;
- 2) l'oggetto del brevetto (tipicamente un metodo) viene implementato in software e tale software è memorizzato in memorie interne di particolari componenti elettronici;
- 3) l'oggetto del brevetto (un circuito o un metodo) viene implementato mediante componenti elettronici programmabili (ossia hardware che può essere configurato<sup>2</sup> al fine di svolgere le funzioni desiderate) ed è impossibile ricostruire esattamente il circuito mediante analisi del componente elettronico una volta che questo è stato programmato;
- 4) vi è documentazione (cartacea e informatica) che viene fornita ai clienti e che contiene indicazioni dettagliate su come usare i prodotti, ma solo informazioni generali su come sono fatti; tali informazioni sono sufficienti a fornire indizi, ma non elementi di prova di una contraffazione brevettuale;
- 5) vi è documentazione (cartacea ed informatica) che non viene fornita né ai clienti né ad altri, ma che il produttore detiene in quanto generata dai suoi tecnici durante la fase di progettazione, e che contiene informazioni dettagliate su come i prodotti sono fatti e funzionano,
- 6) i prodotti sono molto costosi (ciò vale nel settore delle telecomunicazioni);
- 7) la rete di vendita è tale per cui chi compra, ossia il titolare del brevetto, viene immediatamente individuato da chi vende, ossia il presunto contraffattore (ciò vale nel settore delle telecomunicazioni).

Basare una causa su indizi è una scel-

ta assai rischiosa in quanto non è facile prevedere se le presunzioni tratte dal giudice saranno considerate "gravi, precise e concordanti" (come prevede l'art. 2729 C.C.). Non solo, una causa brevettuale comprende sempre una fase di consulenza tecnica; pertanto, nel processo decisionale della causa gioca un ruolo fondamentale il consulente tecnico il quale è abituato ad utilizzare leggi logico-scientifiche per procedere dagli elementi di prova alle conclusioni ed è a disagio con le leggi logico-probabilistiche che sono invece da impiegare quando si parte da indizi.

Si comprende quindi perché i titolari di brevetti nel campo dell'elettronica abbiano effettivamente bisogno della "descrizione" per riuscire a fare valere i propri diritti brevettuali in modo efficace e prevedibile.

Nella pratica, il titolare del brevetto ha interesse che la descrizione venga concessa con ampi termini, mentre il presunto contraffattore ha un interesse opposto.

Come noto, due sono le condizioni fondamentali per la concessione del provvedimento: il "fumus boni iuris" (ossia la parvenza di un buon diritto) ed il "periculum in mora" (ossia il rischio di danno causato dal ritardo). In genere, il "fumus" non costituisce un grosso problema per il titolare del brevetto italiano il quale spesso è titolare anche di un corrispondente brevetto europeo e/o americano<sup>3</sup>.

Riguardo al "periculum", occorre qui evidenziare che il rischio si riferisce agli elementi di prova detenuti dal presunto contraffattore e che potrebbero venire meno proprio per mano sua. Pertanto, il tempo che rileva ai fini della valutazione dell'urgenza non è quello trascorso tra l'inizio della contraffazione e la richiesta del provvedimento, ma è quello che trascorre tra l'accusa di contraffazione e l'esecuzione del provvedimento; quindi è importantissimo che la descrizione venga concessa "inaudita altera parte".

Per quanto detto in precedenza, la descrizione viene richiesta dalla parte ricorrente per accedere ad informazioni (in formato cartaceo o informatico) che sono disponibili alla parte resistente o che sarebbe estremamente difficoltoso o impossibile rica-

vare da un prodotto acquistato sul mercato.

Il suo fine è quello di raccogliere elementi di prova in relazione a caratteristiche tecniche specificate nella rivendicazione principale e/o nelle rivendicazioni dipendenti del brevetto che si intende azionare in giudizio. Provare la violazione delle rivendicazioni dipendenti non è un "eccesso di zelo" ma una precisa necessità; infatti, in sede di causa di merito, la validità del brevetto azionato verrà certamente contestata e potrà essere necessario ricadere sulle rivendicazioni dipendenti per difenderlo; è quindi importante raccogliere fin da subito (prima che sia troppo tardi) elementi di prova relativi anche alla violazione delle rivendicazioni dipendenti.

