

Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XXV - N. 2 - Novembre 2010

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

Indirizzo di salute

Gentili Colleghe e Colleghi, è doveroso che questo numero del Notiziario, il primo ad essere pubblicato dopo l'insediamento del nuovo consiglio eletto nell'assemblea di giugno, si apra con un indirizzo di saluto.

Questo indirizzo di saluto assume in primo luogo il carattere di un ringraziamento a Vittorio Faraggiana, Presidente di un consiglio che - per le vicende a tutti note - è rimasto in carica per un periodo molto lungo e che, oltre ad assolvere i suoi compiti istituzionali, ha saputo affrontare e superare con successo vicende affatto eccezionali, prima fra tutte la tormentata adesione dell'Italia all'EPC 2000, perfezionata all'ultimo momento quando molti si erano ormai rassegnati al pensiero che l'Italia non sarebbe stata più compresa nel novero degli Stati contraenti della Convenzione Europea. Una vicenda meritevole forse di essere raccontata in un libro (compresa l'azione a sorpresa di placaggio del Ministro degli Esteri attuata dal Presidente Faraggiana e dai Consiglieri De Benedetti e Macchetta con il risultato di riportare la legge di adesione all'EPC 2000 su una corsia preferenziale di approvazione in via di urgenza) e da cui possiamo trarre l'insegnamento che un Ordine relativamente piccolo quale il nostro può conseguire risultati importanti quando può contare sull'impegno corale dei suoi iscritti.

Andando con il pensiero al Consiglio uscente non si può poi fare a meno di rendere omaggio a due Consiglieri, l'Ingegnere Giambroco e l'Ingegnere Modiano,

che facevano parte della compagine iniziale ed hanno lasciato a noi consiglieri giovani (forse il termine non è tanto giusto, almeno nel caso di chi scrive: potremmo forse dire con meno esperienza) un tesoro di insegnamenti, simpatia e calore personale. Tratto, quest'ultimo, abbastanza inaspettato per chi, così come me, era stato abituato dai primi anni della professione a vedere in questi colleghi più esperti veri e propri mostri sacri, cui si esitava persino ad avvicinarsi se non compresi di timore reverenziale. Il ringraziamento si estende naturalmente a tutti gli altri consiglieri non espressamente citati in precedenza. Grazie ancora, dunque; grazie per quanto avete fatto, per quanto state facendo e per quanto farete: non mancheremo di certo di far riferimento a voi per il compito che siamo ora chiamati ad assolvere.

Due parole su questo nuovo consiglio di cui mi trovo ad essere portavoce insieme al Vicepresidente Zanolì. È un consiglio che riflette un esteso rinnovamento nella sua composizione e comprende per la prima volta due Colleghe, Marina Mauro ed Anna Maria Bardone: dato particolarmente gradito e positivo in quanto riflette la qualificata presenza di colleghe nel nostro Ordine in una percentuale (se i conti che ho fatto sono giusti) di poco inferiore al 40%.

Nelle prime due riunioni del consiglio entrante è emersa - ed anche questo è fatto molto positivo - la disponibilità di vari consiglieri ad agire per sviluppare l'attività del consiglio in sintonia con le esigenze manifestate da un Ordine che

cresce non solo in termini numerici ma anche, e soprattutto, a livello qualitativo ed ancora a livello di presenza sul territorio (anche se su quest'ultimo aspetto c'è ancora da fare). Fra gli aspetti già emersi come destinati ad essere affrontati (naturalmente senza che ciò incida sullo svolgimento dei compiti istituzionali, cui il recente decreto correttivo ha aggiunto anche il compito di organizzare un albo dei tirocinanti), vale la pena menzionare il nuovo impulso da dare al Notiziario ed al sito dell'Ordine, le tematiche assicurative e di tutela nei confronti di attività concorrenziali condotte in modo surrettizio da chi non è né iscritto all'Ordine, né avvocato e lo sviluppo, in particolare tramite periodici incontri di informazione e di formazione, di un rapporto ancora più stretto fra gli iscritti ed i colleghi da essi chiamati a rappresentarli in consiglio.

Dal nuovo presidente non vedrete arrivare - lo dico con chiarezza, e proprio per motivi di indole personale - proclami o grandi dichiarazioni di intenti. I temi da affrontare (non chiamiamoli problemi, con un po' di ottimismo della volontà) sono tanti, mentre il tempo disponibile - è bene non lamentarsi di questo in una congiuntura come quella che stiamo attraversando - è poco; mi pare però ci sia davvero tanta volontà di fare.

Dunque ancora grazie al Presidente Faraggiana e al consiglio uscente ed i migliori auguri di buon lavoro all'Ordine ed al nuovo consiglio.

Luciano Bosotti

In questo numero

Gli emendamenti al Codice della Proprietà Industriale

Imprenditori, imprese ed IPR

Ultime novità relative ai certificati complementari di protezione

News sul Brevetto Comunitario

Gli emendamenti al Codice della Proprietà Industriale apportati dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 131

Report riguardante il Convegno promosso dall'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale - Milano Centro Congressi Stelline, 28 ottobre 2010

Carissimi colleghi, riguardo al convegno in oggetto ho cercato di raccogliere in questo report gli aspetti di maggior rilievo evidenziati dai relatori e scaturiti dal dibattito che ne è seguito.

Spero che questi "appunti" vi possano essere utili per gli altri approfondimenti che la materia trattata richiede; vorrete scusarmi se posso aver non riportato alcuni argomenti di quanto dibattuto in occasione del convegno, ma ho cercato di evidenziare quelli che, secondo il mio parere, sono stati di maggior rilievo, senza alcuna pretesa di essere stato puntuale e completo nel riassumere quanto esposto dai relatori.

In apertura dei lavori l'ing. Vittorio Faraggiana, nella veste di Presidente del Convegno e già presidente del Consiglio dell'Ordine, ha presentato il nuovo Consiglio eletto con le votazioni del 15 giugno 2010, e che nella seduta del giorno 18 ottobre scorso ha a sua volta eletto l'ing. Luciano Bosotti alla carica di Presidente e l'ing. Enrico Zanoli a quella di Vice Presidente.

I componenti del nuovo Consiglio dell'Ordine sono i seguenti:

Presidente: Ing. Luciano Bosotti

Vice Presidente: Dott. Enrico Zanoli

Consiglieri:

Ing. Simone Bongiovanni

Dott.ssa Anna Maria Bardone

Dott. Fabrizio DeBenedetti

Ing. Gianfranco Dragotti

Ing. Carlo Luigi Iannone

Dott.ssa Marina Eliana Mauro

Geom. Paolo Pederzini

Ing. Antonio Enrico Maria Robbiani

Gli argomenti discussi sul tema oggetto del convegno.

Aspetti generali

Intervenendo su aspetti generali dei correttivi apportati al CPI dal D.lgs.

Paolo Pederzini

131, il Prof. Floridia rileva che l'articolo del correttivo era già pronto un anno dopo il 2005, quando il CPI è entrato in vigore e che le "correzioni" riguardano l'adeguamento delle norme agli sviluppi internazionali, come ad esempio l'entrata in vigore dell'EPC2000.

Tra le correzioni riguardanti la brevettabilità delle *invenzioni "biotech"* appare almeno criticabile la scelta di stabilire sanzioni - ex art 170-ter - sulle invenzioni biotecnologiche, che non trova alcuna norma corrispondente nell'EPC2000 o nelle varie normative Nazionali di recepimento della Direttiva Europea sulle Biotecnologie, ma che è stata introdotta con l'evidente obiettivo di soddisfare una certa opposizione politico ideologica alla brevettazione delle biotecnologie.

Le disposizioni regolatrici della materia avevano lo scopo di facilitare le imprese, ma stabilire poi delle sanzioni a carico di queste non pare avere molto senso, specie se si tiene conto che la materia è soggetta a un parere amministrativo e non già sottoposta a un esame più articolato.

Riguardo alle invenzioni biotecnologiche la Dott.ssa Marina Mauro evidenzia come, con le nuove disposizioni di cui all'art. 170-ter porteranno i richiedenti a preferire la via del Brevetto Europeo piuttosto che quella di procedere al deposito di domande di brevetti davanti all'UIBM.

Al riguardo il Dott. De Benedetti evidenzia che già in Commissione il problema era stato fatto presente ma che, considerate le indicazioni della Legge Delega, la Commissione ha

dovuto prevedere le sanzioni di cui all'articolo in discussione.

È mancata poi la correzione delle disposizioni riguardanti le *invenzioni dei ricercatori Universitari*, di cui all'art. 65 del CPI nella versione del 2005, rimaste inalterate. Il Prof. Floridia commenta che le norme che allora avevano disposto la titolarità del brevetto in capo ai ricercatori universitari non ha funzionato perché i ricercatori non brevettano principalmente per gli alti costi da sostenere. Si poteva porre rimedio, ma nulla è stato fatto.

Su quest'argomento la Dott.ssa Marina Mauro interviene segnalando che se le problematiche tra aziende e università possono essere semplificate con opportuni contratti; rimane irrisolto il problema che il ricercatore non è sempre il dipendente dell'Università, come nel caso dei dottorandi, di studenti, di borsisti. Le università cercano di risolvere la situazione con regolamenti interni del tutto opinabili nella nostra materia e che comunque non riguardano l'equo premio.

Il Prof. Floridia commenta che anche le norme che dovevano riconoscere alle amministrazioni locali la possibilità di sfruttare un marchio avente ad oggetto elementi del proprio patrimonio a fini commerciali dando luogo ad una riserva di registrazione sono state, almeno in parte disattese. Quanto previsto dall'art. 19, comma 2 dell'attuale CPI, e cioè che le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, le amministrazioni locali, possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio era già consentito, ma ora i proventi

derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.

L'Art. 6 Comunione

Le disposizioni prevedono che *se il diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili*; ma ora prevedono altresì che *le procedure davanti all'UIBM possono essere effettuate da ciascuno dei contitolari nell'interesse di tutti*.

Le nuove disposizioni, per noi mandatarî, si traducono in una facilitazione/semplificazione nelle procedure verso l'UIBM, ma le norme dettate dal Codice Civile rimangono in essere e lasciano aperto il problema di come applicare le diverse norme civilistiche sulla comunione coordinandole con quelle del CPI.

Pur volendo considerare che il mandatarîo/consulente non assume responsabilità nei confronti degli "altri comunisti", che non esprimono la propria volontà al mandato perché la responsabilità è di chi afferma di agire anche per conto di terzi e non del consulente (così intervento del Prof. Floridia), le nuove disposizioni di cui all'art. 6 ci impongono di avere la certezza che colui che firma il mandato si assuma la responsabilità di quanto ci ha incaricato, sia per provare la nostra diligenza nell'assunzione del mandato - preferibilmente per mezzo di una opportuna contrattualistica - sia considerando che:

- un titolo di PI attribuisce diritti esclusivi, da far valere verso terzi, ed è esso stesso oggetto di proprietà o titolo di credito in capo a ciascun partecipante alla comunione;
- in fase di presentazione di una domanda di brevetto o di registrazione, se riceviamo istruzioni da uno solo dei "comunisti" non possiamo sapere che cosa ne pensano gli altri, di qui la necessità di

far presente a chi ci conferisce l'incarico della necessità di regolare la gestione della domanda con gli altri contitolari, o di procurarsi un consenso iniziale a procedere e fornire informazioni al mandatarîo;

- in fase di prosecuzione, è bene sia chiarito chi - tra i contitolari - è il responsabile delle istruzioni e chi è responsabile dei pagamenti?

NOVITÀ RIGUARDANTI I MARCHI D'IMPRESA

Art. 8 comma 3 - Nomi e segni notori

Tale comma, che non ha diretta derivazione dalla Direttiva 89/104/CE, ora 2008/95/CE - stabilisce che i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico, sportivo, le denominazioni o sigle di manifestazioni e quelli di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, *se notori possono essere registrati o usati come marchi solo dall'avente diritto, o col consenso di questi*".

La riserva di registrazione pertanto è ora divenuta anche una riserva di disponibilità per cui dovremo tenere conto di nomi e segni notori per evitare eventuali conflitti.

Il nostro CPI, all'art. 156 - domanda di registrazione - prevede che debba essere specificato l'elenco dei prodotti e servizi che il marchio intende contraddistinguere, mentre una "prassi" che il "Regolamento di Marzo" (D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 - GU n. 56 del 9 marzo 2010) ha consolidato (art. 11, lettera h) è di indicare il solo titolo della classe per ricomprendere nella richiesta di tutela del marchio tutti i prodotti o servizi in essa inclusi (prassi seguita anche in sede UAMI per le domande di registrazione di marchi comunitari; in altri paesi non è così).

Tutto questo porta ad un sistema che non è armonizzato sul piano internazionale e che dovrà essere opportunamente corretto.

Art. 12 Novità

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del "vecchio testo dell'art. 12" secondo cui *non sono nuovi, ai sensi dell'art. 7, i segni che alla data di*

deposito della domanda consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio son state trasferite nell'art. 13 che regola la capacità distintiva dei marchi.

Riguardo alla verifica del requisito della novità dei marchi nella pratica dell'UAMI sarebbe in corso una sorta di processo di standardizzazione che vorrebbe incanalare le decisioni degli esaminatori il più possibile verso una giurisprudenza identificata dall'UAMI salvo casi particolari.

L'UAMI ha creato un sistema - data base - di comparazione di prodotti e servizi e, in futuro, per la similitudine tra marchi, con archiviata tutta una serie di decisioni rispetto alle quali l'esaminatore che trovi la decisione adatta al caso cui si sta dedicando deve adeguare il suo giudizio a questa decisione.

Si commenta che in questo modo verrebbe meno la discussione del caso sul piano pratico con le conseguenze facilmente intuibili.

Art. 19 comma 3 - Marchi delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni

La delega prevedeva una formula ambigua: dare diritto alle amministrazioni dello Stato di tutelare elementi grafici distintivi storico-ambientali cosicché si potessero coprire deficit di tali amministrazioni.

Le disposizioni attuali prevedono che lo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze o per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.

Art. 193 Reintegrazione

L'articolo come emendato dà la possibilità di essere reintegrato nei propri diritti al richiedente o al titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o della Commissione dei

ricorsi, se l'*inosservanza* ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di un'istanza a essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

Nel termine di due mesi dalla *cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza* deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea.

Nel testo previgente la reintegrazione era ammessa solo per i casi di forza maggiore (l'impedimento come causa della non osservanza di un termine), e solo la giurisprudenza della Commissione dei Ricorsi aveva recentemente permesso una interpretazione della norma nel senso codificato dagli emendamenti ora intervenuti.

Sulle novità processuali - La consulenza tecnica preventiva - Artt. 120-128-129 CPI

Il nuovo art. 128.5 stabilisce la possibilità, ricorrendo al presidente della sezione specializzata del tribunale, di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 969-bis del cpc che affida al consulente tecnico d'ufficio il compito di tentare una conciliazione tra le parti. Se la conciliazione non riesce, la consulenza potrà essere acquisita agli atti della causa di merito.

A sua volta, l'art. 120.6-bis chiarisce che le azioni di accertamento negativo sono proposte anche in via cautelare.

Di fatto dette norme codificano una procedura, quella dell'accertamento negativo della contraffazione che, pur in assenza di specifiche disposizioni, era già ammessa dalla giurisprudenza prevalente anche nelle azioni cautelari. In pratica l'avvenuto accertamento negativo della contraffazione in sede di consulenza preventiva potrà indurre il giudice a non concedere l'inibitoria o altro provvedimento d'urgenza in sede di proseguimento della lite giudiziaria anche in sede cautelare (Prof. Florida).

Con l'introduzione di questo "isti-

tuto", in caso di controversie giudiziarie, si dovrà valutare se partire dalla consulenza tecnica preventiva, che inevitabilmente avrà tutti i pregi e i difetti di quella che viene disposta in corso di causa, ma dove non c'è partecipazione del Giudice in quanto il procedimento si chiude con la relazione del CTU in risposta ai quesiti, oppure se procedere diversamente, ad esempio ricorrendo alla richiesta di provvedimenti cautelari.

È importante tenere presente che la differenza tra la consulenza tecnica preventiva e quella "ordinaria" in corso di causa sta nel fine conciliativo della prima. E su questo si giocano le capacità del CTU.

Sull'argomento in discussione vengono poste diverse domande alle quali i relatori hanno cercato di dare risposte pur tenuto conto che si tratta di norme innovative.

- Essendo il nuovo istituto direttamente collegato con le disposizioni di cui all'art. 696 bis c.p.c. esso non è esperibile inaudita altera parte.

- Se l'oggetto della consulenza tecnica preventiva è la richiesta del terzo di accertare la validità del brevetto perché si teme di poter essere oggetto di un provvedimento cautelare per contraffazione, sarebbe sempre possibile per il titolare del brevetto promuovere un procedimento cautelare - descrizione o sequestro - se ricorrono i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

- La consulenza tecnica preventiva non dovrebbe incidere negativamente sul requisito del *periculum in mora*, almeno per ragioni di coordinamento e di opportunità.

- Se una parte chiede la consulenza tecnica preventiva il Giudice dovrà concederla tenuto conto che essa tende a raggiungere una conciliazione tra le parti.

- Quando una consulenza tecnica preventiva viene richiesta dal titolare del brevetto oppure dal terzo, se il *periculum in mora* e il *fumus boni iuris* sono provati, dovrebbe essere possibile per il Giudice concedere provvedimenti cautelari con la conseguenza per cui procederebbero sia la consulenza pre-

ventiva che il provvedimento cautelare. (Prof. Florida)

- La consulenza tecnica preventiva è certamente utilizzabile nel provvedimento cautelare. Cosa succederà quando il Giudice avrà conoscenza della consulenza tecnica preventiva è tutto da verificare.

Quanto alla riscrittura dell'art 129 del CPI, comma 1, che accorpa *descrizione e sequestro*, è opinione condivisa che esse vanno nella direzione di consentire un vantaggio in termini di guadagno di tempo nello svolgimento delle procedure.

Tali disposizioni prevedono che il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Si ha così una sorta di "sommarrizzazione" del processo di cognizione.

La partita si gioca nella fase cautelare e si esaurisce nel termine di pochi mesi.

Ancora sulle correzioni apportate al CPI del 2005, con particolare riferimento alle norme sui brevetti

L'ing. Bosotti evidenzia l'importanza di non sottovalutare alcune piccole correzioni, forse meno evidenti, ma di rilievo non minore rispetto a quelle di cui si è già discusso.

Art. 5 comma 2: (esaurimento dei diritti del titolare di un titolo di proprietà industriale). In precedenza la norma si riferiva unicamente ai marchi d'impresa, mentre ora si applica anche alla materia dei disegni/modelli e dei brevetti.

Secondo l'ing. Bosotti questa prospettiva potrà aprire situazioni d'incertezza, ad esempio riguardo al tema della riparazione della macchina brevettata, di per sé già abbastanza articolato.

In materia di disegni e modelli il tema potrà altresì collegarsi all'aspetto concernente se la classificazione attribuita al disegno o modello possa avere rilievo ai fini

della definizione dell'ambito di tutela del disegno o modello..

Modifiche agli artt. 46 e 47 (novità; divulgazioni non opponibili e priorità interna).

La correzione di cui al comma 3 dell'art. 47 introduce una semplificazione di formulazione nell'espressione del principio per cui per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 (novità) e 48 (attività inventiva) deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

È curioso notare che nella versione precedente, il comma 3 dell'art. 47 facesse riferimento alla verifica della sussistenza del solo requisito della novità.

Art 52 (rivendicazioni). Il Decreto correttivo aggiunge un comma 3-bis che, in adeguamento alle modifiche introdotte con l'EPC2000 al Protocollo d'interpretazione dell'art. 69 EPC, prevede che per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto si debba tenere nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

I problemi che si aprono sono tanti: ad esempio, un'antiorità non pre-pubblicata potrebbe consentire di far valere gli elementi considerabili "equivalenti" contro il requisito di novità di quanto è oggetto di una domanda/brevetto posteriore?

L'art. 64 (invenzioni dei dipendenti). Il Decreto correttivo ha introdotto altre modifiche nella regolamentazione della fattispecie del "dipendente inventore". All'inventore non retribuito per l'attività inventiva nel suo rapporto di lavoro o d'impiego spetta ora un equo premio anche qualora il datore di lavoro, o i suoi aventi causa *utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale*.