L'art. 128 CPI autorizza il giudice a concedere un provvedimento di descrizione nei confronti della parte resistente e l'art. 130 CPI ne specifica le modalità di esecuzione. Si tratta indubbiamente di un provvedimento invasivo anche per il fatto di essere eseguito tramite l'ufficiale giudiziario e tipicamente proprio all'interno delle sedi della parte resistente.

Tuttavia, il comma 4 dell'art. 128 obbliga il giudice a fare in modo che siano garantite le informazioni riservate della parte resistente; e, al giorno d'oggi, hanno maggior valore, per un'impresa, le informazioni e le conoscenze che non i beni materiali.

Occorre quindi mediare tra questi due opposti interessi.

A mio avviso, la chiave per una soluzione equa sta proprio nelle parole dell'art. 128 CPI le quali precisano che possono essere descritti gli "oggetti costituenti violazione"; in altre parole, la norma procede come se la violazione sia circoscritta ed accertata; naturalmente, così non può esse-

<sup>2</sup>Si può pensare che tali componenti elettronici siano costituiti da un insieme di tasselli circuitali e che possono essere combinati tra loro a piacere, alla stregua di un mosaico, mediante una operazione di "configurazione" o "programmazione" realizzata mediante l'ausilio di appositi programmi.

<sup>3</sup>Vi sarebbe in effetti da chiedersi come non discriminare chi è titolare solo di un brevetto italiano, ma la recentissima introduzione nel nostro sistema brevettuale del rapporto di ricerca dovrebbe risolvere in gran parte tale problema.

<sup>4</sup>La violazione brevettuale è anche sanzionabile penalmente in particolare ai sensi dell'art. 127 CPI.

re perché una causa di merito non è nemmeno ancora iniziata. Tale formulazione dell'articolo sembra invece voler porre una terza condizione affinché il provvedimento di descrizione sia concesso: il "sospetto di contraffazione". Per ricavare ulteriori elementi interpretativi dell'art. 128 CPI, si può fare riferimento ad un'altra norma che si occupa di prove, ossia il comma 2 dell'art. 121 CPI; in questo caso, si prevede che il giudice possa disporre il provvedimento di "discovery" solo se la parte ricorrente abbia fornito "seri indizi" di contraffazione.

Peraltro, anche la giustizia penale<sup>4</sup> prevede che l'esistenza di "sospetti" ed "indizi" sia condizione per lo svolgimento di indagini o per l'applicazione di misure cautelari.

Mi sembra, quindi, che in sede di concessione della descrizione si debbano già valutare gli elementi di prova (se ve ne sono) e gli indizi di contraffazione. Tale valutazione è di natura non solo giuridica ma anche e soprattutto tecnica; pertanto, tale compito dovrebbe essere svolto dal giudice con l'ausilio di un tecnico.

Pertanto, il CTU dovrebbe essere coinvolto non solo nell'esecuzione del provvedimento di "descrizione" ma anche nella valutazione dei requisiti tecnici di concedibilità.

In presenza di un fondato "sospetto di contraffazione" confermato da un'indagine tecnica preventiva (rispetto all'esecuzione del provvedimento di "descrizione"), la parte descritta non potrebbe pretendere un diritto di riservatezza proprio sull'oggetto del sospettato illecito.

Inoltre, un'indagine tecnica preventiva permetterebbe di circoscrivere con precisione l'oggetto della descrizione e quindi di limitare al massimo la divulgazione di informazioni riservate.

Rimarrebbe, poi, sempre la possibili-

tà di disporre che gli elementi di prova raccolti dal perito descrittore siano classificati, ai fini dell'accertamento della contraffazione, in elementi dirimenti ed elementi rilevanti, e che i secondi siano acquisiti in modo segreto in modo tale da essere disponibili in futuro (in sede di consulenza tecnica della causa di merito) se si dovesse arrivare alla conclusione che siano in effetti dirimenti e non solo rilevanti.

È evidente che quanto da me pro-

spettato complica il processo di concessione della descrizione brevettuale, ma sono convinto che il diritto alla "descrizione" meriti di essere salvaguardato tanto quanto il diritto alla "riservatezza delle informazioni".

Ritengo, inoltre, che i titolari di brevetti preferiscano affrontare una fase di consulenza tecnica preventiva (anche onerosa) piuttosto che vedere le loro richieste di descrizione sistematicamente non accolte.

## Il Convegno AIDB 2007 sulla documentazione in proprietà industriale

*Guido Moradei*

Si è tenuto a Torino nei giorni 8 e 9 ottobre il terzo convegno dell'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali organizzato in collaborazione con il settore Brevetti e Marchi e Patlib della Camera di Commercio di Torino.

Nella presente edizione, che ha avuto circa 150 partecipanti nelle due giornate, il programma è stato suddiviso in quattro sessioni, delle quali una di carattere generale e tre orientate rispettivamente ai settori design, meccanica e chimica.

L'apertura dei lavori è stata salutata dall'intervento straordinario del vice alto commissario alla lotta alla contraffazione Antonello Colosimo, che ha ricordato quanto il proprio ufficio in collaborazione con l'UIBM sta facendo, con particolare riferimento alla creazione dei desk anti-contraffazione.

La sessione dedicata alla documentazione in materia di design indu-

striale è stata forse la prima nel suo genere a livello internazionale, confermando l'interesse che tale materia riveste per l'industria nazionale e di conseguenza per i professionisti della ricerca documentale che sempre più spesso, oggi anche grazie alle diverse banche dati con immagini divenute disponibili tramite internet, sono chiamati ad effettuare.

Torino del resto è stata designata World Design Capital 2008 ed il convegno AIDB ha voluto ricordarlo con l'intervento del presidente della società che gestisce l'evento, il dr. Giuliano Molineri.

Da segnalare in questa sessione, moderata dall'ing. Giuseppe Quinterno (Jacobacci), gli interventi del prof. Stefano Sandri che, in rappresentanza dell'UAMI, ha affrontato la questione della novità e del carattere individuale citando casi di opposizioni comunitarie, della dottoressa Silvia Vincenti (OMPI) che ha svolto un'approfondita relazione sul Design Internazionale, la Classificazione di Locarno ed i servizi di documentazione forniti dall'OMPI a riguardo, e del dr. Antonio Scutiero (Fildata) che dopo aver fornito una serie di dati statistici sull'andamento dei depositi di design a livello internazionale, ha esaminato dei case studies di ricerca documentale svol-

A tutti i nostri lettori  
i migliori Auguri  
di Buon Natale e Felice 2008

ti con successo utilizzando diverse fonti.

Nella sessione meccanica, moderata dall'ing. Alberto Manservigi (G.D.), si sono succeduti gli interventi dell'ing. Alconchel Ungria, direttore degli esaminatori del settore automotive dell'EPO a L'Aja, che ha trattato l'organizzazione delle fonti documentali all'EPO, il dr. Filippo Volpi (Centro Ricerche FIAT) che ha illustrato come è organizzata la gestione della proprietà industriale nel CRF ed in particolare la ricerca documentale, mentre il dr. Massimo Barbieri, ricercatore documentale dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Milano, ha descritto come tale attività viene svolta nell'ateneo milanese, approfondendo alcuni aspetti tecnici molto attuali sulla ricerca nel settore delle nanotecnologie.

Nella sessione chimica, moderata dal dr. Daniele Pieraccioli (Dompè) in rappresentanza di AICIPI, vi sono stati gli interventi del dr. Massimo Sponton, direttore IP della Novamont, la cui responsabile R&S d.ssa Catia Bastioli ed il suo staff sono stati recentemente premiati dall'EPO come "Inventor of the Year 2007" per i brevetti sulle plastiche biodegradabili, e della d.ssa Micaela Maffeis, responsabile della documentazione brevettuale in GlaxoSmithKline, i quali hanno fornito un interessante quadro su come nelle rispettive aziende è organizzata la proprietà industriale e, nel caso della Maffeis, la ricerca documentale. Per concludere, la d.ssa Ilaria Goss, esaminatrice in chimica farmaceutica all'EPO di Monaco, ha fornito indicazioni su come vengono svolte le ricerche nel suo settore in quella autorevole sede. Gli interventi di carattere generale collocati al centro della giornata moderati dall'ing. Bruno Cinquantini (N&G) sono stati del prof. Vincenzo Pozzolo (Politecnico di Torino) sulle tematiche IP in ambito universitario, del dr. Francesco Fiussello (Studio Torta) sulla riforma EPC 2000 e le sue ricadute sulla documentazione, dell'ing. Michele Fattori (Basell Poliolefine), past president AIDB, sul coordinamento dei Patent Information User Groups europei e quindi, nel pomeriggio, la d.ssa Isabella Targa