La normativa sull'equo premio, desunta dal progetto di legge del 1934, continua pertanto a essere oggetto di ripensamenti, quando la pratica corrente dimostra che ben di rado il dipendente avvia l'azione relativa in vigenza del contratto di lavoro, sicché la causa per il riconoscimento dell'equo premio finisce

per essere appannaggio pressoché esclusivo dell'ex dipendente (o dei suoi eredi).

Artt. 76 e 79 del CPI (limitazione del brevetto e modifica delle rivendicazioni). Le modifiche appaiono dettate da un'esigenza di armonizzazione con l'art. 138, comma 3 EPC2000, secondo il quale nei procedimenti davanti alle Corti competenti riguardanti la validità del brevetto europeo il titolare del brevetto ha il diritto di limitare il brevetto con emendamenti alle rivendicazioni e il brevetto così limitato dovrà essere considerato alla base del procedimento.

A livello nazionale la giurisprudenza prevalente ammetteva la possibilità di limitare il brevetto ma solo nell'ambito delle rivendicazioni originarie, senza cioè trarre elementi dalla descrizione e dai disegni.

La nuova normativa riconosce indubbiamente una facoltà di difesa più ampia al titolare, rendendo peraltro più difficile il lavoro del consulente chiamato a dare un parere sulla validità/non contraffazione di un brevetto in presenza di anteriorità che tolgano validità alla o alle rivendicazioni indipendenti e a buona parte delle rivendicazioni dipendenti: il titolare del brevetto avrà, infatti, la facoltà di difendere il suo brevetto puntando anche su caratteristiche originariamente non rivendicate, se del caso "pennellando" le nuove rivendicazioni sulla reclamata contraffazione.

Art. 76 (cause di nullità). Il nuovo comma 1, lettera c) secondo cui il brevetto è nullo anche se la protezione del brevetto è stata estesa, sana la carenza del testo previgente che non rispecchiava quanto disposto dall'art. 123, comma 3 della EPC.

La modifica al comma 2 dello stesso articolo 76 specifica che se le cause di nullità colpiscono parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto *stesso e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione*.

Appare auspicabile un corrispondente adeguamento del Regola-

mento al fine di chiarire i dettagli procedurali legati alla limitazione delle rivendicazioni in giudizio, in particolare al fine di chiarire se la limitazione derivante da una sentenza debba essere seguita da una corrispondente istanza presso l'UIBM.

Quanto alle modifiche all'articolo 79 del CPI suscita qualche perplessità l'eliminazione di ogni riferimento ai diritti dei terzi nel caso di limitazione del brevetto, quando tale riferimento è stato mantenuto nell'articolo 78 sulla rinuncia.

Ancora sull'art. 79 del CPI, considerato che il titolare del brevetto ha la facoltà di presentare limitazioni in ogni grado del giudizio viene da pensare che si potrà usare questa formulazione anche in corso di un consulenza tecnica preventiva o in una consulenza tecnica d'ufficio in corso di lite giudiziaria.

Articolo 122 (chiamata in giudizio dei titolari) Secondo la nuova formulazione - deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro degli aventi diritto *in quanto titolari di esso*. La norma si applica anche ai giudizi in corso (ex Art. 128, comma 2 del Decreto correttivo)

Art. 132 (consulenza tecnica nei procedimenti cautelari). Con la modifica apportata all'articolo 132 del CPI, segnatamente con l'introduzione, al comma 5, della norma per cui in tutti i procedimenti cautelari il Giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre consulenza tecnica, sono superate le decisioni giurisprudenziali precedenti che negavano la consulenza tecnica nei procedimenti cautelari.

Art. 136 e 201 (rappresentanza davanti alla Commissione dei Ricorsi). Superando ogni difficoltà di lettura del Codice del 2005, la rappresentanza dell'utenza davanti alla Commissione dei Ricorsi è nuovamente riconosciuta in modo esplicito come facoltà dei mandatarî iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale, al pari di quanto era previsto per i legali nominati dal richiedente.

Art. 144 (Atti di pirateria). A seguito della rimodulazione del dettato

della norma, modifica sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli, registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico. È auspicabile che analoga rimodulazione intervenga nel chiarire che le sanzioni penali trovano applicazione in materia di pirateria e non in già riguardo alle fattispecie di semplice contraffazione, che, pur se concorrenzialmente scorrette, non appaiono profilabili come atti di rilevanza penale.

Artt. 149, 150 e 199 (Deposito delle domande di brevetto europeo e primo deposito all'estero). Norme importanti sono quelle introdotte negli articoli 149 e 150 riguardanti il deposito delle domande di brevetto europeo e, rispettivamente, la trasmissione della domanda di brevetto europeo all'EPO. Adesso queste norme consentono di depositare il testo in inglese e riassunto in lingua italiana.

Non basterà evidentemente la sola traduzione del riassunto (come quello che normalmente precede la descrizione) ma occorrerà fornire un riassunto sostanziale di quanto previsto dall'invenzione affinché la Sezione Militare Brevetti possa apprezzare se trattasi d'invenzione suscettibile di essere vincolata al segreto per motivi di difesa militare. A queste disposizioni si collegano quelle di cui all'art. 198 come ora modificato.

La norma assume rilevanza primaria, ad esempio, per multinazionali presenti sul territorio nazionale tramite imprese controllate e che intendano tutelare le invenzioni fatte in Italia da tali imprese tramite un primo deposito di una domanda di brevetto all'estero.

Fino ad oggi si doveva chiedere apposita autorizzazione sulla base delle norme che regolavano le procedure di segretazione militare così come previste nel testo previgente dell'articolo 198, con tempistiche molto variabili.

La nuova formulazione dell'art. 198, pare ora escludere in modo chiaro dall'ambito di applicabilità della norma le invenzioni, i modelli di utilità, o le topografia tali da - non -

riguardare oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese. Esistono peraltro, soprattutto nei settori tecnologicamente più avanzati (componenti e apparecchi elettronici, laser, ecc.) casi di più difficile definizione.

Non è peraltro da escludersi che la Sezione Militare possa voler assumere al riguardo un atteggiamento restrittivo, tale da ridurre i margini di pratica applicabilità della nuova normativa.

Art. 161 (domande divisionali). Al richiedente è ora riconosciuta in modo esplicito la facoltà al Richiedente di presentare una domanda divisionale desunta della sua domanda di brevetto iniziale, anche in assenza di un invito da parte dell'UIBM e prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto. Probabilmente la materia sarà regolamentata nel dettaglio da una circolare attuativa dell'UIBM.

Le invenzioni "Pharma" e "Biotech"
La dottoressa Marina Mauro sottolinea come le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 45 del CPI (come corretto dal D.lgs n. 131) in collegamento con le disposizioni del nuovo articolo 81quinques del CPI (pure aggiunto dal D.lgs n. 131) riflettano le disposizioni di cui agli artt. 52 e 53 EPC2000.

L'articolo 61 del CPI, come corretto dall'art. 35, comma 1 del "Correttivo" porta a un cambiamento per i brevetti riguardanti prodotti farmaceutici: fatto salvo quanto previsto per i Certificati Complementari di cui all'art. 81, commi da 1 a 4, i Certificati Complementari per i prodotti medicinali e i Certificati Complementari per prodotti fito sanitari, sono concessi dall'UIBM sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.

È stato così ritenuto più opportuno spostare la norma che si riferisce ai Certificati Complementari "Italiani", cioè ottenuti ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, ormai non più attuale, inserendo in sua vece un richiamo ai nuovi Certificati Complementari di origine comunitaria.

Di fatto le disposizioni sul Certificato Complementare risultano quelle inserite nell'art. 81 del CPI "corretto", con l'aggiunta nel comma 5, che consente a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da Certificati Complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia (in buona sostanza si tratta di una licenza obbligatoria per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del Certificato Complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione (art. 81, comma 6 CPI attuale).

Inoltre nell'art. 61, riguardante le limitazioni del diritto di brevetto e quindi la cosiddetta eccezione sperimentale, è stato inserito opportunamente un nuovo comma 1-bis, che risultava prima incluso nell'art. 61(5) riguardante il Certificato Complementare.

Tale comma chiarisce che le Aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.

Mentre il precedente articolo 61(5) prevedeva solo la possibilità di produrre entro un anno dalla scadenza del certificato complementare, la nuova norma chiarisce che questa opzione vale anche entro un anno dalla scadenza del brevetto che copre il principio attivo o una possibile proroga del certificato complementare come quella che può avvenire in caso di estensione pediatrica ai sensi del Regolamento Euro-

peo n. 1901/2006. Infatti tale regolamento premia le aziende che intendono condurre studi clinici per lo sviluppo di medicinali pediatrici con una proroga di sei mesi della durata del Certificato Complementare di protezione.

Riguardo alle disposizioni di cui all'art. 170-bis in tema di adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche ci si domanda come potrebbe l'inventore americano dare risposta a quanto previsto dal comma 4, laddove è previsto che la domanda di brevetto relativa a una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, e in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai D.lgs. 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.

E ci si domanda: se l'UIBM rileva la mancanza del rispetto di questa norma procederà a rigettare la domanda ex art. 173 3, oppure assegnerà termine per formulare osservazioni come previsto al comma 7 dello stesso articolo?

Il dr. De Benedetti riferisce sul punto che nella discussione in Commissione sembrava che l'UIBM dovesse respingere.

È stata fatta passare una formula che con l'interlocutoria di cui all'art. 170-bis, comma 7, solo se mancano le condizioni di brevettabilità di cui all'articolo 81-quater, 81-quinques ed all'articolo 162 la domanda di brevetto sarà respinta.

Poi si applicheranno le sanzioni amministrative, ma il brevetto non dovrebbe essere respinto a causa della mancata dichiarazione di cui all'art. 170-bis, comma 4.

Un colpo al cerchio e uno alla botte

Bruno Muraca

Il Dizionario italiano Palazzi dice dell'aforisma *dare un colpo al cerchio e uno alla botte* "di chi per non disgustarsi due contendenti dà un po' ragione all'uno e un po' all'altro".

La cosa mi ha un po' sorpreso, perché, forse per deformazione professionale, io avevo sempre inteso l'adagio come l'emblema di chi cerca di raggiungere un determinato obiettivo passo dopo passo, controllando per approssimazioni successive tendenze contrapposte; in qualche modo intendevo l'aforisma, sbagliando, come la traduzione italiana del noto detto inglese che indica il raggiungimento di un determinato obiettivo per tentativi, *by trial and errors*.

Comunque sia, a me sembra che la sistemazione del Codice della proprietà industriale, la cui attesa revisione di modifica è apparsa sulla GU lo scorso 18 agosto 2010, e il relativo Regolamento di attuazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2010, si ispirino entrambi a tutte e due le accezioni possibili, giuste o sbagliate che siano, dell'aforisma italiano citato all'inizio.

Il Regolamento si basava sul primo testo del Codice della P.I. del 10 febbraio 2005 del quale però si conoscevano già ufficiosamente le modifiche anche sostanziali proposte; si è quindi determinato una sorta di avvistamento tra esso e il secondo testo di Codice, aggiornato appunto con le modifiche appena pubblicate. Occorrerà quindi una revisione del Regolamento del 9 marzo 2010 che tenga conto e faccia riferimento al Codice della P.I. appena aggiornato.

Uno dei Commissari ministeriali che aveva contribuito a preparare la bozza del Regolamento, dal momento che ormai era stato abbondantemente superato l'anno di tempo concesso per legge, aveva ammonito che sarebbe stato meglio aspettare a deliberare il Regolamento finché non fosse uscito il Decreto di modifica del Codice. È stato trattato come un mar-

ziano che vive fuori dalla realtà nazionale: il testo, dopo ben 5 anni di lavoro, era finalmente pronto; aspettare l'uscita del Decreto di modifica del Codice avrebbe comportato per la Commissione di ricominciare praticamente daccapo i lavori per adeguare il Regolamento al Codice aggiornato dalle modifiche... per venire a capo chissà quando!

Verrebbe quindi spontaneo ritenere che agendo in questo modo sia stata seguita l'accezione dell'adagio che suggerisce di fare una cosa per volta, di *dare un colpo al cerchio e uno alla botte* nel senso di sistemare prima il Regolamento e poi il Codice e poi di nuovo il Regolamento; insomma di procedere *by trial and errors*. Ma non è così! La dice lunga il fatto, pesante, di aver voluto cassare la riforma dell'Art. 65, relativa ai ricercatori di università ed enti pubblici, nel Decreto di modifica del Codice della P.I. appena pubblicato. Questa riforma, che, si badi, era contenuta nel testo licenziato dalla Commissione Ministeriale che ha preparato la bozza di testo del Decreto, sostanzialmente era orientata a parificare tra settore privato e università o enti pubblici di ricerca la cosiddetta disciplina dell'invenzione del dipendente: l'invenzione fatta da un ricercatore dipendente di Azienda, pubblica o privata che sia, che ha tra le sue mansioni anche quella, forfetariamente retribuita, della attività inventiva e che pertanto perviene all'invenzione, che ricade nell'ambito degli interessi aziendali, utilizzando e sfruttando tutti i mezzi e le facilitazioni che l'azienda normalmente gli offre, è di proprietà dell'Azienda e all'inventore spetta comunque il diritto inalienabile di essere nominato inventore e di ricevere eventualmente un equo premio a determinate condizioni previste per legge. Solo se l'Azienda rinuncia alla titolarità del brevetto e cioè rinuncia a brevettare a nome suo l'invenzione del ricercatore dipendente, questi può proce-

Confronto tra situazione italiana e quella internazionale

Attività di licensing e brevettazione

Dati 2008	Università italiane Rapporto Netval del Marzo 2010 (dati riferiti al 2009)		Johns Hopkins University
	Campione di Università (c.a 50)	Top 5	
Contratti di licenza	86	48	92
N° medio di contratti	2	9,6	
Entrate derivanti dalle licenze	€ 1.300.000	1.081.800	\$ 11.163.000 (€ 8.000.000 c.a)
Entrate medie per università	€ 4.400	€ 218.400	
Spese in PI	€ 2.147.500	€ 1.083.200	\$ 2.438.000* (€ 1.747.000 c.a)
Saldo	(€ 847.500)	(€ 1.400)	\$ 8.725.000 (€ 6.252.000 c.a)

(*) Le spese legali sostenute dal JHTT nel 2008 sono state complessivamente pari a \$ 6.114.000.
Ha ottenuto rimborsi da licenziatari per l'ammontare di \$ 3.676.000.

Fonte: Netval - rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria 2009

Confronto dei risultati della ricerca universitaria in Italia ed in Europa

Dati 2008	Italia (60 mln abitanti)	Spagna (47 mln abitanti)	Danimarca (5,5 mln abitanti)	Gran Bretagna (57 mln abitanti)
Totale invenzioni	401	973	296	3.616
Media invenzioni	9,3	15,4	22,8	22,6
Totale licenze	86	176	90	3.176
Media licenze	2	2,9	6,9	19,9
Totale entrate da licensing (K€)	1.300	2.400	10.200	54.300
Media entrate da licensing (K€)	34,4	40,8	783,8	339,1

Fonte: Netval - rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria 2009

dere in proprio a brevettare a nome suo l'invenzione.

Non è questa la sede per trattare in modo esaustivo la materia dell'invenzione del dipendente che presenta molte sfumature a seconda della natura del rapporto di lavoro che esiste tra dipendente e azienda. Ricordiamo solamente che in passato,

prima della cosiddetta riforma Tremonti e comunque prima del Codice della P.I., non vi era alcuna distinzione tra ricercatore privato e ricercatore dipendente da ente pubblico riguardo a questa materia e che presumibilmente la parificazione che si stava tentando di reintrodurre serviva ad aprire più facilmente un canale di

autofinanziamento per università ed enti di ricerca pubblici, a valle delle restrizioni imposte dalla cosiddetta riforma Gelmini. Senza alcun intento polemico, al di là di possibili esternazioni demagogiche applicabili solo teoricamente, è notorio a chiunque sia stato universitario che al ricercatore interessa certamente avere dei

riconoscimenti tangibili per le sue invenzioni, ma che non ha né voglia né strumenti e conoscenze adeguate per imbarcarsi da solo nell'iter, nelle procedure e nei costi della brevettazione, che di buon grado affida alla sua università, in cambio di soldi e di notorietà e, forse, di carriera. Tutto questo per concludere che, a mio personale avviso, la soppressione della riforma dell'articolo 65 nel Decreto di modifica del Codice della P.I. è più consona all'interpretazione classica che il buon Dizionario Palazzi dà dell'aforisma: *dare un colpo al cerchio e uno alla botte* come di chi, per non disgustarsi due contendenti, dà un po' ragione all'uno e un po' all'altro".

Difficile stabilire se non si è voluto urtare la suscettibilità di qualcuno, oppure se a buon diritto si è ritenuto più vantaggioso per università ed enti pubblici lasciare tutto come è; resta il fatto che, riguardo allo sfruttamento dei brevetti maturati nell'ambito di strutture pubbliche, è certamente più facile e sicuro, per uno che voglia ottenere la cessione onerosa o la licenza di un brevetto, trattare con una struttura consolidata, come può essere l'università o un centro di ricerca, che siano titolari e quindi proprietari del brevetto, che non con un singolo e magari sprovveduto ricercatore. Parlo per esperienza diretta per confermare che in generale le aziende interessate a un dato brevetto preferiscono definire la materia, e quindi sborsare denaro, con un ente piuttosto che con un privato qualsiasi che è per sua natura instabile temporalmente e logisticamente.

Ognuno può d'altronde farsi una propria idea e, per aiutarlo nell'impresa, mi è sembrato opportuno riprodurre due tabelle di comparazione, elaborate dal rapporto Netval del Marzo scorso (dati riferiti al 2009). La prima pone a confronto l'attività di licensing sviluppata da 50 università italiane (e di queste, dalle prime 5) rispetto ad una sola università statunitense. La seconda tabella 2 confronta i risultati della ricerca prodotti, in termini di invenzioni, dalle università di alcuni paesi europei.

Si vede come l'Università Italiana debba ancora compiere sostanziali passi avanti anche solo per superare

la Spagna, che tradizionalmente non è considerata una nazione "high tech", come lo sono nazioni come la Germania o la Gran Bretagna. Il fatto che le invenzioni continuino ad essere di proprietà del ricercatore che opera presso la Pubblica Amministrazione e che essa possa ottenere una parte delle royalties incassate dal ricercatore, nel caso che questi depositi il

brevetto e poi lo dia in licenza, crea solo una commistione di interessi che non aiuta a fare passi avanti. Dalla tabella allegata si nota anche che nel caso che l'Università acquisti dal ricercatore il diritto di depositare il brevetto a nome della medesima, il rapporto tra costi di brevettazione e ritorno economico dalle relative licenze è molto deludente.

Imprenditori, imprese ed IPR: spunti di riflessione

PierGiovanni Giannesi

È ormai ovvio osservare come soltanto l'offerta di prodotti e servizi innovativi consenta alle aziende italiane di rimanere con successo in un mercato internazionale aperto alla concorrenza di aziende che operano a costi sostanzialmente inferiori.

È altrettanto ovvio ritenere che la differenziazione sia la chiave di successo delle imprese e che in un mercato protetto da diritti di proprietà intellettuale (IPR) la competitività delle aziende possa essere raggiunta e mantenuta in modo più stabile.

Ognuno di noi ha ormai assimilato il fatto che la differenziazione può essere raggiunta soltanto attraverso l'innovazione e che i vantaggi ottenuti possono essere mantenuti soltanto se protetti in termini di proprietà intellettuale (know-how, copyright, marchi, design e brevetti).

Siamo tentati dalla semplificazione per la quale le aziende italiane fanno proteggersi in termini di marchio ed in termini di design per mantenere il vantaggio su ciò che di più prezioso le nostre imprese producono: oggetti unici dalla bella forma. Concentrarsi in termini di protezione su marchi e design trascurando brevetti e know-how sarebbe un errore. Gli strumenti di protezione offerti dalla proprietà intellettuale debbono essere utilizzati in parallelo. Possiamo qui chiederci perché marchi e design siano più popolari dei brevetti: nel caso di marchi e design l'oggetto della protezione è immediatamente noto mentre non lo è nel caso dei brevetti. Analogamente,

le differenze fra propri marchi e design e quelli precedenti o quelli dei terzi sono immediatamente percepibili. Non lo sono le differenze fra i propri brevetti e la prior art o i brevetti (o i prodotti e processi) dei terzi.

D'altra parte, rimane vero che, pur nella comune natura di diritto di esclusiva, esiste una differenza sostanziale: in termini di comunicazione, il destinatario del marchio e del "disegno" è il consumatore, mentre il destinatario del brevetto è l'imprenditore.

L'Italia, fra l'altro, ha una pratica solo recente di notifica della prior art in relazione alle proprie domande di brevetto. Esperienze di questo tipo erano state fatte solo da aziende che avevano esteso i propri brevetti nei paesi con esame di merito. Le aziende con un portafoglio brevettuale solo italiano non avevano potuto sviluppare la cultura del paragonare i propri progressi tecnici con quanto noto e così valutare le differenze prodotte dai propri sviluppi. Tale ricerca di anteriorità ed il successivo esame preventivo sono invece da tempo caratteristica di alcuni paesi europei fra i quali la Germania.

Inoltre i costi di marchi e design sono facilmente rapportati ai vantaggi attesi, non altrettanto nel caso dei brevetti che sono di lettura meno immediata. Gli istituti comunitari nei casi di marchio e design ne hanno in particolare diminuito i costi e semplificato la gestione.

Nei brevetti europei (EP) le imprese italiane rivelano una attività significativa. E tuttavia, se nei marchi e disegni comunitari il rapporto DE/IT è circa 2/1, nei brevetti EP tale rapporto è superiore a 6/1.

Il brevetto "business driven"

Chiunque abbia contribuito alla stesura di un brevetto sa che l'espressione "ne vale la pena?" ha in questo caso un significato ben preciso. L'analisi dei propri risultati in relazione ai mezzi utilizzati, la necessaria differenziazione rispetto all'arte nota e la verifica se la protezione probabilmente ottenibile corrisponda ad un reale vantaggio competitivo, e quindi ad un valore, richiede comprensione delle esigenze del business, dei contenuti tecnici e delle possibilità (e dei limiti) che lo strumento brevettuale offre (aspetto legale).

Un brevetto, alla fine, protegge la soluzione di un problema tecnico. Se tale soluzione è di interesse al business in quanto ne rappresenta un vantaggio competitivo essa vale il costo della sua protezione tanto più se le soluzioni alternative non siano ritenute equivalenti dal punto di vista della qualità dei prodotti (o processi, metodi e servizi) interessati.

Il processo logico seguito nell'identificazione di un'invenzione brevettabile "business driven" parte dal bisogno del mercato, lo traduce in problema tecnico e ne definisce la soluzione in quanto essa non sia nota nell'arte. La definizione di tale soluzione con linguaggio che ricostruisca il vantaggio competitivo nel modo più ampio possibile va oltre la mera lettura o riproduzione dei dati tecnici. Non è possibile fare un buon brevetto prescindendo dalla conoscenza del business e degli obiettivi dell'imprenditore. La relazione fra problema tecnico risolto (o risultato ottenuto) e la sua soluzione (i mezzi di cui si costituisce tale soluzione) in quanto "svelata" costituisce il cuore (il "gist") dell'invenzione o, se si vuole, l'idea di soluzione. Questa, si badi bene, non è svelata necessariamente prima che la soluzione si concretizzi. Nelle "problem inventions", nelle quali la corretta percezione del problema o la percezione di un nuovo problema indicano in modo ovvio la soluzione,

l'idea di soluzione corrisponde a tale percezione.

L'invenzione come vantaggio competitivo

Ai fini aziendali, una volta identificata l'invenzione come soluzione di un problema tecnico, le domande a cui l'imprenditore deve rispondere sono: l'uso in esclusiva dell'invenzione brevettata darebbe alla mia azienda un vantaggio competitivo? E se un concorrente avesse accesso a tale vantaggio competitivo la sua conduzione del business migliorerebbe? Migliorerebbero i suoi prodotti o servizi? Migliorerebbe il suo modo di produrre? Lo stesso concorrente non potrebbe raggiungere certi risultati senza impiegare la mia invenzione? Se al momento non ci sono alternative quanto tempo passerà perché se ne sviluppi qualcuna altrettanto efficace? Sono domande di questo tipo che portano a capire se l'invenzione valga i costi della sua protezione brevettuale.

Leva e dinamiche

Entrando in un mercato ad alta intensità di brevetti, un'azienda si troverà nella necessità di evitare i brevetti altrui e sviluppare proprie soluzioni. Sono spesso disponibili licenze che permettono di evitare costi di sviluppo e, eventualmente, costi di litigio. L'inizio di un business sarà dunque cauto e probabilmente lento. Le dinamiche cambieranno se e quando lo sviluppo in proprio abbia portato a soluzioni nuove che corrispondano ad un vantaggio competitivo percepito come tale dai concorrenti di dimensioni maggiori. Se la soluzione che interessa il concorrente è brevettata almeno in un suo paese di riferimento, la dimensione del concorrente è a tutto vantaggio dell'azienda che ha sviluppato la soluzione nuova o migliore. La dimensione gioca a favore del piccolo che ha un brevetto di interesse al grande. La leva non è altro che il rapporto dimensionale grande/piccolo: con una leva uguale a 10 ogni punto percentuale in royalty sul fatturato del più grande corrisponde al 10% del fatturato del piccolo. Con una leva uguale a 100 ogni punto percentuale in royalty corrisponde al 100% di tale fatturato. In

questo senso il brevetto è uno strumento adatto alle piccole imprese che siano innovative.

Attraverso licenze la piccola impresa entra quindi spesso nei business ad alta tecnologia come distributrice di prodotti sviluppati e fabbricati da aziende più grandi. L'esercizio di tali licenze o rapporti di distribuzione nell'ambito del proprio business sono spesso la premessa per sviluppare in proprio soluzioni a loro volta brevettate. Lo stare a contatto con i clienti e con gli utilizzatori offre occasioni di percepire esigenze irrisolte dei consumatori e quindi di sviluppare soluzioni tecniche che possano risolverle. È importante che la piccola impresa brevetti tali propri sviluppi e mantenga sui brevetti ottenuti una sua autonomia di azione. La piccola azienda dovrà infatti decidere se dare una licenza contro denaro, contro licenze incrociate, esclusive, semiesclusive, non esclusive o, addirittura, se litigare. Tali decisioni potranno influenzare il futuro delle aziende in modo strategico, o potranno essere l'occasione per la valorizzazione di asset che nelle mani di terzi più attrezzati avrebbero tutt'altro valore: le varie opzioni non si escludono necessariamente fra di loro. Il problema è quello di essere pronti con una strategia predefinita e di essere affiancati da organizzazioni (studi brevettuali e/o legali) in grado di offrire consigli competenti e realistici. Altre dinamiche sono in relazione al contesto competitivo inteso in senso lato ad includere i fornitori: ad esempio se l'azienda considerata è nel campo tessile e un suo brevetto riguarda un processo produttivo, il vantaggio competitivo che ad esso si associa è perso se il fornitore che ha messo a punto il macchinario lo può vendere anche ai terzi concorrenti, con ciò inducendo l'uso del processo brevettato senza la necessità di un permesso o licenza dell'azienda.

Valore

Un'ulteriore considerazione da fare è la seguente: i diritti di proprietà intellettuale di un'azienda corrispondono a gran parte del suo valore. Possiamo chiederci quale sarebbe il valore di tali diritti se essi fossero di terzi. Mag-

giore è il business, reale o prospettato, del terzo interessato (paesi x business/paese) maggiore è il valore di tali IPR, sia presi nel loro insieme, sia presi per sottoinsiemi. È ovvio che tale maggior valore è proporzionale all'estensione territoriale della copertura associata a tali diritti. In termini di valore oltre che in termini di mero vantaggio competitivo è essenziale che i diritti di proprietà intellettuale siano spendibili nel maggior numero di paesi possibile, soprattutto in quelli più rilevanti sul piano del business. Non solo in Europa (in tutta Europa), ma anche, per esempio, in Brasile, Cina, Corea, India, Russia e USA. È infine comprensibile che un diritto, per essere spendibile in un paese, debba essere in una lingua nella disponibilità del destinatario del diritto nel paese considerato.

Mentre i diritti di marchio, design, copyright e know-how hanno minime esigenze di "traduzione" i brevetti hanno proprio in Europa esigenze abnormi di traduzione che si trasformano per i vari paesi (le imprese di quel paese) e per l'intera comunità, in costi e complicazioni che costituiscono un vero e proprio svantaggio competitivo.

Se si considera tuttavia che i destinatari dei brevetti e della loro lettura sono gli imprenditori, o chi per loro, si capisce come le esigenze di traduzione debbano essere drasticamente semplificate. A ciascun imprenditore una soluzione per la quale ogni impresa europea (diversa da quelle di lingua inglese) che estenda i propri brevetti in un altro paese europeo sia costretta ad una traduzione in inglese parrebbe una situazione senz'altro accettabile. Rimarrebbe un vantaggio sulle imprese di lingua inglese che potrebbe essere controilanciato in qualche modo per esempio con le tasse.

Conclusione

Le imprese hanno trovato recentemente alcuni strumenti che facilitano la loro vita. Per darne alcuni esempi, il marchio e il disegno comunitari, la ricerca di anteriorità sui brevetti Italiani, il know-how difeso come tale, il codice unico della proprietà industriale e il relativo regolamento che allarga tra l'altro la possibilità di

agire in via di urgenza anche per l'accertamento della non contraffazione e per ottenere consulenze tecniche di ufficio.

Il legislatore italiano ha dunque tenuto in conto le esigenze delle imprese che innovano. Qui si citano alcuni obiettivi per il prossimo futuro:

- il brevetto EU a costi contenuti;
- la protezione delle invenzioni brevettate o del know-how di processo estesa ai prodotti importati con

- inversione dell'onere della prova;
- il marchio di forma e l'applicabilità ad esso del secondary meaning
- l'armonizzazione del design a livello internazionale (ad es. periodo di grazia).

In termini generali occorre ridurre i costi, semplificare, eliminare barriere alla protezione. A questo fine sarebbero auspicabili occasioni di incontro con un coinvolgimento esteso agli imprenditori piccoli e grandi.

Una decisione di buon senso per le divisionali europee

Micaela Modiano

Com'è purtroppo noto, in aprile di quest'anno è entrata in vigore una modifica della Regola 36 della CBE, cioè la regola che riguarda il deposito delle divisionali europee, che ha creato a tutti gli *European Patent Attorneys* non pochi grattacapi per determinare con precisione le nuove scadenze per depositare, appunto, una divisionale europea.

Infatti, nella sua versione precedente la CBE non prevedeva altro se non che la domanda sulla cui base si voleva depositare una divisionale fosse "pendente", mentre la nuova versione della Regola 36 della CBE prevede ora un periodo di 2 anni a partire dalla 1ª comunicazione della Divisione di Esame emessa per la domanda "genitrice", con la possibilità che tale periodo riparta successivamente per quella stessa domanda "genitrice" o eventualmente per le sue divisionali.

Questa modifica della Regola 36 della CBE comporta in molti casi che sia proprio un *European Patent Attorney* a doversi studiare l'istruttoria di una domanda europea, di un proprio cliente o di un terzo, per vedere quando gli eventi di quell'istruttoria facciano scadere, per quella domanda europea, il termine per depositare una divisionale. Per fortuna, ad alleviare questo gravoso problema è però

arrivata una decisione della Camera dei Ricorsi allargata dell'UEB, che se non altro ha posto chiarezza rispetto al problema della "pendenza" di una domanda europea, requisito che tuttora permane nella Regola 36 della CBE. In particolare, si tratta della decisione della Camera dei Ricorsi allargata n. G1/09 del 27 settembre 2010, con la quale la Camera dei Ricorsi allargata ha - fortunatamente! - deciso che una domanda europea resta "pendente", anche dopo una decisione (eventualmente annunciata a voce, ad esempio al termine di un'udienza di fronte alla Divisione d'Esame dell'UEB) di rifiuto della domanda, fino all'ultimo giorno in cui è possibile presentare un appello contro la decisione di rifiuto, anche laddove non venga depositato alcun appello contro tale decisione di rifiuto. Infatti, seppure la Camera dei Ricorsi allargata ha riconosciuto che l'effetto di una tale decisione, se non appellata, parte dal giorno in cui la decisione è stata annunciata, tale effetto definitivo entra in vigore, a detta della Camera dei Ricorsi, solo il giorno dopo il termine ultimo per fare appello, e non prima.

Questo significa a sua volta, a detta della Camera dei Ricorsi allargata, che fino al termine ultimo per fare appello la domanda è ancora "pendente", in

quanto la decisione di rifiuto a quel momento non è ancora divenuta definitiva.

Questa decisione ha una portata molto positiva perché, come chiaramente spiegato nella decisione stessa, essa significa che nel caso in cui per una data domanda di brevetto europeo che venisse rifiutata dalla Divisione d'Esame, ma per la quale il termine per depositare una divisionale scadesse dopo la decisione di rifiuto, la divisionale potrebbe essere depositata - anche senza presentare un appello alla decisione di rifiuto - nel periodo posto a disposizione del richiedente per presentare appello (a patto ovviamente che il termine per depositare le divisionali per quel caso non scada prima). Ad esempio per una domanda europea rifiutata senza udienza orale ma mediante decisione scritta emessa il 1° aprile 2011 (data che piace tanto all'UEB per l'entrata in vigore di modifiche legislative da grattacapo...), e con termine per il deposito di una divisionale fissato per il 1° dicembre 2011, la divisionale potrebbe essere depositata fino al 10 agosto 2011. Invece, laddove il termine per la divisionale fosse fissato per il 1° luglio 2011, la divisionale potrebbe essere depositata appunto entro il 1° luglio 2011. La cosa importante è che in nessuno dei due casi sarebbe necessario presentare un appello contro la decisione di rifiuto, visto che in entrambi i casi l'effetto definitivo di tale decisione entrerebbe in vigore solamente l'11 agosto 2011. Certo questa decisione della Camera dei Ricorsi allargata dell'UEB non alleggerisce l'onere di determinare, per ciascun caso europeo, il termine per depositare le relative divisionali, ma se non altro elimina la necessità di presentare un appello contro una decisione di rifiuto per poter depositare, anche dopo la decisione stessa, una divisionale, e riduce così i costi per i nostri clienti almeno in certi casi. In questo senso, sembra ragionevole ritenere che almeno la decisione G1/09, pur riguardando un'area legale - quella delle divisionali - dove l'UEB ultimamente ha intrapreso passi per certi versi scollegati dalla realtà delle esigenze professionali di chiarezza e semplicità procedurale, sia una decisione di buon senso.

Un saluto alla crowded art

Claudio Balboni

La sentenza del 18 marzo 2010, pronunciata dal Tribunale di Primo Grado della Comunità Europea (o Corte Generale, a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009), nella causa T-9/07, oltre ad essere una delle primissime pronunce della Corte Europea in relazione al settore del *design*, introduce alcune specifiche di rilievo in questo ambito che non possono non essere prese in considerazione da parte degli operatori del settore e che differenziano il sistema europeo da altri attualmente vigenti, segnatamente da quello nostrano.

La sentenza in questione è stata pronunciata in occasione di un ricorso avente ad oggetto una dichiarazione di nullità, dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno in data 27/10/2006 (nel corso del procedimento R 1001/2005-3) ed ha avuto come parti la Gruppo Promer Mon Graphic SA e la PepsiCo Inc. Precedentemente a tale pronuncia, quantomeno a livello nazionale, era pressoché affermata in giurisprudenza la teoria della *crowded art*.

In particolare sia l'art. 33.2 che l'art. 41.2 del c.p.i. (nonché l'art. 10 del Regolamento Comunitario 6/2002 sui disegni e modelli) prevedono che nell'accertare il carattere individuale (art. 33.2) o nel determinare l'estensione della protezione (art. 41.2) di un modello si deve considerare il margine di libertà dell'autore nella realizzazione dello stesso. Queste norme, come è stato detto (Codice della Proprietà Industriale, Ghidini-De Benedetti, ed. 2006, pag. 112) consentirebbero all'interprete di "graduare gli standard di protezione a seconda che i settori industriali siano più o meno affollati [...] o più o meno tecnici".

Pertanto la norma in esame, mutando un orientamento statunitense e fatto proprio dalla giurisprudenza italiana (App. Milano

24/09/1991 in Giur. Ann. Dir. Ind., 1991 p. 704, Trib. Milano, 05/03/1990, ivi, 1990 p. 421) tenderebbe a sostenere che la possibilità di registrare un trovato come modello sarebbe strettamente dipendente dal settore merceologico nel quale il suddetto trovato è collocato.

La conseguenza evidente è che in settori particolarmente tempestati da innovazioni estetiche, per la registrazione di un modello sarebbe sufficiente un basso livello di originalità rispetto a quanto già esistente. L'orientamento in esame, definito appunto della *crowded art*, trova applicazione anche in sede contraffattoria (sosteneva infatti il Tribunale di Milano, nella sentenza del 5/03/1990, che "così come, in un settore affollato, è sufficiente richiedere un gradiente di originalità di modesta consistenza al fine di accordare un ambito di tutela brevettuale, del pari, dovendosi valutare l'interferenza eventuale di un prodotto concorrente dovrà farsi applicazione di un omogeneo criterio di valutazione del gradiente di differenziazione, di tal modo che anche l'introduzione di modeste differenziazioni che modifichino percepibilmente la linea estetica oggetto della privativa, è idonea ad escludere la contraffazione").

Questo ovviamente permette una maggiore libertà di movimento a quei *designer* che si trovano ad operare in settori particolarmente affollati e richiede che il loro margine di libertà sia necessariamente ridotto dal contesto. Il tutto con la conseguenza che in questi casi occorrerebbe "accontentarsi" di un'inventività minore.

Questo orientamento aveva come conseguenza logica quella di introdurre un enorme margine di discrezionalità in capo all'organo giudicante, in quanto nella valutazione dell'ammissibilità alla protezione di un *design*, come nella valutazione della sua contraffazione, lo stesso

non si trovava a dovere valutare solamente i due (o più) modelli in contesa, ma si trovava a dovere astrattamente prendere in considerazione il grado di affollamento dell'intero settore merceologico di riferimento, per compararlo poi con gli altri (quanti e quali poi?) nei quali era richiesto un margine di libertà "normale": il tutto al fine di determinare se per quel certo modello ci si dovesse accontentare di un margine di libertà dell'autore ridotto oppure no.

Tale orientamento era già stato oggetto di critiche ad opera di una parte della dottrina che non condivideva "l'affermazione ricorrente nella giurisprudenza [...] secondo la quale l'innovazione normativa recepirebbe le esigenze dottrinali della c.d. *crowded art*, per la quale nei settori in cui convivono numerosi prodotti anche differenze modeste in relazione alle forme preesistenti possono dare luogo ad un valido *design*" (Stefano Sandri "L'utilizzatore informato nel *design*", in "Il diritto industriale" del 5/2006, p. 411).

La decisione in questione, al punto 67, riprendendo un orientamento comunitario vigente (si ricordi anche la decisione T-153/08 della Corte del 22/06/2010 nella causa Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, contro UAMI) ha affermato che "occorre osservare che il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto interessato" con la conseguenza che "in mancanza di qualsivoglia limite imposto all'autore [questi è] libero nel realizzare il disegno o modello contestato".

La decisione, nel definire tale requisito, ha contribuito a specificare il significato dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 6/2002 sui modelli e l'art. 9 della direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/10/1998.

Anche il codice italiano è da repu-

tarsi attuazione della medesima direttiva (che all'art. 21 contempla come destinatari della stessa appunto gli Stati Membri), pertanto in base al costante orientamento giurisprudenziale che sostiene che "i giudici nazionali sono in ogni caso tenuti ad applicare il principio dell'interpretazione conforme e a considerare le norme di diritto interno tenendo conto del testo e delle finalità della direttiva per raggiungere il risultato perseguito nel testo comunitario" (di Luca Girardi e Giuseppe Buffone su www.altalex.com in "Il vincolo della Doppia Conformità nella ermeneutica del Giudice Nazionale: *interpretatio secundum constitutionem* ed *interpretatio iure comunitario*, Brevi riflessioni alla luce dell'ordinanza 57/2006 della Corte Costituzionale, che citano la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza 5.10.2004 n. 397 del 5 ottobre 2004, Bernhard Pfeiffer e Altri contro Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV) tale interpretazione, per traslato, andrà applicata altresì al diritto interno, con conseguente ridimensionamento, se non totale abolizione, della teoria della *crowded art*.