ed il dr. Angelo Capone, rispettivamente per InfoCamere ed UIBM, hanno aggiornato i presenti sulle diverse novità in corso di attuazione a livello nazionale che, si spera a breve, dovrebbero consentire un notevole miglioramento nell'accesso ai dati ed ai documenti italiani, anche grazie alla pratica del deposito elettronico che pare aver superato le difficoltà iniziali per diffondersi in modo sempre più capillare.

La d.ssa Mariangela Ravasenga, responsabile della Sezione Brevetti e Marchi e Patlib presso la Camera di Commercio di Torino aveva del resto in apertura della giornata già an-

ticipato i dati assolutamente positivi che, come è noto, proprio questa Camera sta registrando in materia di deposito elettronico, ora utilizzato a Torino nella quasi totalità dei casi.

A completamento della manifestazione vanno citati i workshop tenuti dai principali produttori e distributori internazionali di banche dati e servizi online e l'esposizione dei servizi commerciali cui hanno partecipato anche altri operatori del settore.

Per ulteriori informazioni sull'attività dell'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali si invita a visionare il sito web [www.aidb.it](http://www.aidb.it)

## A prescindere ... (de neglegenda re)

*Gian Giuseppe Masciopinto*

L'intervento di Marco Andreolini sulla "interpretazione delle rivendicazioni alla luce della recente giurisprudenza" tenuto nell'Assemblea del 28 marzo 2007 si presta ad alcune considerazioni e commenti. L'intervento, infatti, non precisa se la giurisprudenza italiana citata riguarda brevetti convalidati in Italia dopo Esame Europeo o brevetti italiani che non hanno ricevuto alcun esame di merito. Come avrebbe detto Totò, la giurisprudenza citata è "a prescindere ...".

### **Premessa**

Quando un cliente (inventore o azienda) si presenta presso uno studio brevettuale per il deposito di una domanda di brevetto per invenzione o per modello d'utilità italiano, il mandatario incaricato utilizza le informazioni ricevute dal cliente per predisporre la domanda. In alcuni casi il mandatario, se richiesto, procede ad una ricerca di anteriorità, ma nella maggioranza dei casi non effettua la ricerca.

Il problema tecnico risolto dall'invenzione viene descritto sulla base delle informazioni fornite dal cliente. Le rivendicazioni, analogamente, sono scritte, nella maggioranza dei ca-

si, inserendo nella parte preambolo quanto il cliente ha indicato come noto e nella parte caratterizzante quanto il cliente ha indicato come nuovo.

Qualora la domanda, successivamente, venga depositata presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, questa viene esaminata e finalmente, il problema tecnico risolto dall'invenzione viene precisato e, in genere, le rivendicazioni vengono riformulate. In particolare, le rivendicazioni vengono riformulate alla luce dell'arte nota più rilevante individuata dall'Esaminatore inserendo nella parte preambolo elementi rilevanti di tale arte nota e nella parte caratterizzante gli elementi di novità rintracciati nelle rivendicazioni e/o nella descrizione come depositata originariamente.

### **Le fattispecie in gioco**

L'interpretazione delle rivendicazioni in corso di CTU, nel caso di brevetto Europeo convalidato in Italia, è, come facilmente comprensibile, più semplice. Infatti, durante l'esame avanti l'Ufficio Europeo dei Brevetti è stata condotta un'analisi dell'arte nota, è stato precisato o individuato un problema tecnico e la sua

soluzione. Le rivendicazioni concesse sono la sintesi del problema tecnico risolto.

Un'eventuale azione di nullità totale o parziale è assimilabile, in tale caso, ad una procedura di opposizione o, come previsto in USA, di "Inter Partes Reexamination" e quindi la CTU, per analogia, si configura come una procedura di opposizione attivabile per tutta la durata degli effetti del brevetto e costituisce una prima fattispecie.