Le impostazioni di questa teoria "comunitaria" prendono invero le mosse dall'individuazione del margine di libertà dell'autore come un margine derivante dall'esistenza di vincoli o limitazioni al *designer* che siano inerenti alle "caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto" o che siano determinati dall'esistenza di "prescrizioni legislative". Si tratta in ogni caso di limiti maggiormente oggettivi rispetto all'affollamento di un settore.

Le caratteristiche tecniche del prodotto e le prescrizioni legislative sono invero oggettivamente fruibili: le prime perché possono essere desunte dalla natura del prodotto medesimo e le seconde perché sono individuabili positivamente.

Le caratteristiche che deve avere un prodotto possono essere individuate analizzando la funzione propria dell'articolo al quale è "applicato" un *design*. Se la sua funzione tecnica sarà limitata e vi sarà un limite notevole di mobilità artistica dell'autore, il relativo margine di

libertà sarà elevato. Contrariamente si dovrà concludere nel caso opposto.

Per quanto concerne invece le prescrizioni legislative, le stesse possono essere individuate tramite un esame della normativa inerente il prodotto oggetto di *design*. Le stesse possono essere relative al settore della sicurezza, all'isolamento acustico, all'isolamento termico o a quant'altro e sono riassumibili in una serie di norme tecniche che disciplinano il settore interessato. Ambo gli elementi consentono di evitare il riferimento a settori più o meno affollati che non permettono alcuna individuazione del limite al di sopra del quale un settore è denso di modelli ed al di sotto del quale lo stesso non lo è, con conseguente maggiore o minore libertà dell'autore nel realizzare un *design* ad esso relativo.

Conseguentemente, considerando che i sistemi di registrazione italiano e comunitario non contemplano un previo esame del modello al momento della sua concessione e che quindi questa giurisprudenza avrà un qualche peso solamente in relazione all'azionabilità di un certo *design* una volta che lo stesso sia ottenuto, occorre rilevare che quelli che in precedenza erano da considerarsi come elementi che potevano comprovare anche un maggiore o minore affollamento del settore, possono ora rilevare solamente ai fini della valutazione della novità e del carattere individuale. Pertanto altri modelli dovranno, da un lato, essere debitamente oggetto di prova positiva e, dall'altro, questa prova varrà solamente al fine dell'affermazione della carenza dei requisiti prima citati, ma non potrà essere addotta come elemento che testimoni un minor margine di libertà dell'autore nella realizzazione del modello.

Dopo il rischio di associazione, il Benelux di nuovo ai ferri corti con il diritto comunitario

Benedetta Costa

Recentemente il Benelux Office for the Intellectual Property, nel procedimento di opposizione Onel/OMEL¹, ha affermato che l'uso di un marchio comunitario in un unico Stato membro non può considerarsi effettivo ai sensi dell'art. 15 RMC. Pertanto l'ufficio del Benelux ha respinto la domanda di opposizione presentata dal titolare di un marchio comunitario, utilizzato esclusivamente nel territorio dei Paesi Bassi, nei confronti della registrazione di un marchio nazionale successivo. A distanza di meno di un mese l'Hungarian Patent Office ha applicato il medesimo principio e respinto l'opposizione proposta dal titolare del marchio comunitario City Inn contro il marchio nazionale successivo C City Hotel².

L'art. 15 del Regolamento sul marchio comunitario, al fine del mantenimento dell'esclusiva sul segno, richiede che il marchio sia oggetto di uso effettivo <nella Comunità>. Ai fini di quest'analisi interessa il profilo territoriale, l'estensione geografica che l'utilizzazione del segno deve possedere per essere considerato effettivo ai sensi della norma. A monte del problema della definizione del concetto di uso effettivo vi sono questioni molto rilevanti e dalla portata più estesa, che riguardano i principi su cui si fonda l'intero sistema del marchio comunitario.

Le decisioni dei due uffici nazionali hanno aperto una breccia, ora sta alla Corte di Giustizia pronunciarsi sull'argomento; se il punto di vista di Benelux ed Ungheria verrà confermato, gli attuali connotati del marchio comunitario verranno ridefiniti, così come il rapporto tra il sistema comunitario e quello nazionale.

Finora, il requisito dell'uso <nella Comunità> prescritto dall'art. 15 RMC veniva ritenuto sussistente nel caso di uso del segno in un solo Stato membro, così come previsto dalla Dichiarazione Congiunta di Consiglio e

Commissione del 1995³. Tale atto, pur non possedendo valore giuridico vincolante, ha comunque segnato per più di dieci anni il limite minimo di utilizzazione del segno sufficiente per mantenere l'esclusiva su di esso.

Per chiarire le implicazioni, di tipo pratico ma anche di principio, che può avere la definizione del profilo territoriale dell'uso del marchio comunitario, sembra utile esporre il punto di vista degli uffici nazionali che ne propongono una nuova interpretazione. Mr. Edmond Simon (direttore generale del Benelux Office for Intellectual Property) e il Dr. Mihaly Ficsor (vice-presidente dell'Hungarian Patent Office) in occasione della Regional Conference on the Coexistence of the Community and National Trade Mark Systems in Europe tenutasi a Budapest il 3 novembre 2009 hanno analizzato la situazione di convivenza tra i due sistemi di diritti ed esposto le ragioni per le quali sarebbe auspicabile che il profilo territoriale dell'uso, richiesto al fine del mantenimento del diritto di esclusiva sul segno comunitario, venisse valutato più restrittivamente. A parere dei due uffici nazionali, marchio comunitario e nazionale, che originariamente convivevano in equilibrio, si trovano ora in una situazione caratterizzata dalla preminenza del primo sul secondo. Le ragioni dell'attuale successo del marchio comunitario, però, non corrispondono alle finalità per le quali tale strumento è stato creato. Gli utenti vengono ora principalmente attratti dal marchio comunitario non tanto perché esso sia in grado di rispondere a specifiche esigenze (tra cui la predisposizione di una tutela più estesa funzionale ad una corrispondente utilizzazione), quanto piuttosto per la protezione più agevole ed economica che esso garantisce rispetto a quella fornita dal mar-

chio nazionale. E l'interpretazione di <uso effettivo nella Comunità> data dalla Dichiarazione Congiunta non fa che rinforzare questa "patologica" sproporzione tra i due sistemi. Un esempio concreto delle conseguenze che tale interpretazione è in grado di provocare è stato riportato dal direttore generale dell'ufficio del Benelux: se l'uso sufficiente a mantenere l'esclusiva sul segno è quello limitato anche solo al territorio di uno Stato membro, si deve pensare che l'utilizzo del segno, per esempio, nel solo territorio del Lussemburgo possa dar luogo ad un'esclusiva valida in tutta la Comunità. Una simile conseguenza è sembrata però iniqua, considerando che il Lussemburgo occupa solo lo 0,05% del territorio e comprende solo lo 0,08% della popolazione della Comunità. Ciò corrisponde al c.d. uso locale su scala europea. E dà luogo ad un'evidente sproporzione, che diventa ancor più evidente se si pensa che il marchio oggetto di utilizzo puramente locale potrà essere invocato contro ogni impresa che desideri registrare un segno identico o simile (per prodotti identici o affini) nel proprio paese, o in altro a sua scelta, anche se il titolare del marchio comunitario non avesse intenzione di utilizzare il proprio segno in quei territori.

Stando così le cose, Mr. Simon ritiene che il sistema delineato dal regolamento ed interpretato dalla Dichiarazione Congiunta potrebbe essere utilizzato per creare barriere nel mercato interno, laddove invece l'obiettivo della Direttiva 89/104/CE è specificamente quello di rimuovere tutti gli

¹Caso Leno Merken B.V. contro Hagelkruis Beheer B.V. La decisione è del 15 gennaio 2010.

²Decisione dell'11 febbraio 2010, sull'opposizione presentata dal titolare del marchio comunitario City Inn utilizzato esclusivamente sul territorio del Regno Unito.

³Joint Statement by the Council and the Commission del 20 ottobre 1995, riportata nel verbale della riunione del Consiglio in cui è stato adottato il regolamento sul marchio comunitario.

ostacoli <che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune>⁴. Sempre secondo Mr. Simon, l'attuale sistema non sembra infatti coerente con i propositi espressi dal Legislatore nel Regolamento: <promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'intera Comunità e un'espansione continua ed equilibrata mediante il completamento ed il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale> (2° considerando) e <permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica su tutto il mercato interno> (4° considerando). L'intervento del vicepresidente dell'ufficio del Benelux rileva che il sistema del marchio comunitario fondato sull'attuale interpretazione dell'estensione territoriale dell'uso effettivo sta dando luogo a situazioni contrarie all'obiettivo dell'abbattimento degli ostacoli alla libera concorrenza e della non discriminazione tra grandi e piccole-medie imprese. In particolare egli ha evidenziato che la percentuale di opposizioni basate su marchi comunitari anteriori è in continua crescita (intorno al 15% in meno di due anni) e non c'è ragione di pensare ad un decremento futuro. Ogni anno coloro che hanno intenzione di registrare un marchio in Benelux (il cui mercato raramente eccede le 30,000 registrazioni annuali, comprese quelle internazionali con effetti in Benelux) devono confrontarsi con 100,000 nuovi marchi comunitari. In conclusione, queste restrizioni difficilmente incoraggerebbero le piccole e medie imprese a registrare i propri marchi a livello nazionale (senza contare che il Regolamento parte dal principio guida, espresso al 2° considerando, secondo il quale <i marchi nazionali restano necessari alle imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello comunitario>)⁵. L'interpretazione dell'art. 15 RMC alla luce della Dichiarazione Congiunta, quindi, non solo non sarebbe d'aiuto per <rimuovere le barriere alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi> (1° considerando), ma priverebbe addirittura di significato l'intento espresso al 2° conside-

rando del Regolamento di <prevedere l'instaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare alle dimensioni della Comunità le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o fornitura di servizi>, poiché disincentiverebbe le imprese a registrare marchi nazionali a causa del rischio di conflitti con il marchio comunitario, più economico, più protetto e comportante meno obblighi per il titolare.

L'intervento di Mr Simon si conclude con l'auspicio che la nozione di uso genuino nel suo profilo territoriale limitato ai confini di un singolo Stato non giunga a costituire un principio generale. Esso infatti non dovrebbe trovare accoglimento in un mercato comune caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dei servizi e dall'assenza di barriere economiche. Un marchio comunitario per essere protetto nella Comunità dovrebbe essere oggetto di uso effettivo e genuino (in modo tale da giustificare la sussistenza di un'esclusiva a favore del suo titolare in maniera coerente con la funzione del segno protetta dall'ordinamento), proprio come un uso effettivo e genuino è presupposto di protezione nel sistema di registrazione nazionale ed internazionale. Questa prospettiva sarebbe in linea con l'intenzione del legislatore espressa nel 2° considerando del Regolamento, relativo al funzionamento del mercato interno.

La risposta alle considerazioni testé riportate non si è fatta attendere; infatti il commissario Barnier ed il presidente della commissione per il mercato interno Harbour hanno chiarito il proprio punto di vista in occasione della discussione parlamentare del 21 settembre 2010 sull'uso dei marchi nel mercato interno.

L'intervento di Barnier si è concentrato sull'evidenziare le distorsioni che subirebbe il sistema del marchio comunitario laddove si dovesse aderire all'opinione ungherese e del Benelux circa l'uso del marchio. In primo luogo verrebbe limitato l'accesso al marchio comunitario e restrizioni del diritto per ragioni di uso potrebbero rivelarsi nefaste per la lotta alla contraffazione. Richiedere poi un'estensione maggiore dell'uso del segno renderebbe difficile alle

piccole e medie imprese l'accesso al mercato, in particolare si potrebbero verificare problemi di *startup* e di conservazione della possibilità di richiedere la tutela in vista di un'espansione futura. Invece, mantenendo l'interpretazione attuale, le piccole imprese potrebbero registrare il marchio comunitario e negli anni a venire provvedere alla diffusione dei propri prodotti nell'intero mercato unico. Ad esempio, se un'impresa avesse interesse al mercato ungherese e dopo cinque anni fosse pronta per immettervi i propri prodotti, secondo la decisione del Benelux, troverebbe già un altro marchio nazionale posteriore, ma vincente a causa del non uso del primo segno in tutta la comunità.

L'intervento di Harbour si caratterizza per i toni enfatici ed esprime tutto il disappunto per le decisioni di Benelux e Ungheria, che vengono definite <assolutamente inaccettabili>. Secondo il presidente della commissione per il mercato interno le posizioni espresse dai due uffici limitano la portata del marchio comunitario e non possono essere ritenute ammissibili perché costituiscono un attacco cruciale al principio fondamentale del mercato interno. Secondo questo principio, infatti, non dovrebbero esserci discriminazioni tra imprese, di qualsiasi tipo esse siano e ovunque operino nel mercato unico.

Nell'attesa che la Corte di Giustizia venga investita della questione, si può pronosticare che la soluzione al problema dell'estensione territoriale resti invariata prendendo spunto dalle precedenti decisioni in tema di uso effettivo del segno ai sensi dell'art. 15 RMC. La Corte di Giustizia si è infatti già pronunciata sul concetto di uso effettivo e, sebbene non abbia affrontato propriamente il problema dell'estensione geografica di esso, ha già fornito indizi utili al fine di intuire come potrà venire risolta la questione.

⁴Così recita il primo considerando della Direttiva 89/104/CE.

⁵L'accesso difficoltoso alla tutela del marchio per le realtà imprenditoriali più ristrette è confermato dal fatto che per testare la disponibilità dei propri marchi le imprese devono verificare su tre diversi registri: uno nazionale (con requisiti d'uso), uno internazionale (con requisiti di uso negli Stati interessati) e in quello comunitario dove decine di migliaia di marchi vengono registrati ogni anno e dove la validità di essi non risente del non uso.

Nella decisione Vitafruit⁶, rispettando la premessa seconda la quale <non è possibile stabilire a priori, astrattamente, quale misura deve essere considerata minima per stabilire se l'uso sia serio oppure no>⁷, la Corte giunge a ritenere sussistente l'uso effettivo a fronte dell'analisi di tutta una serie di fattori che riguardano la vita del marchio, capaci di fornire indizi sulla serietà della sua utilizzazione. Partendo da un'indagine tesa a verificare se il segno in discussione realizzi tramite l'uso la funzione distintiva che gli è propria, si prosegue verso una valutazione dello sfruttamento del segno coerente con la sua funzione commerciale (trovare e mantenere uno sbocco per i prodotti che contraddistinguono) e, solo successivamente, si giunge ad indagare il profilo territoriale dell'uso, tenendo presente che, una volta soddisfatte pienamente le condizioni di cui sopra, <un uso anche minimo del marchio, o che coinvolga unicamente un solo importatore nello Stato membro interessato può bastare ad attestare la sussistenza di un uso effettivo ai sensi della Direttiva>⁸, poiché <l'importanza territoriale dell'uso è solo uno dei fattori che devono essere presi in considerazione, tra gli altri, per determinare se esso sia effettivo oppure no>⁹.

Da quanto esposto si evince che, ai fini della valutazione dell'effettività dell'uso, lo specifico aspetto della sua estensione territoriale viene preso in considerazione solamente come connotato ulteriore ed eventuale. Tale profilo, finora, non è stato considerato un aspetto da indagare autonomamente in sé per sé, ma tra altri fattori, e solo nella misura in cui altri elementi più qualificanti non siano in grado di fornire indicazioni certe sull'effettivo sfruttamento del segno. La dimensione territoriale di un elemento richiesto da una fattispecie, per certi versi analoga, viene indagata nella recente pronuncia sul caso PAGO¹⁰. Con tale decisione la Corte di Giustizia ha avuto modo di rispondere al quesito posto dalla Suprema Corte austriaca circa la possibilità di proteggere in tutta la Comunità, ai sensi dell'art. 9 n. 1 lettera c) del Regolamento, un marchio che gode di notorietà in un solo Stato membro. Sebbene in questa specifica questione non si discuta di uso effettivo del marchio

al fine di evitare la decadenza, il problema della dimensione territoriale di un requisito richiesto dalla fattispecie prevista dal Regolamento interessa comunque quest'analisi. La Corte ha precisato che, una volta presi in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa (la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo) <a livello territoriale, il requisito relativo alla notorietà deve considerarsi soddisfatto qualora il marchio comunitario goda di notorietà in una parte sostanziale del territorio della Comunità (...) trattandosi nel caso di specie di un marchio comunitario la cui notorietà sussiste nell'intero territorio di uno Stato membro, vale a dire quello dell'Austria, si può ritenere, tenuto conto delle circostanze della causa principale, che il requisito territoriale posto dall'art. 9, n. 1, lett. c) del regolamento sia soddisfatto>¹¹. Dalle parole della Corte si evince quindi che, per quanto riguarda la fattispecie della speciale tutela concessa dall'ordinamento comunitario ai marchi che godono di notorietà, un marchio conosciuto in un solo Stato membro merita di essere protetto in tutta la comunità, nei confronti di ogni marchio successivo identico o simile usato per contraddistinguere prodotti anche non affini.

Questa pronuncia consente una riflessione circa l'estensione del profilo geografico dell'uso richiesto ai sensi dell'art. 15 RMC. Oggetto della decisione PAGO è stata la giusta applicazione di una norma eccezionale rispetto all'intera disciplina dei segni distintivi; se si tengono infatti presenti gli effetti che la protezione di un marchio notorio comporta per i concorrenti del titolare, la verifica della sussistenza del requisito della notorietà (capace di giustificare una tutela così estesa come è quella extramercologica) dovrebbe essere valutato in maniera più rigida rispetto ad elementi richiesti da altre fattispecie, per così dire generali.

Se ciò è vero, si può dunque ragionevolmente pensare che per l'estensione territoriale dell'uso richiesto al fine di mantenere l'esclusiva sul segno ai sensi dell'art. 15 RMC, una volta verificate le altre circostanze indiziarie della effettività dell'uso, non sarà disposta una valutazione più rigorosa

rispetto a quella prevista per la verifica della diffusione territoriale della notorietà del segno.

Certo è che riconoscere in un uso limitato al territorio di un solo Stato un uso <nella Comunità> ai sensi dell'art. 15 RMC, significa promuovere il ricorso alla disciplina del marchio comunitario rendendolo appetibile anche alle necessità di imprese di piccole o medie dimensioni. Parallelamente però ammettere la protezione dell'esclusiva del titolare del marchio anche in presenza di uno sfruttamento del segno limitato ad una ristretta porzione del territorio della Comunità, comporta rendere meno agevole la libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico.

Pare quindi che la questione di fondo, la cui soluzione sarà rimessa alla Corte di Giustizia, consista nella scelta tra continuare nella promozione dello strumento del marchio comunitario, rendendolo sempre più allettante, anche per quelle imprese che occupano una piccola parte del mercato, oppure correggere leggermente il tiro e ridefinire i contorni di esso, ponendo una specifica condizione al mantenimento dell'esclusiva: un onere di utilizzazione del segno proporzionale all'estensione della stessa.

Ciò renderebbe il marchio comunitario uno strumento diverso e complementare al marchio nazionale e consentirebbe agli utenti di scegliere lo strumento più adatto alle caratteristiche della propria attività, riportando inoltre marchio comunitario e nazionale nell'originaria situazione di coesistenza ed equilibrio.

Qualunque sarà la decisione della Corte di Giustizia in merito, considerate le questioni non solo giuridiche, ma anche politiche ed economiche che la determinazione dell'estensione territoriale dell'uso ai sensi dell'art. 15 RMC porta con sé, si può affermare con certezza che l'argomento rimarrà a lungo terreno di scontro tra autonomie nazionali e Comunità Europea.

⁶Corte di Giustizia 11 maggio 2006, in C-416/04.

⁷Così Corte di Giustizia, caso Vitafruit, paragrafo 72.

⁸Così Corte di Giustizia 27 gennaio 2004, in C-259/02 (La Mer Technology, paragrafo n. 27).

⁹Così Corte di Giustizia 11 maggio 2006, in C-416/04 (Vitafruit, paragrafo n. 76).

¹⁰Corte di Giustizia 6 ottobre 2009 (C-301/07).

¹¹Così Corte di Giustizia 6 ottobre 2009, caso PAGO (C. 301/07, paragrafo 27-29).

La decadenza parziale per mancato uso di un marchio celebre:

la tutela extra merceologica e il principio di sviluppo naturale dell'impresa

Il Tribunale di Milano con la recentissima sentenza n. 11637/2010 ha consolidato un importante principio in materia di decadenza per non uso di un marchio celebre.

Tale sentenza costituisce infatti un ultimo e importante capitolo nell'orientamento giurisprudenziale che negli anni ha cercato di interpretare e definire la disciplina del marchio che gode di rinomanza per poter conferire al suo titolare la migliore tutela possibile nel mercato.

Nella fattispecie, la società olandese Creative Brands B.V. (facente parte del gruppo Peek & Cloppenburg società tedesca operante nel settore della vendita di abbigliamento multimarca e con una rete capillare di negozi prevalentemente nel nord-est Europa) aveva convenuto in giudizio la società Damiani International titolare del rinomato marchio DAMIANI a livello nazionale ed internazionale nel settore della gioielleria (in classe 14), per poter far accertare e dichiarare la decadenza parziale per mancato uso relativamente a prodotti di abbigliamento (in classe 25) rivendicati dallo stesso marchio.

Il marchio italiano DAMIANI in oggetto, depositato e concesso nei primi anni '80 per prodotti di abbigliamento e regolarmente rinnovato fino ad oggi, veniva considerato privo di validità dalla parte attrice che riteneva essersi estinto il diritto di marchio in capo al titolare per prodotti in classe 25 poiché non vi erano sufficienti prove nel mercato a dimostrare l'uso in commercio quinquennale necessario per evitare la decadenza disciplinata dall'art. 24 C.p.I. La parte attrice, titolare di una registrazione di marchio comunitario DAMIANI identico al marchio della convenuta in classe 25, depositava tale azione di cancellazione al fine di ottenere da parte dell'autorità giudicante l'accertamento giudiziale costitutivo della decadenza per mancato

Gianluigi Piselli

uso nel settore dell'abbigliamento del marchio anteriore italiano, considerato come possibile ostacolo all'uso e alla validità della propria registrazione comunitaria nel territorio italiano.

Il Tribunale di Milano, nel valutare la fondatezza delle richieste della parte attrice ha sviluppato un'importante interpretazione della normativa in materia di decadenza per non uso in relazione al marchio di rinomanza, mettendo in stretta correlazione il superamento del principio di specialità proprio dei marchi celebri e il principio di sviluppo naturale dell'impresa.

L'obiettivo infatti raggiunto dalla sentenza in esame è proprio quello di dimostrare che se un marchio celebre gode della tutela anche per prodotti diversi rispetto a quelli per i quali è stato registrato (cd. tutela extramerceologica), a maggior ragione può considerarsi protetto per i prodotti che sono stati rivendicati al momento della registrazione ma non ancora utilizzati o sfruttati dal suo titolare nei cinque anni successivi alla concessione.

Per poter giungere alle conclusioni della sentenza in esame è opportuno analizzare in via preliminare il concetto di marchio di rinomanza, approfondendo la funzione attrattiva del marchio e applicarla all'istituto della decadenza parziale per non uso. Il ragionamento espresso dalla sentenza dei giudici di Milano, partendo dalla funzione attrattiva del marchio che gode di rinomanza, giunge a dimostrare che la cd. tutela extramerceologica non sussiste solo nel divieto a terzi di utilizzare - indipendentemente dall'affinità - il segno per trarre indebito vantaggio dal suo carattere distintivo o recando comunque un pregiudizio ad esso, ma è rav-

visabile anche nel caso di decadenza parziale per non uso tutte le volte l'appropriazione da parte di terzi del segno dichiarato decaduto possa comportare un indebito vantaggio o un pregiudizio alla capacità distintiva o notorietà del marchio.

Il giudice di Milano, infatti, nella valutazione del caso concreto ha preso infatti in considerazione i principi di ordine generale della tutela del marchio, in particolare la funzione che il marchio possiede e la particolare tutela che ad essa viene conferita. Come è infatti noto, una delle funzioni principali del marchio è quella di distinguere prodotti e servizi offerti sul mercato dai diversi imprenditori, e per garantire questa funzione distintiva del segno la legge vieta l'adozione e l'uso di segni confondibili.

Tuttavia, la normativa in materia di marchi tende non solo a proteggere il marchio nella sua funzione distintiva ma anche nella funzione promozionale del segno proteggendo e tutelando pienamente gli interessi del titolare.

Il marchio svolge infatti anche un'importante funzione di comunicazione di un "messaggio" nel rapporto tra imprenditori e consumatori, e la sua notorietà ne facilita la memorizzazione, la percezione e il riconoscimento facendone un efficace strumento di attrazione.

Come confermato da consolidata dottrina e giurisprudenza in materia, tale funzione attrattiva o suggestiva del marchio lo qualifica come "collettore di clientela" e prescinde completamente da ogni rischio di confusione, ma si ricollega alla notorietà del segno ed all'intensità con cui il segno stesso è percepito dai consumatori.

In tal caso, il segno in sé acquista un valore di avviamento per il solo fatto di essere conosciuto, diventando uno strumento di comunicazione molto efficace indipendentemente dalla sua

utilizzazione per indicare prodotti o servizi: il marchio, affermato sul mercato, ha un valore "in sé", come strumento di comunicazione, indipendentemente dal riferimento a determinati prodotti.

Anche questa funzione di "strumento di comunicazione", oltre a quella distintiva, rientra quindi tra gli aspetti disciplinati e protetti dalla normativa sui marchi ed è proprio su questa funzione che si incentra il ragionamento e le conclusioni del Tribunale di Milano nella sentenza in esame.

Infatti, di fronte al riconoscimento di un marchio che gode di rinomanza, si deve sempre prendere in considerazione questo valore strumentale di "comunicazione" del marchio che l'utilizzatore del segno identico o confondibile sfrutterà per i propri prodotti anche diversi, non avvantaggiandosi necessariamente di un'eventuale confusione con il marchio originale, ma traendo indebito vantaggio dalla notorietà acquisita dal segno come mero strumento di comunicazione con il pubblico.

È proprio questa funzione attrattiva del marchio notorio che permette di superare il concetto di confondibilità tra i prodotti e conferire al marchio un regime di protezione maggiore rispetto a quello del marchio ordinario che consiste in una tutela extramerceologica

Secondo la normativa espressa dall'art. 12, 1° comma lett. e), C.p.i. viene infatti conferito ai marchi anteriori che godono di rinomanza il potere invalidante nei confronti di marchi successivi per prodotti non affini, anche in assenza di un pericolo di confusione, *andando quindi oltre al principio di relatività* e a prescindere dal rischio di confusione che, al contrario, condizionano la tutela del marchio ordinario e attribuisce al marchio notorio la capacità di sottrarre novità ai segni (identici o simili) successivi, anche se registrati per prodotti o servizi non affini (purché però la sua imitazione possa dar luogo a quel "vantaggio" o a quel "pregiudizio" di cui parla la norma).

Si può quindi affermare che il marchio beneficia della tutela ampliata extramerceologica ogniqualvolta l'imitazione di esso possa dar luogo a

quel "vantaggio" o a quel "pregiudizio" di cui parla la norma.

Attraverso la disciplina relativa al marchio notorio, il legislatore si distacca dalla funzione distintiva del marchio per prendere in considerazione il valore di "suggestione" di cui godono certi marchi che si traduce in una "capacità di vendita" del prodotto: si tratta quindi di un valore diverso e ulteriore rispetto al valore distintivo del marchio, comportando un importante significato pubblicitario del marchio.

La protezione conferita quindi dall'ordinamento alla funzione "attrattiva" del marchio permette quindi di tutelare pienamente gli interessi del titolare e salvaguardare gli ingenti investimenti aziendali e pubblicitari sostenuti da parte dell'imprenditore per far acquisire al proprio marchio la notorietà e la rinomanza nel mercato.

Il superamento del principio di specialità che si concretizza con la tutela extra merceologica viene infatti inteso da parte della giurisprudenza in esame come il giusto riconoscimento del notevole impiego di risorse economiche a livello aziendale e degli ingenti investimenti pubblicitari sostenuti da parte del titolare del marchio per aver ottenuto un elevato grado di notorietà e celebrità nel mercato e aver permesso un'elevata visibilità e notorietà del segno tra i consumatori.

Questo speciale riconoscimento conferito al titolare del marchio celebre consiste proprio nella possibilità di potersi riservarsi determinate categorie di prodotti e servizi differenti o non direttamente collegati rispetto a quelli del "core business" principale dell'azienda e comunque non affini a quelli per il quale il marchio ha raggiunto la notorietà.

Di conseguenza, il titolare di un marchio che gode di rinomanza può quindi avvantaggiarsi di una tutela rafforzata permettendosi di ottenere protezione per categorie di prodotti o servizi non ancora sfruttati dalla sua attività e che potrebbero ragionevolmente essere considerati come parte dello sviluppo naturale della propria impresa.

Il principio del superamento della

relatività della tutela del marchio che porta a considerare la tutela di un marchio che gode di rinomanza indipendentemente dal criterio dell'affinità dei prodotti, può venire applicato anche alla valutazione della decadenza parziale di un marchio di rinomanza

Per poter giungere a tale conclusione, il Tribunale di Milano ripercorre la concezione di tutela extramerceologica e il superamento del principio di specialità legato ai marchi di rinomanza e lo applica all'istituto della decadenza per non uso, sviluppando ulteriormente il principio già consolidato in passato dalla giurisprudenza e relativo allo "sviluppo virtuale dell'impresa".

Il principio della tutela extra merceologica conferita al marchio celebre non è da considerarsi a livello assoluto, ma interpretato ed applicato in relazione a tutti quei prodotti che il titolare del marchio registrato e notorio potrebbe ragionevolmente avere interesse a sviluppare. Solo in questi casi si potrebbero realizzare le due condizioni alternative di indebito vantaggio o pregiudizio alla notorietà.

Il ragionamento del Tribunale di Milano riprende e sviluppa ulteriormente l'orientamento giurisprudenziale che si era sviluppato in passato prima della prima della novella della legge Marchi secondo il quale "*si deve ritenere esclusa la decadenza parziale per tutti i prodotti rientranti nella sfera di sviluppo virtuale dell'attività di impresa*" (Tribunale di Milano, 13 maggio 1985).

La concezione di "sviluppo virtuale" dell'impresa viene quindi ripresa dalla passata giurisprudenza ed interpretata proprio per dimostrare la mancata decadenza parziale per prodotti che, indipendentemente dall'affinità, possano venire considerati possibili e futuri sviluppi "naturali e probabili" dell'impresa.

Tale principio viene quindi nuovamente sviluppato e interpretato parallelamente al superamento del principio di specialità e permette di dimostrare la non decadenza parziale del marchio notorio.

Il principio di sviluppo naturale di impresa permette di considerare e valutare in maniera piuttosto precisa

la mancata decadenza di un marchio notorio per una parte di prodotti proprio sulla base del superamento del principio di specialità che caratterizza il marchio celebre.

La decadenza si deve quindi escludere per quei prodotti che, nonostante non siano stati sfruttati in modo concreto e continuativo da parte del titolare, possono comunque essere considerati un possibile sviluppo futuro dell'azienda nel mercato.

Se infatti la normativa permette al titolare di un marchio notorio ha la possibilità di impedire a terzi l'uso del proprio marchio per prodotti non affini che possa comportare un "indebito vantaggio" o "pregiudizio" alla notorietà, a maggior ragione il principio della tutela extramerceologica costituisce la base per impedire la decadenza parziale per non uso in relazione a particolari prodotti o servizi rivendicati dal marchio notorio al momento della registrazione ma non ancora sfruttati.

Di conseguenza, è opportuno escludere l'applicabilità della disciplina dell'art. 24 in relazione ad un marchio notorio in tutti i casi in cui la dichiarazione di decadenza parziale potrebbe permettere a terzi di utilizzare e registrare il marchio identico, comportando un indebito vantaggio e un pregiudizio alla capacità distintiva e alla notorietà.

Tali condizioni verrebbero in essere in tutti i casi in cui terzi, sfruttando il mancato uso parziale di un marchio notorio, possano introdursi in particolari settori di mercato che rientrano nel possibile sviluppo naturale di un'impresa titolare di un marchio che gode di rinomanza.

Nel settore dei marchi celebri o di elevata rinomanza (quelli che un tempo venivano definiti come marchi "dei creatori del gusto e della moda" marchi) è più che ragionevole ipotizzare particolari operazioni commerciali di espansione in nuovi e differenti settori di prodotti e servizi, spesso anche attraverso attività di merchandising. Tale fenomeno è confermato dall'esperienza quotidiana e consiste ormai in un dato di fatto in relazione a tutti i maggiori marchi celebri a livello nazionale ed internazionale.

Di conseguenza tale espansione mer-

ceologica dell'attività del titolare di un marchio rinomato rientra ormai nel normale e più che prevedibile sviluppo naturale della propria impresa. La decisione del Tribunale di Milano conferma l'orientamento giurisprudenziale già introdotto e sviluppato da una recente sentenza della Corte di Appello di Roma in relazione alla decadenza parziale di un marchio notorio che ha espressamente affermato che: *"rispetto al marchio che ha acquistato una propria rinomanza deve escludersi l'applicabilità dell'art. 24 C.P.I. dovendosi ritenere connaturale che, se si ammette che il marchio possa godere di una tutela del suo carattere distintivo anche in relazione a prodotti non rientranti nella registrazione, non avrebbe senso ipotizzare una decadenza per non uso parziale e cioè per prodotti diversi."* (Corte di Appello di Roma, 9 dicembre 2008).

Il giudice di Milano, riconoscendo la rinomanza del marchio DAMIANI della convenuta nel settore della gioielleria, condivide pienamente il principio già espresso dalla precedente giurisprudenza consolidando l'orientamento secondo il quale non si può ritenere applicabile l'istituto della decadenza per non uso parziale di un marchio notorio per settori che possono essere considerati sviluppo naturale dell'impresa o del gruppo societario, attraverso espansioni in nuovi settori merceologici o con particolari attività di "merchandising". Nel caso in esame, i notevoli investimenti economici, l'uso intenso sul mercato e la promozione del marchio DAMIANI nel settore della gioielleria ha infatti comportato un'elevata notorietà a livello nazionale ed internazionale tale da imprimere nella mente di un'ampia fascia di pubblico la possibilità di associare il marchio alle tradizioni di qualità, raffinatezza ed eleganza che caratterizzano i prodotti del gruppo Damiani.

Tale associazione avverrebbe anche nel caso in cui questo marchio fosse utilizzato per prodotti non affini e appartenenti a classi diverse da quella per la quale il marchio DAMIANI è notoriamente conosciuto.

Non si può infatti escludere che un prodotto di abbigliamento o un accessorio, come una borsa o un fou-

lard, contrassegnati dal marchio DAMIANI notorio nel settore della gioielleria potrebbero venire ricondotti dal pubblico all'attività imprenditoriale della società del gruppo Damiani, alla sua capacità creativa e alla qualità elevata dei suoi prodotti. Come è stato infatti già detto, è ormai un dato acquisito il fatto che soggetti operanti nel settore della moda o del lusso tendano ad inserirsi anche in ambiti differenti dalla loro attività principale come "sviluppo naturale" della propria impresa.

Lo stesso principio vale a maggior ragione per quanto riguarda gli articoli di abbigliamento rispetto alla gioielleria dal momento che è consolidato dall'esperienza l'apertura delle imprese affermate nel settore della gioielleria verso settori quali quello dell'abbigliamento e degli accessori per abbigliamento.

L'utilizzo dello stesso marchio DAMIANI nel settore dell'abbigliamento, in particolare nella vendita al dettaglio presso la grande distribuzione o venduti per contraddistinguere prodotti di qualità di livello medio/basso da parte della società Peek & Cloppenburg, potrebbe comportare sia un indebito vantaggio che un pregiudizio alla notorietà del marchio celebre nel settore del lusso.

La decadenza invocata quindi dalla parte attrice per il settore dell'abbigliamento consentirebbe infatti l'uso dello stesso marchio DAMIANI da parte di terzi, e in particolare proprio da parte dell'attrice, in tale specifico settore e indurrebbe sul mercato un elevato rischio di confusione per il pubblico che erroneamente sarebbe indotto a identificare i prodotti come provenienti dalla nota impresa di gioielleria o da imprese collegate ad essa. In tal caso la tutela del marchio comprende non solo il rischio di confusione tra i prodotti, ma soprattutto il rischio di associazione tra i segni, dal momento che il pubblico potrebbe verosimilmente ritenere la sussistenza di un particolare legame commerciale o societario tra il titolare del marchio celebre e l'impresa terza.

Ed è proprio sulla base di tali considerazioni che il marchio DAMIANI celebre in classe 14 a nome del gruppo Damiani permette di riservare la tutela anche in altre classi

merceologiche rivendicate ma, al momento, non ancora pienamente sfruttate a livello commerciale.

Il titolare del marchio celebre per gioielli in classe 14 a seguito del raggiungimento della notorietà si vede riconosciuto il suo diritto di marchio anche per la classe 25 essendo l'abbigliamento un settore ragionevolmente di interesse per la sua attività imprenditoriale; tale diritto consiste non solo nell'impedire che terzi usino il marchio per abbigliamento e accessori ma anche la facoltà di "congelare" la rivendicazione in tale classe avvenuta in passato al momento della registrazione, poiché il principio di tutela extra merceologica, interpretato insieme al concetto di sviluppo naturale dell'impresa, impedisce il decorrere del periodo di cinque anni di non uso previsti dall'art. 24 per potersi verificare la decadenza del marchio.

Vengono quindi in questo caso soddisfatte tutte le condizioni stabilite dalla normativa in materia di marchio che gode di rinomanza ed è quindi da escludere in modo assoluto la decadenza parziale per mancato uso in un settore che, nonostante non sia sfruttato in maniera costante, può comunque venire considerato sviluppo imprenditoriale del titolare del marchio.

Alla luce di tali considerazioni e dell'orientamento ormai consolidato con la sentenza in esame, è quindi possibile quindi concludere che il titolare di un marchio che gode di rinomanza ha una tutela ulteriormente rafforzata, poiché non solo ha il diritto di impedire a terzi di utilizzare e registrare il marchio identico per prodotti non affini alle condizioni previste dall'art. 20 C.p.i., ma in caso di marchio rivendicante più classi merceologiche può evitare il rischio di eventuali azioni di decadenza per mancato uso avanzate da terzi quando il marchio notorio non sia stato utilizzato o sfruttato in maniera costante e concreta nel mercato negli ultimi cinque anni per ulteriori classi di prodotti rivendicate al momento della sua registrazione.

Ultime novità relative ai certificati complementari di protezione in Italia

Francesco Fiussello, Lidia Casciano

Con decreto ministeriale del 14 luglio 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato "la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali" (ipse dixit). Considerato che risultava necessario individuare la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, il Ministero ha provveduto pertanto alla pubblicazione delle liste con la data di scadenza dei certificati complementari di protezione e dei certificati supplementari di protezione. Qual è l'effetto di questo decreto ministeriale?

Per rispondere a questa domanda occorre ripercorrere la storia.

Come è noto, nel 1991 è stato introdotto nella legislazione italiana l'istituto del certificato complementare di protezione (nel seguito per brevità CCP) (legge 349/91), che secondo l'opinione dominante (Galli, Rivista di diritto industriale 98, I, 27 ss., Trib.Milano 17-9-1998), prolunga quella parte del brevetto relativa al principio attivo contenuto nel medicamento per il quale è stata ottenuta l'autorizzazione all'immissione in commercio.

La legge 349/91, che rimase in vigore per circa 1 anno, prevedeva l'allungamento del monopolio brevettuale fino ad un massimo di 18 anni.

Nel 1992, la Comunità Europea, valutata la grande disparità della durata dei certificati complementari concessi dai singoli stati europei, nell'ottica di un'armonizzazione, emanò il regolamento 1768/92 che stabiliva le regole per il calcolo e la concessione di un "supplementary protection certificate" (nel seguito per brevità SPC anche se nelle liste recente-

mente pubblicate dal ministero sono indicati come CCP concessi ai sensi del regolamento 1768/92) e automaticamente abrogava le leggi nazionali.