È comprensibile, dunque, che a fronte di una buona presunzione di validità del brevetto, "la ridefinizione delle rivendicazioni, consistente nella combinazione di caratteristiche già formanti oggetto di una rivendicazione con altre formanti oggetto di altre rivendicazioni è [sia] compatibile con quanto viene disposto dall'Art 59 n.3 (ora Art. 76 n.3 C.P.I.) in quanto comporta una limitazione dell'ambito complessivo iniziale del brevetto." (Andreolini, Notiziario dell'Ordine, Pag. 10, Col. 2).

È comprensibile anche che in tale contesto non sia consentito riformulare le rivendicazioni con integrazioni ed aggiunte "pescate" dalla descrizione in quanto tale possibilità

comporterebbe il rischio di ridefinizione del problema tecnico e della sua soluzione.

L'interpretazione delle rivendicazioni nel caso di brevetto Italiano che non ha subito alcun esame di merito è più problematica.

In genere, la parte preambolo non corrisponde ad un documento rilevante di arte nota e la parte caratterizzante sintetizza la soluzione di un problema tecnico tendenzialmente generico.

È presumibile che un'eventuale azione di nullità totale o parziale sia assimilabile, in tale caso, ad una procedura di Esame di merito delle rivendicazioni e della domanda.

La procedura di Esame di merito prevede il contraddittorio fra una sola parte, il titolare, e l'Esaminatore e, pertanto a prima vista, non ha alcuna analogia con la CTU e costituisce una seconda fattispecie.

È comprensibile, dunque, che a fronte di una scarsa o quasi nulla presunzione di validità del brevetto, sia consentito, in corso di CTU, riformulare le rivendicazioni con integrazioni ed aggiunte "pescate" dalla descrizione, senza per altro estendere l'ambito di protezione, in quan-

to tale possibilità è comunque prevista in corso di Esame di merito di una domanda di Brevetto.

### Conclusioni

A parere dello scrivente, la prima fattispecie ha, per l'evidente analogia alla procedura di opposizione, chiara corrispondenza con la CTU. La seconda fattispecie non sembra avere una chiara corrispondenza con la CTU, ma se tale seconda fattispecie vi deve essere gestita, sembra allo scrivente che l'impossibilità di riformulare le rivendicazioni, con integrazioni ed aggiunte "pescate" dalla descrizione allo scopo di meglio precisare il problema tecnico risolto, sia penalizzante per il titolare del brevetto non esaminato, anche se, trattandosi di titolare meno virtuoso (colui che non ha sottoposto a esame la domanda di brevetto), forse sarebbe doveroso un atteggiamento punitivo rivolto a limitarne la capacità di intervento.

Resta un dato di fatto, la giurisprudenza, a parere dello scrivente, dovrebbe documentare le due diverse fattispecie, porsi il problema di come tenerne conto e non operare "A PRESCINDERE ...".

### In questo numero

Il punto sulla ratifica da parte dell'Italia dell'EPC 2000  
Paolo Pederzini ..... Pag. 1

Il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2007  
Attribuzione dell'incarico all'Ufficio Brevetti Europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di anteriorità (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 250, Serie Generale, del 26 ottobre 2007) ..... » 3  
Il Consiglio dell'Ordine

L'interpretazione del brevetto dopo EPC 2000 ..... » 6  
Lamberto Liuzzo

L'Ufficio Europeo dei Brevetti conferma la precedente prassi per il deposito di domande divisionali di brevetto europeo ..... » 8  
Micaela Modiano

Il caso OPEL una apertura di credito al merchandising? ..... » 10  
Guido Maffei

Cina, Internet keywords.  
Ne avevamo bisogno? ..... » 17  
Stefano Marzocchi

Sulla (im)possibilità per il CTU di utilizzare prove di anteriorità o predivulgazione non prodotte dalle parti ..... » 18  
Gianfranco Crespi

Descrizione:  
misura troppo invasiva? ..... » 20  
Alberto De Ros

Il Convegno AIDB 2007 sulla documentazione in proprietà industriale ..... » 22  
Guido Moradei

A prescindere...  
(de neglegenda re) ..... » 23  
Gian Giuseppe Masciopinto

Organo dell'Ordine dei Consulenti  
in Proprietà Industriale

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

Direttore Responsabile:  
Paolo Pederzini

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

Segreteria di Redazione:  
Elisa Franchina

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

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