In particolare, per gli SPC concessi secondo la normativa comunitaria è prevista una durata pari al tempo trascorso tra il deposito della domanda di brevetto e la concessione della prima autorizzazione all'immissione in commercio in uno stato della Comunità Europea sottratto di cinque anni. Ad ogni modo ogni SPC non può avere una durata superiore a 5 anni.

In Italia, l'introduzione del regolamento 1768/92 ha generato una evidente disparità tra i titolari di un CCP che potevano godere di un prolungamento del proprio brevetto fino a 18 anni dopo la scadenza dello stesso ed i titolari di un SPC la cui esclusiva poteva beneficiare di un prolungamento massimo di 5 anni.

Per colmare lo squilibrio tra la durata dei CCP e quella dei nuovi SPC, nel 2002 si ritenne opportuno un adeguamento della durata dei CCP per allinearsi alla nuova durata degli SPC. Venne pertanto emanata la legge numero 112, che impose un ricalcolo della durata di tutti i certificati complementari concessi secondo la previgente legge 349/91. Secondo quanto normato, la durata di tali certificati deve essere decurtata di 6 mesi per ogni anno solare rimanente alla scadenza del CCP dal 1 gennaio 2004 fino a completo allineamento con la normativa europea. L'incertezza scaturita da questa disposizione transitoria, in particolare in quanto non viene chiarito come effettuare il ricalcolo in caso di frazioni di anno superiori od inferiori ai 6 mesi, portò nel 2003 alla

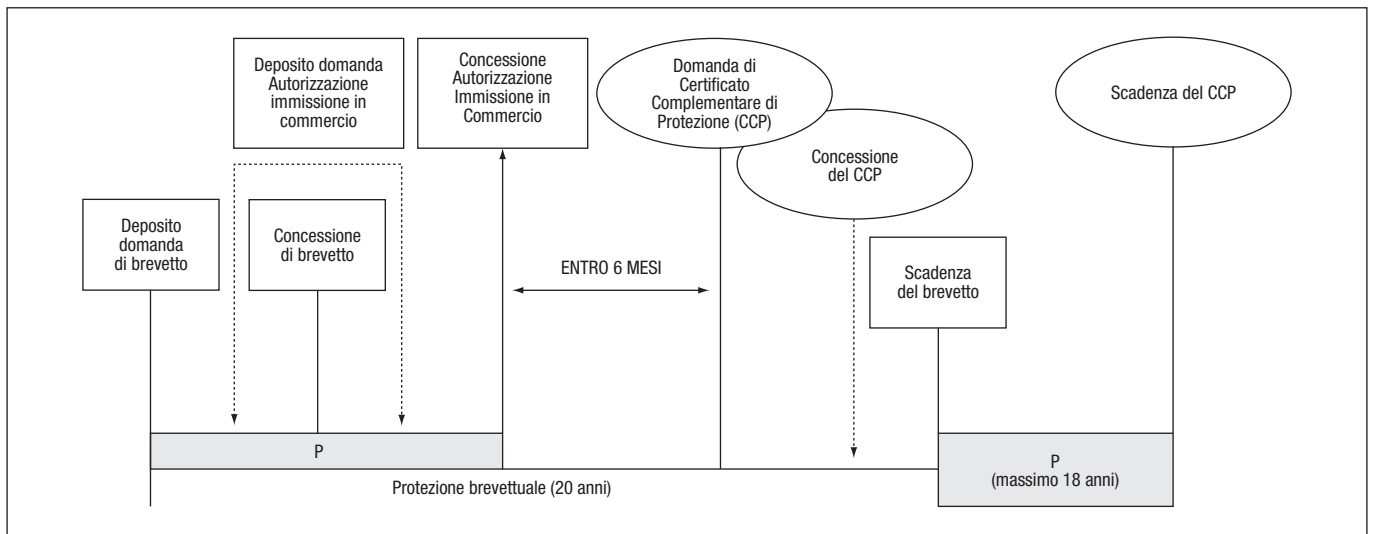


FIGURA 1

pubblicazione da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di una circolare con cui venne fornito ai titolari di brevetto una lista dei CCP concessi secondo la legge 349/91 indicante le scadenze ricalcolate secondo la nuova disposizione.

La legge 112 ed il contenuto della circolare dell'UIBM furono in seguito duramente contestati dai titolari dei CCP, in particolare per il fatto che il ricalcolo eseguito per molti CCP sembrava essere errato.

I titolari ricorsero quindi alla Commissione dei Ricorsi. Questa a sua volta interpellò la Corte Costituzionale che sentenziò l'inammissibilità della richiesta inoltrata alla Commissione dei ricorsi, ma anche l'in-

competenza dell'UIBM nel ricalcolo della durata dei CCP che per contro spetta esclusivamente al giudice ordinario.

Pertanto la Corte Costituzionale non discusse l'esattezza dei calcoli effettuati dall'UIBM ma si limitò a precisare che in caso di controversie circa la durata di un CCP, il suo ricalcolo dovesse essere effettuato e valutato dal giudice di merito caso per caso. Con la pubblicazione della legge numero 31 del 28/02/2008 si cercò di chiarificare le regole del ricalcolo indicando che "Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,

n. 30, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma".

Ora come dicevamo, il 14 Luglio 2010, sebbene in ritardo rispetto ai termini previsti dalla normativa sopra riportata, è stato pubblicato un decreto del Ministero dello Sviluppo economico contenente una prima lista, in cui vengono fornite le durate dei CCP rilasciati secondo la legge

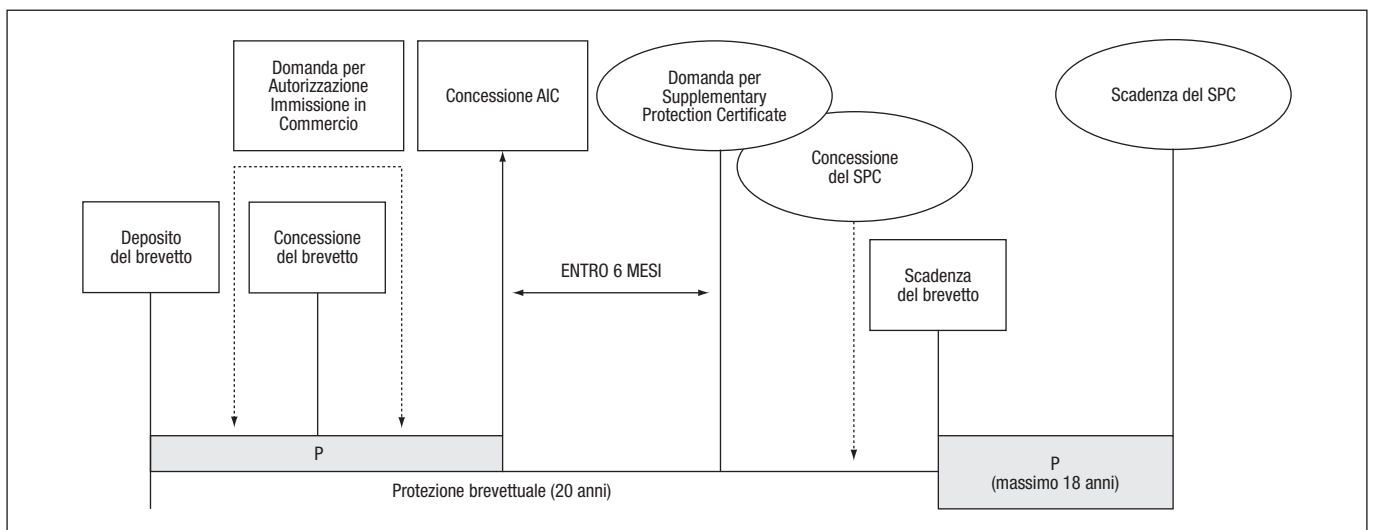


FIGURA 2

TABELLA I

CCP Numero 248 (brevibloc - esmololo cloridrato)	
Brevetto base: EP41491 depositato il 27 maggio 1981	
AIC concessa il 20 ottobre 1994	
Durata originale (l.349/91): 13 anni, 4 mesi e 24 giorni => scadenza 20 ottobre 2014	
Data di partenza per la sottrazione	Nuova scadenza
1/1/2004	20/04/2014
1/1/2005	20/10/2013
1/1/2006	20/04/2013
1/1/2007	20/10/2012
1/1/2008	20/04/2012
1/1/2009	20/10/2011
1/1/2010	20/04/2011
Arrotondamento (l.31/2008): 31/12/2010	

TABELLA II

CCP Numero 396 (fenoldopam - corlopam)	
Brevetto base: IT1126216 depositato il 15 novembre 1977	
AIC concessa il 29 ottobre 1994	
Durata originale (l.349/91): 16 anni, 11 mesi e 14 giorni => scadenza 29 ottobre 2014	
Data di partenza per la sottrazione	Nuova scadenza
1/1/2004	29/04/2014
1/1/2005	29/10/2013
1/1/2006	29/04/2013
1/1/2007	29/10/2012
1/1/2008	29/04/2012
1/1/2009	29/10/2011
1/1/2010	29/04/2011
Arrotondamento (l.31/2008): 31/12/2010	

349/91, ed una seconda lista in cui vengono fornite le durate degli SPC concessi secondo il regolamento comunitario 1768/92 (abrogato dal regolamento comunitario 469/2009 che ad ogni modo riprende immutata la parte relativa al conteggio della durata degli SPC).

Sebbene nel decreto sia indicato che la lista pubblicata riporta i CCP e gli SPC con "data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data 29 febbraio 2008", una rapida verifica delle mette in luce come queste riportino esclusivamente CCP ed SPC la cui data di scadenza è successiva al gennaio 2009. Questa ad ogni modo è una mancanza minore considerando che la pubblicazione è stata effettuata a luglio 2010 e tali CCP e SPC sarebbero comunque già scaduti.

La lista pubblicata inoltre sembrerebbe essere aggiornata con i dati degli SPC concessi fino a fine Aprile 2010.

Tuttavia un'attenta analisi ha rivelato alcune incongruenze.

Innanzitutto, abbiamo verificato che tutti i CCP riportati nella lista di

luglio 2010 riportano la stessa data di scadenza indicata già nella circolare dell'UIBM del 2003. Apparentemente pertanto i CCP non sembrerebbero esser stati ulteriormente ricalcolati.

Abbiamo verificato però che alcuni dei CCP per i quali nella lista del 2003 era indicata una scadenza anche successiva al gennaio 2009 non sono presenti nella nuova lista. Ci siamo quindi chiesti il motivo di tale esclusione che lascia immaginare che sia stato effettuato un controllo dei calcoli effettuati nel 2003.

I CCP non presenti nella lista di luglio e che dovrebbero essere ancora in vita a settembre 2010, sono i seguenti: il numero 248 (scadenza indicata nella circolare del 2002: 31/12/2010), il numero 366 (scadenza: 21/02/2011), il numero 369 (scadenza: 05/02/2011) ed il numero 396 (scadenza: 31/12/2010).

Per questi abbiamo provato ad effettuare il ricalcolo da cui è risultato che mentre per i CCP 366 e 369 effettivamente la protezione sembrerebbe essere scaduta già nel 2008, per i CCP 248 e 396 tale scadenza

dovrebbe essere il 31/12/2010, come illustrato nelle tabelle I e II.

Effettuando una verifica sia direttamente presso la sala pubblico dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) sia sulla banca dati che l'UIBM mette a disposizione on-line (<http://www.uibm.gov.it>) la data di scadenza per il CCP 248 risulta però essere il 27 maggio 2006, mentre quella per il numero 396 risulta essere il 15 novembre 002.

In particolare segnaliamo che la scadenza indicata sia sulla banca dati UIBM che in sala pubblico per entrambi i CCP è di 5 anni esatti che sembrerebbero esser stati ottenuti applicando erroneamente il regolamento 1768/92 invece delle norme transitorie di riduzione.

Alla luce di queste considerazioni, il dubbio che anche le data di scadenza dei CCP elencati nella lista di luglio 2010 possano comunque essere errate è reale.

Segnaliamo inoltre che ben 4 CCP concessi secondo la legge 349/91 sono stati inseriti erroneamente nella lista degli SPC concessi (e calcolati) secondo il regolamento 1768/92 pubblicata ad agosto ed espressamente i CCP numero 206, 207, 208 e 375. Inoltre tali CCP sono stati inseriti indicando la loro scadenza originale e non ricalcolata.

In conclusione, è nostra opinione che il tanto atteso decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che si sperava potesse in qualche modo risolvere l'ormai quasi decennale dibattito sulla durata dei CCP concessi secondo la legge 349/91, ha confermato dubbi che già in passato hanno ostacolato più volte i genericisti italiani.

Fortunatamente il "problema" dei CCP si accinge a risolversi da solo, dato che quelli ancora validi a novembre 2010 risultano essere solo più tre (al di là di quelli che secondo la nostra lettura dovrebbero essere compresi e sono invece presenti nella lista degli SPC).

Consigliamo però di verificare sempre le date di scadenza di CCP e SPC e non fidarsi solo delle liste pubblicate, confrontandole con le informazioni provenienti dalla banca dati UIBM e dalla sala di consultazione al pubblico dell'UIBM.

Il progetto di Brevetto Comunitario riscontra ostacoli inaspettati

L'Avvocato Generale della Corte Comunitaria ha espresso pesanti perplessità nei confronti del progetto di un Tribunale dei Brevetti centralizzato - uno schiaffo per i ministri dell'Economia della Comunità Europea.

Il Brevetto Comunitario desiderato da tempo dall'economia tedesca subirà probabilmente un ulteriore rinvio. Il vento contrario proviene dalla Corte Europea. L'Avvocato Generale Juliane Kokott ritiene che il Tribunale Europeo dei Brevetti in progetto sia in contrasto con le leggi vigenti. "Nella sua forma attuale, il Procedimento per la composizione di vertenze riguardanti il settore dei Brevetti risulta in contrasto con accordi dell'Unione Europea", così scrive l'Avvocato Generale di nazionalità tedesca nella sua presa di posizione, diventata pubblica ieri.

Il più alto Tribunale Europeo segue in quasi tutti i casi le richieste dei suoi Avvocati Generali. Pertanto, dovremo attenderci che la Corte Europea sospenderà già quest'anno il progetto riguardante il Brevetto Comunitario. Per l'economia tedesca questa decisione non sarà una decisione favorevole. Le imprese criticano da tanto tempo i costi elevati, necessari per ottenere tutela brevettuale in Europa. Così l'ottenimento di un Brevetto per 13 Stati della Comunità comporta costi intorno a 20.000 Euro - dieci volte di più rispetto ai costi da sostenere per un Brevetto negli Stati Uniti d'America. Questo grande inconveniente di carattere concorrenziale allontana imprese innovative nonché inventori della Comunità Europea, come viene criticato dalle Associazioni imprenditoriali.

I politici europei lottano da tanti anni, senza successo, per rendere più economico l'ottenimento di brevetti nella Comunità Europea.

Nel Dicembre scorso i Ministri per l'Economia della Comunità hanno ottenuto un compromesso parziale riguardante i Tribunali che dovranno occuparsi di brevetti.

In futuro, le Camere Brevetti degli

*Ruth-Camilla Berschens
Corrispondente "Handelsblatt", Bruxelles
Traduzione dal tedesco:
Hans Benno Mayer*

Stati membri dovrebbero essere sottoposte ad un Tribunale d'Appello Europeo. Il traguardo è quello di semplificare procedure di lite aventi ad oggetto brevetti e di ridurre i relativi costi.

Numerosi "contrasti giuridici fondamentali"

L'Avvocato Generale della Corte Europea ha scoperto nel progetto diverse inosservanze di carattere giuridico - secondo l'opinione di esperti - questo significa uno schiaffo per i Ministri dell'Economia Comunitaria. Nel parere della Corte Europea è sottolineato che si tratta "di importanti aspetti di base del diritto comunitario e della relativa tutela giuridica" come viene constatato dall'esperto Ingwe Björn Stjerna della Studio legale Sim-

mons & Simmons di Düsseldorf. Il fatto che gli Avvocati Generali della Comunità Europea debbano criticare questi fatti risulta "tanto spiacevole quanto sorprendente".

La Commissione Comunitaria agisce quindi in contrasto con la Corte Comunitaria. Il Commissario in carica, Michel Barnier, aveva intenzione di portare il Brevetto Comunitario dopo più di 10 anni di accese discussioni finalmente al traguardo.

Poco prima della pausa estiva, Barnier ha tentato nuovamente di portare a termine la discussione che dura da anni e riguarda in particolare l'obbligo della traduzione dei brevetti europei. L'obiettivo è quello di ridurre i notevoli costi per le traduzioni.

La riforma brevettuale ora risulta essere particolarmente importante per la Commissione Europea. Questa riforma dovrebbe costituire nel vero senso della parola un elemento essenziale per una strategia di innovazioni, che la Commissione desidera presentare nel mese di Settembre.

La protezione del folklore. Un'adeguata tutela giuridica?

Fabio Boscarol De Roberto

Il folklore (detto anche "saperi tradizionali") rappresenta una delle più importanti componenti del patrimonio culturale di una nazione, poiché riflette gli attributi culturali della popolazione e costituisce la base per il riconoscimento dell'identità sociale e culturale della popolazione stessa.

A partire dagli anni '80 con lo sviluppo tecnologico si è posta l'esigenza di proteggere le espressioni e degli elementi del folklore soggetti a sfruttamenti commerciali su larga scala in assenza

di un beneficio economico alla comunità dalla quale la tradizione folklorica promana. Nella maggior parte dei paesi occidentali è comunemente ammesso che le espressioni del folklore, con origini datate nel tempo, non godono di protezioni sulla base delle legislazioni vigenti nella materia della proprietà industriale ed intellettuale. Il motivo che sta alla base di tale affermazione è individuabile nel fatto che tali espressioni, oltre che essere per la maggior parte cadute in pubblico

dominio, non appartengono a specifici soggetti ed individui.

Così, in assenza dei presupposti per la protezione delle espressioni del folklore, le tradizioni della cultura popolare sono state spesso protette all'interno delle legislazioni nazionali principalmente come beni culturali.

Poiché nella maggior parte dei paesi gli antichi saperi sono protetti come parte del patrimonio culturale nazionale, non esistono particolari discipline giuridiche, sia statali sia di origine consuetudinaria che attribuiscono diritti di privativa in capo alla comunità cui il folklore appartiene o che inibiscano l'uso delle tradizioni per scopi commerciali in assenza del consenso della comunità da cui dette tradizioni traggono origine.

A livello internazionale la percezione dei paesi occidentali avanzati è mutata nel tempo in considerazione dell'adozione da parte dei paesi in via di sviluppo di specifiche norme volte alla protezione del folklore, includendole, talvolta, nella legislazione nazionale in materia di diritto d'autore.

Nel 1967, in occasione della Conferenza Diplomatica di Stoccolma di revisione di della Convenzione di Berna del 1886, per la prima volta è stato protetto il folklore, mediante l'adozione dell'art. 15, comma 4, secondo cui *"per le opere non pubblicate di cui è ignota l'identità dell'autore, il quale può tuttavia presumersi come appetente ad un paese dell'Unione, è riservata alla legislazione di questo paese la facoltà di designare l'autorità competente a rappresentare l'autore e abilitata a salvaguardarne e a farne valere i diritti nei paesi dell'Unione"*.

La conclusione secondo la quale il folklore di per sé considerato non è protetto sulla base del diritto d'autore discende da alcune considerazioni relative ai requisiti necessari per la sua protezione, quali l'originalità/novità della creazione, il termine della protezione, il concetto di autore inteso come soggetto individuale dell'attività di creazione.

Il diritto d'autore è apparso dunque inadeguato per la protezione delle espressioni del folklore inteso come l'insieme delle conoscenze e delle tradizioni popolari, trasmesse per lo più in forma orale di generazione in generazione e possedute collettivamente da

una comunità, che sia indicata quale depositaria di tali conoscenze e tradizioni.

Il modello per la definizione di legislazioni nazionali e strumenti volti alla protezione del folklore adottato nel 1982 dall'UNESCO definisce tali espressioni come produzioni caratteristiche che riflettono il patrimonio artistico tradizionale, patrimonio sviluppato e mantenuto da una comunità di uno Stato o da individui che riflettono le aspettative artistiche tradizionali di questa comunità.

In sintesi esse sono:

- 1) le espressioni orali, come le fiabe della tradizione popolare, le poesie e gli indovinelli;
- 2) le espressioni musicali come le canzoni popolari e le musiche strumentali;
- 3) le espressioni del movimento, come le danze popolari, le recitazioni, le forme artistiche e i rituali, anche non tradotti in una forma materiale;
- 4) le espressioni tangibili come ad esempio le produzioni dell'arte popolare, ed in particolare i disegni, i dipinti, le sculture, le incisioni, i mosaici, la terracotta, gli oggetti di legno e di metallo, i gioielli, i costumi, i tessuti, i tappeti.

In ogni caso il tema di cui si discute figura tra gli attualissimi del panorama industrialistico in quanto le espressioni del folklore costituiscono a pieno titolo una manifestazione della creatività intellettuale dell'uomo ed in quanto tali meritevoli di tutela, al pari di qualsiasi altra opera dell'ingegno. Ogni cultura ha una dignità ed un valore da rispettare e da preservare e ogni popolazione ha il diritto ed il dovere di sviluppare la propria cultura, nella sua diversità e varietà, nell'influenza reciproca che ognuna esercita sulle altre, posto che tutte le culture fanno parte del patrimonio dell'umanità.

In sintesi, la tutela di tali espressioni è connaturale stessa allo sviluppo della tradizione del saper fare. L'evolversi dello sviluppo della cultura tradizionale implica un'attenzione proporzionale alle esigenze di elaborare nuove e penetranti forme di tutela. Un esempio potrebbe essere quello di addivenire alla creazione di un marchio collettivo, in grado di riunire sotto il suo

ombrello protettivo vari e diversi produttori presenti in una determinata zona.

A differenza del marchio individuale che identifica il prodotto fabbricato o messo in commercio (oppure il servizio prestato) dal suo titolare al quale viene per legge riservato l'utilizzo esclusivo del marchio medesimo, il marchio collettivo appartiene ad un soggetto il quale ne concede l'uso a terzi produttori (o a terzi prestatori di servizi) che sono legittimati ad usarlo soltanto se osservano le prescrizioni previste dal regolamento predisposto dal soggetto titolare del marchio collettivo.

La funzione del titolare del marchio collettivo non è pertanto (solo) quella di produrre beni o di prestare servizi contraddistinti dal marchio collettivo, bensì (anche) quella di controllare che i soggetti ai quali viene concesso l'uso del marchio collettivo si attengano alle regole da esso imposte.

Il successo del marchio collettivo non dipende quindi dalla qualità del bene (o del servizio) del singolo produttore (o del singolo prestatore), bensì dalla capacità del titolare del marchio stesso di far sì che il consumatore arrivi a nutrire fiducia nel marchio come tale, indipendentemente dal bene prodotto dal singolo produttore o dal servizio offerto dal singolo prestatore.

Il marchio collettivo avrà conseguentemente successo se il suo titolare saprà garantire la qualità (intesa in senso lato) del bene o del servizio da esso contraddistinti, conquistando la fiducia del consumatore che sarà spinto ad acquistare il bene o il servizio anche ignorando, al limite, l'identità del singolo produttore del bene o del singolo prestatore del servizio.

Nonostante l'Italia abbia tutte le caratteristiche per fungere da esempio alla Comunità Internazionale, possedendo un enorme patrimonio storico e sociale rappresentato dalla c.d. *"cultura di impresa e di territorio"*, costituita da quell'insieme di attività, botteghe, macchinari ma anche di borghi, distretti, di storie sociali e familiari che compongono la sedimentazione storica dei luoghi e li rendono davvero unici, i Paesi del mondo che risultano essere più sensibili nei confronti di tale problematica sono Giappone, Korea, Thailandia, Filippine, Mongolia e Viet-

nam. Più recentemente il patrimonio culturale immateriale è oggetto di tutela legislativa anche in Nuova Zelanda, Australia, Canada e Brasile. Tutto ciò sembra essere paradossale, in quanto per via dell'alto livello di globalizzazione e modernizzazione che caratterizza tali aree, il patrimonio immateriale è ad un altissimo livello di rischio di estinzione.

Il Continente africano, flagellato da carestie e tumulti etnico-politici, sta invece assumendo un ruolo di assoluta centralità nei disegni legislativi dei vari paesi, i quali fondano il loro processo di ristrutturazione post-coloniale sulla loro identità culturale e sul recupero del patrimonio immateriale. In particolare evidenziano volontà di tutela del patrimonio immateriale paesi come il Marocco, Kenya, Zambia e Zimbabwe.

I Paesi di cui sopra sembrano aver recepito dunque a pieno la definizione di patrimonio culturale immateriale data dalla Convenzione dell'Unesco: *"le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi ed in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale"*.

Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura ed alla loro storia.

Tale patrimonio si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:

- tradizioni ed espressioni orali;
- arti dello spettacolo;
- consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
- l'artigianato tradizionale.

La Convenzione sopra citata enuclea, in via esemplificativa, una serie di misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione informale e formale. Come sopra evidenziato, le tradizioni culturali pre-esistenti non sono generalmente protette

secondo le norme autorali, in quanto costituito per lo più da materiale ed opere per lo più caduti in pubblico dominio (e quindi liberamente utilizzabili).

Discorso diverso è invece da farsi in relazione alle produzioni contemporanee che si ispirano al folklore preesistente, in quanto opere "derivate" dalla tradizione e consistenti in esecuzioni possono essere protette dai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore.

Tali riproduzioni, pur se ispirate ad opere cadute in pubblico dominio, possono costituire opere nuove, ancorché derivate, rispetto alle quali si applica la legge sul diritto d'autore ovvero le norme sui diritti connessi.

Nel settembre 2008 l'Italia ha altresì presentato all'UNESCO una nuova candidatura consistente nella "Dieta Mediterranea". L'idea si è concretizzata a partire da un progetto della Spagna, fatto proprio da quattro paesi, ossia Spagna, Italia, Grecia e Marocco. La denominazione "Dieta Mediterranea" indica un elemento del patrimonio culturale immateriale relativo alla cultura del mangiare in ambito mediterraneo. È l'insieme delle pratiche, delle rappresentazioni, delle espressioni, delle conoscenze, delle abilità, dei saperi con i quali le popolazioni del bacino del Mediterraneo hanno creato nel corso dei secoli una continua integrazione tra l'ambiente e l'uomo.

Proprio per questo motivo gli appositi organismi deputati a verificare la sussistenza dei requisiti per poter accedere alla tutela, hanno istituito un apposito inventario dedicato alla "Dieta Mediterranea", allo scopo di documentare e catalogare il bene su territorio nazionale.

Tralasciando le iniziative adottate in seno all'UNESCO, è importante far riferimento all'art. 10-bis della Convenzione di Parigi, ai sensi del quale l'appropriazione indebita delle *traditional knowledge* è repressa, pur con evidenti limiti, nel punto in cui si afferma che:

"1) I paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei paesi facenti parte dell'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.

2) Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli

usi onesti in materia industriale o commerciale.

3) *Dovranno particolarmente essere vietati:*

1° *Tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;*

2° *Le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditare lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente"*.

Il principio di cui sopra è espressione di un'esigenza volta a conferire protezione legale alle conoscenze tradizionali, anche, e soprattutto a quelle forme di concorrenza volte a pregiudicarne la reputazione ovvero a gettare su di esse discredito.

La natura della *"misappropriation"* è alquanto elastica e permette dunque di essere flessibile e di essere adattata alle peculiarità di ciascun paese.

Un'ampia gamma di strumenti legali può essere adottata per dare concreta efficacia alle norme internazionali ed ai principi sopra enunciati. Questo approccio è relativamente comune nel capo della tutela degli assets immateriali.

Ove le convenzioni internazionali prevedano degli obblighi a carico dei Paesi aderenti, questi ultimi tuttavia rimangono liberi di calibrare le forme di tutela che ritengono più opportune.

L'art. 8 della Convenzione Internazionale sulla Biodiversità parla di conoscenze, innovazioni e prassi delle comunità indigene e locali, invece di ricorrere al termine "sapere tradizionale". Di recente l'OMPI ha fornito una definizione di *traditional knowledge*, la quale comprende i saperi che sono:

- generati, preservati e trasmessi all'interno di un contesto tradizionale;
- associati alla cultura o alla comunità tradizionale o indigena che lo detiene e lo trasmette da una generazione all'altra;
- legati a una comunità locale o indigena o ad altri gruppi di persone che si identificano con una cultura tradizionale in veste di custodi o tutori del sapere o agiscono spinti da un senso di responsabilità culturale;
- scaturiti da un'attività intellettuale in diversi campi: sociale, culturale,

ambientale e tecnologico e;
- riconosciuti come tale dalla comunità o da un altro gruppo.

La Conferenza Diplomatica di Stoccolma del 1967 per la revisione della Convenzione di Berna ha introdotto, a livello internazionale, l'art. 15.4 ai sensi del quale "a) per le opere non pubblicate di cui è ignota l'identità dell'autore, il quale tuttavia può presumersi come appartenere ad un paese dell'Unione, è riservata alla legislazione di questo paese la facoltà di designare l'autorità competente a rappresentare l'autore e abilitata a salvaguardarne e farne valere i diritti nei paesi dell'Unione; b) i Paesi dell'Unione che rendono tale designazione secondo i termini di questa disposizione ne informano il Direttore Generale dell'OMPI per mezzo di una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni riguardanti l'autorità così designate. Il Direttore Generale comunica in una sola volta la presente dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell'Unione".

La norma di cui sopra riveste una notevole importanza per il motivo che prevede la possibilità di tutelare espressioni culturali di autori sconosciuti, in considerazione del fatto che le *tradizioni* sono manifestazioni della cultura di un determinato gruppo sociale che si è formato nel tempo ed ha visto avvicinarsi più e più generazioni. In secondo luogo, viene superata il problema dell'individuazione dei soggetti legittimati attivamente, concedendo facoltà al legislatore nazionale di identificare tali soggetti. Va da sé che, data la natura strettamente locale delle *tradizioni*, il legislatore, di norma, prediligerà attribuire i diritti alle singole comunità locali.

Infine ai sensi dell'art 7.3 della Convenzione di Berna, che disciplina la durata della protezione, le *tradizioni* sono tutelate sino al 50° anno dal giorno in cui le stesse sono state pubblicate o rese accessibili al pubblico.

La norma è di fondamentale importanza, poiché consente di conferire protezione a quelle *tradizioni* che, pur risalente nel tempo, non sono mai state pubblicate o rese accessibili ai terzi.

Purtroppo l'art. 15.4 della Convenzione ha ricevuto una scarsissima applicazione, tanto che, ad oggi, ci risulta che solo l'India abbia effettuato la comunicazione di cui alla lettera b). Il caso dell'India rappresenta, pur-

troppo un'eccezione, anche in considerazione del fatto che trattasi di un paese caratterizzato come nessuno del mondo da tradizioni millenarie e da un tessuto socio-culturale assolutamente peculiare.

Quali sono le ragioni per cui gli altri Paesi non hanno aderito alla norma? Probabilmente le stesse nazioni che dovrebbero farsi carico, almeno in teoria, della tutela delle proprie risorse, si dimostrano scarsamente interessati al proprio patrimonio culturale, vera e propria "matrice" di una nazione. Altrettanto vero è che vi sono oggettive difficoltà nell'individuare quali siano le opere ancora proteggibili, in quanto non pubblicate né rese accessibili al pubblico. È di tutta evidenza

come la protezione di cui sopra, anche solo per il fatto di essere pur sempre subordinata a leggi di applicazione nazionali si è dimostrata non solo incompleta, ma inadeguata.

Le varie proposte elaborate in sede OMPI tendono infatti ad abbandonare la strada della tutela autorale per ipotizzare forme di tutela c.d. sui generis, la quale trae origine da considerazioni che prescindono dall'individuazione di un soggetto autore o sul sufficiente grado di originalità. L'attenzione infatti si sposta sulle singole comunità locali, vere e proprie custodi delle *tradizioni* in grado sia di preservarne la genuinità sia di impedire che le tradizioni più risalenti nel tempo si perdano con il decorso del tempo.

Convegno AIDB 2010

Il ruolo dell'informazione brevettuale e dei documentalisti in enti di ricerca, università, spin-off e nella valorizzazione della ricerca

Barbara Riva, Guido Moradei

Il 26 e 27 maggio presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Genova si è svolta la sesta edizione del convegno nazionale dell'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali con il patrocinio della Camera di Commercio di Genova e la sponsorizzazione dei fornitori internazionali di informazioni brevettuali CAS/STN/FIZ Karlsruhe, Minesoft, Questel, Thomson Reuters, Lexis-Nexis e Springer.

Il Convegno è stato preceduto dagli apprezzati workshop dei fornitori e produttori di informazione online, giunti quest'anno al numero di sei, e dall'assemblea dei soci nel corso della quale si è presentato ai soci il nuovo Consiglio Direttivo composto dal presidente Guido Moradei (Quaestio), dal segretario Cristina Cova (LyondellBasell), dal tesoriere Alessandro Putzolu (Seipat) e dai consiglieri Alessandro Piras (Dintec) ed Alessia Edifizi (Centro Produttività Veneto e Patlib di Vicenza).

Partendo dalla soddisfazione per il numero crescente dei soci (oltre 120), si è rivista l'attività svolta nel 2009 e

approvato il programma del 2010 che comprende nuove occasioni di incontro e formazione con Uffici Brevetti, associazioni di colleghi ed esperti brevettuali italiani ed esteri.

Prosegue anche il progetto di certificazione Europea al quale stanno lavorando ora diversi gruppi a cui è affidato l'incarico di redigere e valutare una prova pratica di ricerca brevettuale che funga da test per poi definire in modo più concreto regole ed organizzazione.

Nel corso dell'assemblea Claudia Finetti (Barzanò & Zanardo) ha presentato i risultati del monitoraggio AIDB sul rapporto di ricerca EPO per le domande di brevetto italiane che, sulla base di un campione di 468 rapporti, ha disegnato un quadro realistico dell'andamento della nuova procedura, nel tempo e per settore tecnico, ed evidenziato alcuni aspetti critici. Poi Edlyn Simmons, a lungo responsabile della documentazione in Procter & Gamble e vincitrice dell'IPI Award nel 2005, ha illustrato storia, scopi e attività del PIUG (Patent Information Users Group), l'associa-

zione americana di documentalisti brevettuali che conta oltre vent'anni di attività e più di 700 iscritti tra cui anche molti europei.

Il Convegno di quest'anno era particolarmente rivolto agli enti di ricerca ed al contributo che può fornire loro la documentazione brevettuale per razionalizzare gli investimenti, valorizzare i risultati della ricerca, accedere a finanziamenti e industrializzare i brevetti.

Stando ai dati della Commissione Europea, infatti, ogni anno il 30% delle già scarse risorse investite nella ricerca riguarda progetti già svolti da altri, ed il ricorso all'informazione brevettuale viene indicato tra le soluzioni più adatte ad evitare questo enorme spreco di risorse, quantificabile in diversi miliardi di Euro.

Sono stati coinvolti i responsabili del Technology Transfer di alcuni tra gli enti più attivi a livello brevettuale, le cui relazioni hanno fornito spunti di riflessione importanti sulla situazione attuale e sui possibili sviluppi futuri delle relazioni tra ricerca scientifica, ricerca brevettuale, tutela brevettuale, trasferimento tecnologico, sfruttamento economico e finanziamento.

Su quest'ultimo punto Sara Giordani (*Technology Transfer Program & Laboratory*, consulente esperta del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'UIBM) ha esposto i metodi per la valutazione del brevetto secondo i parametri indicati nel Protocollo di Intesa sulla Valutazione Economico-Finanziaria dei Brevetti firmato tra Ministero dello Sviluppo Economico, ABI, Confindustria e CRUI, mettendo in evidenza il ruolo dell'informazione brevettuale nelle varie fasi di analisi. Per quanto riguarda il Technology Transfer c'è stato l'intervento iniziale di Manuela Arata (responsabile TT del CNR) che ha illustrato l'organizzazione del CNR riguardo ai brevetti, le problematiche di decentramento, di sfruttamento delle risorse interne e quelle dell'attuale rete che ha portato alla creazione di 60 spin-off. Solo di recente c'è stata, ad opera della Arata stessa, una forte sensibilizzazione all'uso dei brevetti come risorsa documentale. Giuseppe Conti (responsabile TT del Politecnico di Milano) ha definito il brevetto dal punto di vista dell'obiettivo del

trasferimento tecnologico come punto di partenza per la valorizzazione delle capacità di ricerca all'interno del Politecnico e importante strumento di collaborazione con l'industria il cui valore non può, come spesso accade, essere ridotto a quello di una pubblicazione "da collezionare e contare".

È noto infatti che il finanziamento pubblico delle università tiene conto più dei valori quantitativi che non qualitativi dei brevetti.

Maurizio Sobrero (Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna) ha affrontato la materia soprattutto dal punto di vista economico, sottolineando il fatto che molti brevetti universitari restano inutilizzati, che è necessaria una maggiore informazione a riguardo, e presentato quindi la banca dati sperimentale PATIRIS (www.patiris.unibo.it), un originale database creato con la collaborazione dell'UIBM che costituisce un osservatorio sulla brevettazione di università ed enti di ricerca pubblici italiani ed è anche aperto a contributi esterni.

Standardizzazione dei nomi, verifica puntuale dei dati, messa a disposizione delle copie online anche per molti brevetti italiani, oltre ad adeguati strumenti di ricerca ed analisi dei risultati, sono i punti di forza del sistema che resta comunque un progetto di cui definire il futuro.

Elena Goglia (Biblioteca dell'Università di Torino) ha aperto una finestra sul mondo della documentazione Open Access, un'area grigia in continuo sviluppo che in alcuni settori, per esempio quello della medicina, già offre strumenti estremamente potenti e di immediato utilizzo ma che ai documentalisti più classicamente rivolti ai brevetti spesso è poco noto o del tutto ignoto.

Si tratti di articoli oggetto di auto-archiviazione (Green Road) o di vere e proprie riviste OA (Gold Road), molti ricercatori oggi scelgono questa strada spinti dalla volontà di condividere in modo efficace i risultati delle proprie ricerche, e l'uso di questa risorsa offre un'opportunità importante per le università in aggiunta e/o in alternativa all'editoria classica a pagamento.

È stata poi la volta di Hermann

Schier, documentalista del maggiore ente di ricerca pubblica di base tedesco, la Max Planck Society, i cui numeri ed organizzazione hanno impressionato così come il realismo espresso in fatto di brevetti.

Schier, che si occupa di documentazione presso la sede di Stoccarda, infatti ha sottolineato come lo strumento brevettuale possa essere utile solo se vi è la capacità di gestirlo in modo appropriato, con particolare riferimento all'attenzione per la ricerca di prior art ed alla scelta dei titoli da mantenere in vita, da cui la scelta di ricorrere in molti casi all'"Invention Disclosure" anziché alla via brevettuale.

La crescita in numero e competenze di molti Technology Transfer office ha portato alla recente creazione di un'associazione che raduna diversi esperti in materia e della quale ha brevemente esposto scopi ed organizzazione la presidente Paola Carbone (responsabile del PatLib e del servizio brevetti della Camera di Commercio di Genova).

Antonio Scutiero (Fildata) ha illustrato i dati di una ricerca originale sulla validazione dei Brevetti Europei in Italia negli ultimi anni (vedi Notiziario 1/2010), che ha rivelato in modo puntuale sia numeri e dati di carattere generale, tra i quali quello che certamente richiede ulteriori riflessioni, relativo alla scarsa percentuale delle convalide dei Brevetti Europei nel nostro paese (circa il 50% soltanto sul numero totale dei concessi), sia alcuni dati particolarmente mirati al settore della ricerca pubblica, da cui sono emerse le ottime performances di USA, Francia e Germania, queste ultime in particolare con il CNRS ed il Fraunhofer, mentre in questa particolare classifica gli enti di ricerca italiani si posizionano nettamente più indietro.

Il brillante intervento di Nigel Clarke (Head of Online Products and User Support - EPO Vienna) è ottimamente servito ad illustrare, soprattutto ad uso dei ricercatori presenti, il valore della risorsa rappresentata dall'informazione brevettuale e degli strumenti offerti dall'EPO (in particolare Esp@cenet) per questo particolare settore di utenti, attraverso dei case studies.

Clarke ha confermato una volta ancora l'attenzione che l'EPO rivolge alla Patent Information ed alla comunità dei documentalisti brevettuali europei con la quale da diversi anni vi è un proficuo interscambio.

In chiusura, ancora Edlyn Simmons ha trattato il tema del ruolo del "Patent Information Specialist" nell'attività di R&S ricordando, da un lato, come l'organizzazione della R&S possa e debba interfacciarsi con gli addetti alla ricerca di documentazione brevettuale e servirsi delle informazioni oltre che a scopo meramente brevettuale, ovvero tecnico-legale (patentability, freedom to operate, infringement, validity), anche a quelli di informazione tecnica e di competitive intelligence e, dall'altro, come il professionista della ricerca brevettuale debba considerare tutte le fonti qualificate disponibili per ciascun tipo di ricerca, quali siano le competenze necessarie e come poter diventare dei "Patent Information Specialist", una professione che in Italia si va delineando ma che, mancando di una scuola di base, è comunque fondata ancora in gran parte sulla frequentazione di brevi corsi perlo-

più di carattere molto generale o, al contrario, molto specialistici, in rari casi sul tutoring interno e molto sull'iniziativa personale.

* * *

La ricerca di anteriorità eseguita dall'EPO per le nuove domande di brevetto italiane, come ben noto introdotta dal 1 luglio 2008, ha suscitato un notevole interesse tra gli "addetti ai lavori", sia per gli aspetti di tipo organizzativo dell'UIBM, sia di tipo qualitativo dei rapporti di ricerca stessi. In particolare, l'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, avvalendosi della collaborazione di alcuni soci, ha deciso di effettuare un monitoraggio anonimo sui rapporti di ricerca ottenuti dall'EPO, volto ad evidenziare l'aderenza dei fatti ai "desiderata" espressi dall'UIBM durante il convegno dell'Ordine dei Consulenti svoltosi a Milano il 24 giugno 2008.

Tra le varie attività dell'AIDB è possibile citare, infatti, la creazione di gruppi di lavoro per la sorveglianza di specifiche tematiche dell'informazione brevettuale e l'eventuale collaborazione con l'UIBM per il miglioramento delle criticità.

Al fine di valutare l'andamento della nuova procedura, con particolare riferimento alle tempistiche e modalità di ottenimento dei rapporti di ricerca, alla presenza della documentazione citata, soprattutto nel caso di NPL italiana, all'accuratezza e validazione della classificazione internazionale proposta ed alla comprensione dell'argomento a fronte della traduzione in inglese delle sole rivendicazioni, sono stati raccolti via web ed analizzati i dati di 468 rapporti di ricerca, redatti per domande italiane depositate tra il 1 luglio 2008 e la fine del 2009.

I dati, suddivisi secondo le tematiche sopra esposte, sono stati elaborati in forma grafica, sia in modo cumulativo sia per macroaree tecniche, evidenziando così, senza pretese statistiche, significative differenze in relazione al settore tecnologico di afferenza delle domande depositate.

I risultati del monitoraggio sono stati resi pubblici durante il convegno nazionale dell'AIDB svoltosi a Genova il 26 e 27 maggio 2010, con una presentazione reperibile tramite un link sulla home page del sito dell'AIDB: www.aidb.it

Riassunti delle sentenze della Commissione dei Ricorsi

Gianni Masciopinto

Proseguiamo la pubblicazione di brevi note riassuntive delle sentenze della Commissione dei Ricorsi.

Chi fosse interessato a qualche sentenza in particolare può richiedere copia del testo integrale alla segreteria dell'Ordine.

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7124

UDIENZA: 10 maggio 2007

SENTENZA: 01/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO DOPO OPPOSIZIONE

DEPOSITO TRADUZIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

Il Brevetto Europeo 788.523, a seguito di opposizione, è stato mantenuto in forma modificata con comunicazione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) secondo l'Art. 102.3 EPC. Alla comunicazione doveva

seguire, entro la data del 27-01-2003, il deposito da parte di un mandatario tedesco (Studio) del testo come modificato in opposizione.

A causa di un errore di un'impiegata dello Studio la traduzione NON veniva depositata.

Lo Studio veniva a conoscenza del mancato deposito in data 1-10-2003 a seguito di una Comunicazione dell'Ufficio Brevetti Francese riguardante lo stesso Brevetto e in data 27-11-2003 depositava presso UIBM la traduzione del testo modificato a cui faceva seguire in data 1-12-2003 un'istanza di reintegrazione.

UIBM in data 19-01-2005 comunicava allo Studio che l'istanza di reintegrazione ai sensi dell'Art. 90 Legge-Invenzioni non poteva essere accolta in quanto il mancato rispetto dei termini NON era stato determinato da fattori esterni ma dall'operato dell'impiegata a ciò incaricata e concedeva allo Studio il termine di 60 giorni per far pervenire osservazioni. Nelle osservazioni, lo Studio confutava la tesi dell'UIBM sostenendo che era chiara la volontà di mantenere in vita il Brevetto, che non era stata presa in considerazione da UIBM la condizione del caso specifico e che, così, veniva provocato un danno sproporzionato all'errore. UIBM con provvedimento n. 32654 respingeva l'istanza di reintegrazione ai sensi dell'Art. 90 Legge-Invenzioni.

Contro il provvedimento veniva proposto tempestivo ricorso in cui la Ricorrente sosteneva che il provvedimento era basato su un'interpretazione eccessivamente restrittiva del requisito della "massima diligenza esigibile" e, soprattutto, che l'interpretazione di UIBM era contraria all'indirizzo della Commissione dei Ricorsi EPO, secondo cui le condizioni di diligenza non vengono meno quando si verifica "un errore isolato in un sistema generalmente soddisfacente".

La Ricorrente osservava, inoltre, che l'indirizzo della Commissione Ricorsi EPO doveva valere nel caso di specie tenuto conto del principio della "diligenza richiesta dalle circostanze" contenuto nell'art. 193 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) che nel frattempo aveva sostituito l'Art. 90 Legge-Invenzioni.

Motivazioni e decisione

Premesse interpretative

In premessa, relativamente all'applicabilità dell'Art. 90 Legge-Invenzioni o dell'Art. 193 CPI, la Commissione osserva che occorre distinguere fra l'evento che determina la decadenza del diritto ed il (sub)procedimento di reintegrazione e ne deduce che, anche se è vero che la decadenza del diritto si è compiuta nel vigore della legge anteriore, è però vero che il procedimento funzionale alla concessione del beneficio si svolge dopo l'entrata in vigore dell'Art. 193 CPI, e conclude che il ricorso deve essere trattato sulla base di quest'ultimo Articolo.

Risolto il problema di diritto su quale legge applicare, si pone il problema di una valutazione comparativa fra l'art. 90 R.D. 1127 del 29-06-1939 e l'art. 193 CPI.

In termini letterali le differenze fra il testo dei due articoli non giustificerebbe il passaggio ad un'interpretazione conforme a quella adottata dalla Commissione Europea dei Ricorsi sulla base dell'art. 122 EPC. Infatti, la Commissione ha preferibilmente fatto riferimento non tanto alla diligenza ma piuttosto "ad un 'impedimento' indicato come determinante nella relazione causale" atta a condurre all'osservanza del termine.

Il riferimento all'impedimento non avrebbe comportato modifiche all'interpretazione della norma, al variare dalla "massima diligenza esigibile" alla "diligenza esigibile dalle circostanze".

La legittimazione ad applicare un'interpretazione conforme a quella della Commissione Europea dei Ricorsi nell'applicare l'art. 122 EPC è motivata non tanto dal mutamento letterale della norma ma piuttosto da motivazioni più articolate:

- in primo luogo viene osservato che nell'art. 78 del Regolamento sul Marchio Comunitario (40/94 CE), che corrisponde nella sostanza precettiva all'art. 122 EPC, non viene usato il termine "impedimento" ma il termine "inosservanza"; tale affinamento espressivo è tale, a parere della Commissione, da legittimare l'applicazione nel diritto vivente dell'interpretazione adottata dalla Commissione Europea dei Ricorsi relativamente all'art. 122 EPC;
- quanto sopra dà anche spazio alla Commissione, in secondo luogo, per interpretare il nuovo testo normativo in modo conforme alla Commissione Europea dei Ricorsi così da valorizzare l'intenzione del legislatore di dare delega "per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale" nel rispetto del principio di "adeguamento della normativa alla disciplina internazionale comunitaria intervenuta".

In sintesi la riduzione del divario normativo comporta le seguenti conseguenze:

- a) che venga assegnata centralità precettiva per verificare la condizione di "restitutio in integrum" non più all'impedimento ma, al contrario, alla diligenza richiesta nell'assolvimento degli oneri imposti dalla disciplina brevettuale e, in particolare, alla diligenza con cui è stata scelta, da un soggetto o titolare di un diritto di Proprietà Industriale, l'organizzazione professionale per assolvere tali oneri. Di conseguenza l'inosservanza del termine viene valutata in funzione della diligenza professionale concretamente applicata "secondo le circostanze";
- b) ostacolo alla concessione del beneficio della "restitutio in integrum" è la scelta di un'organizzazione o sostituto professionale non dotato di un'organizzazione adeguata secondo gli standard, ad esempio, della professione di consulente in Proprietà Industriale;

- c) qualora, dunque, il soggetto abbia eletto un professionista dotato di un'organizzazione astrattamente adeguata, l'incidente isolato non si riflette a danno del titolare del diritto di Proprietà Industriale;
- d) nella misura in cui il titolare non possa far valere una responsabilità professionale dell'organizzazione incaricata agli adempimenti in quanto non ricorrano gli estremi fissati nell'art. 1176 comma 2 del Codice Civile, il beneficio della "restitutio in integrum" compete in quanto realizza un risultato di equa distribuzione del rischio.

L'itinerario interpretativo sopra delineato deriva dalla volontà della Commissione di sintonizzare, coerentemente col mandato legislativo, il diritto vivente nazionale a quello Comunitario e Internazionale.

L'itinerario comporta, per ciò che riguarda l'applicazione dell'Art. 193 CPI (restitutio in integrum), che:

- a) il termine bimestrale per la presentazione dell'istanza decorre dalla cessazione dell'inosservanza purché il compimento tardivo dell'atto dovuto non avvenga oltre un anno dalla scadenza del termine;
- b) onere dell'istante è quello di **provare** che l'organizzazione incaricata dell'adempimento è astrattamente adeguata al compito affidatole;
- c) è ostacolo all'accesso al beneficio della "restitutio in integrum" la presenza di fatti che sono incompatibili con l'astratta adeguatezza dell'organizzazione professionale prescelta.

Valutazione del caso di specie

Nel caso di specie la Ricorrente nulla ha prodotto in ordine all'astratta adeguatezza dell'organizzazione professionale prescelta ed ha fornito solo allegazioni generiche prive di supporto probatorio.

Inoltre l'inadeguatezza dell'organizzazione prescelta è resa evidente dal fatto che l'unica motivazione addotta per giustificare il mancato deposito della traduzione è stata l'errore compiuto da un'impiegata senza fornire le ragioni che hanno determinato l'errore e, soprattutto, le precauzioni assunte per evitare un tale tipo di errore.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7125

UDIENZA: 10 maggio 2007

SENTENZA: 02/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

DEPOSITO TRADUZIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

Il titolare del Brevetto EP0927653 concesso in data 11-09-2002 depositava in data 19-03-2003 la traduzione in lingua Italiana del brevetto e, contestualmente, un'istanza di reintegrazione ai sensi dell'Art. 90 Legge Invenzioni (L.I.). Nell'istanza venivano elencati come fatti che avevano determinato la mancata convalida:

- una modifica di istruzioni da parte del Cliente nei confronti del Mandatario;
 - un improvviso avvicendamento di due impiegati dello Studio;
- e veniva concluso che sulla base dei fatti il caso in questione doveva essere considerato un incidente isolato in un sistema di provata affidabilità.

In data 3-11-2003 UIBM comunicava con Ministeriale che l'istanza di reintegrazione non poteva essere accolta in quanto il mancato rispetto non era stato determinato da "fattori esterni" ma era la diretta conseguenza dell'operato del responsabile dell'adempimento previsto.

In risposta alla Ministeriale il Mandatario Italiano criticava l'interpretazione di UIBM del requisito della "massima diligenza esigibile" in quanto escludeva a priori eventuali "fattori interni" comunque imprevedibili.

Il Mandatario, inoltre, sottolineava che lo Studio incaricato della traduzione era considerato affidabile e che, dunque, si era trattato di un errore isolato dovuto ad una svista o errore di singoli impiegati.

Con provvedimento N. 26372 del 21-04-2006 UIBM respingeva l'istanza di reintegrazione.

A parere di UIBM né la modifica di istruzioni né l'errore degli impiegati configuravano l'impedimento come inteso nella giurisprudenza relativa all'applicazione dell'Art. 90 L.I.

Contro il provvedimento veniva interposto tempestivo ricorso in cui il Ricorrente chiedeva la revoca del provvedimento e la reintegrazione dei diritti ai sensi dell'Art. 193 CPI.

La ricorrente sottolineava come il provvedimento era stato emesso sulla base dell'Art. 90 L.I. abrogato a seguito dell'entrata in vigore in data 19-03-2005 del CPI e che, pertanto, nel caso di specie doveva essere applicato l'Art. 193 CPI, in assenza di una norma specifica enunciante le norme da applicare per le richieste di "restitutio in integrum" pendenti alla data del 19-03-2005.

Motivazioni e decisione

Premesse interpretative

Le premesse interpretative della presente sentenza sono identiche a quelle riportate nella sentenza N. 01/08 emessa in pari data per il Ricorso N. 7124 e, pertanto, a quelle si rimanda.

Valutazione del caso di specie

Nel caso di specie la Ricorrente nulla ha dimostrato in ordine all'astratta adeguatezza dello Studio incaricato della traduzione essendosi limitata ad allegazioni del tutto generiche e prive di supporto probatorio.

Inoltre l'inadeguatezza dell'organizzazione prescelta è resa evidente dal fatto che l'unica motivazione addotta per giustificare il mancato deposito della traduzione è stata la ricorrenza di circostanze di per sé non eccezionali quali la modifica delle istruzioni del Cliente e l'avvicendamento di due impiegati, circostanze che non spiegano l'errore, non ne forniscono le ragioni e, soprattutto, le precauzioni assunte per evitarlo.
RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7134

UDIENZA: 24 settembre 2007

SENTENZA: 04/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

DEPOSITO TRADUZIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

Il titolare del brevetto EP 1.131.498 (Società) depositava in data 30.01.2003, tardivamente rispetto al termine del 18.12.2002, la traduzione del brevetto.

In data 6.03.2003 la Società depositava istanza di reintegrazione elencando i motivi per il deposito tardivo della traduzione.

In particolare la Società precisava che il deposito tardivo era stato dovuto ad un errore del rappresentante estero che, dopo aver trasmesso la lettera d'incarico al rappresentante Italiano, aveva cancellato il termine di scadenza da sorvegliare ritenendo la procedura completata.

Tale errore aveva comportato la mancata trasmissione al rappresentante Italiano della decisione di concessione che, rilevata dal rappresentante Italiano, era stata segnalata al rappresentante estero in data 14.01.2003, successiva al termine per il deposito della traduzione.

Nell'istanza la Società sottolineava come presso il rappresentante estero fosse in uso una meticolosa e collaudata routine di nazionalizzazione in coordinazione con la Società ed i rappresentanti esteri che prevedeva e prevede una minuziosa documentazione degli atti compiuti, un continuo monitoraggio degli atti da compiere, un costante aggiornamento e verifica dei dati.

In sintesi la Società affermava che la mancata convalida entro i termini era da imputare ad una svista accidentale e singolare.

UIBM in data 3.11.2003 comunicava con ministeriale che l'istanza di reintegrazione non poteva essere accolta in quanto la causa del mancato tempestivo deposito della traduzione non era tale da comportare l'applicazione dell'art. 90 Legge Invenzioni, non trattandosi di "fattori esterni" ma di una diretta conseguenza dell'operato del responsabile incaricato dell'adempimento.

Il rappresentante Italiano integrava in data 19.12.2003 le motivazioni della Società segnalando che la legge (art. 90 L.I.) non richiede esplicitamente che l'omissione debba dipendere da fattori esterni ed argomentando di conseguenza.

UIBM in data 23.05.2006 respingeva definitivamente l'istanza di reintegrazione motivando che secondo la norma dell'art. 90 L.I. e la giurisprudenza della Commissione Ricorsi, l'impedimento deve essere riconducibile nell'ambito del caso fortuito o della forza maggiore, mentre l'errore umano è considerato antitesi della diligenza prescritta dall'art. 90 L.I.

Contro il provvedimento la Società presentava tempestivo ricorso ribadendo come il mancato rispetto del termine era stato un episodio eccezionale in una collaudata routine di nazionalizzazione e ne riportava, a riprova, una minuziosa descrizione.

La Ricorrente ribadiva infine che, di conseguenza, i fatti determinanti il mancato deposito non potevano essere imputati come mancanza dell'impiego della massima diligenza esigibile né secondo la normativa preesistente (art. 90 L.I.) né secondo la nuova normativa introdotta con il Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.).

Nel corso dell'udienza avanti la Commissione l'Avvocato della Ricorrente segnalava come l'errore era stato anche motivato da un contrordine della Società alla convalida che aveva creato una discontinuità risultata, alla fine, determinante per l'inosservanza del termine.

Il Rappresentante di UIBM ha concordato con l'Avvocato sul fatto che il Rappresentante estero è organizzato in maniera efficiente ma ha segnalato che l'errore è imputabile al Ricorrente che, avendo chiesto il costo della pratica di convalida, ha inceppato l'efficiente meccanismo della procedura. Sennonché, a parere del Rappresentante UIBM anche il Rappresentante estero aveva mancato nel non controllare via Internet la concessione del brevetto e nel non sollecitare la pratica al Rappresentante Italiano.

Motivazioni e decisione

Premesse interpretative

Le premesse interpretative della presente sentenza sono identiche a quelle riportate nella sentenza N. 01/08 emessa in pari data per il Ricorso N. 7124 e, pertanto, a quelle si rimanda.

Valutazione del caso di specie

Nel caso di specie anche il Rappresentante di UIBM ha riconosciuto l'efficienza organizzativa del rappresentante estero anche se ha escluso la reintegrazione considerandola subordinata al verificarsi di un evento esterno, secondo la precedente giurisprudenza della Commissione.

Dal momento che ora la Commissione attribuisce rilievo determinante alla diligenza programmatica con la quale è organizzata la funzione nell'Ufficio dell'Incaricato ed alla diligenza impiegata in concreto nello svolgimento dell'incarico assunto, nulla si oppone alla concessione del beneficio.

Infatti, nel caso di specie, è stato dimostrato come l'inosservanza del termine è dipesa da un imprevedibile comportamento della Società titolare del brevetto che ha provocato una sospensione alla procedura, che poi non è stata più completata correttamente; una sospensione, in sintesi che ha provocato, come un bastoncino, un inceppamento in un ingranaggio efficiente e affidabile.

RICORSO = ACCOLTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7127

UDIENZA: 18 giugno 2007

SENTENZA: 03/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

DEPOSITO TRADUZIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Ricorso

1. Il titolare del brevetto EP 1.062.565 concesso in data 23 aprile 2003 (Società) impugna il provvedimento definitivo di UIBM che ha

respinto l'istanza di reintegrazione presentata in data 24 luglio 2003 in relazione al tardivo deposito della traduzione del brevetto.

La Società sostiene che, alla luce dell'art. 122 EPC come interpretato dalla giurisprudenza EPO il cui contenuto dovrebbe riflettersi nella nuova disciplina dell'Art. 193 CPI, il ritardo nel deposito della traduzione non evidenzerebbe un significativo difetto di diligenza.

Motivazioni e decisione

2. La Commissione ritiene che il ricorso sia fondato.
3. Premesso che nel caso di specie è applicabile lo "ius superveniens" (Art. 193 CPI) ancorché l'istanza sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del CPI.
Infatti la nuova disciplina non attiene all'effetto della decadenza della privativa ma al procedimento della "restitutio in integrum" sulla base di parametri che riguardano la sua giustificabilità.
4. La Commissione ritiene che l'avvenuta sostituzione della formula precedente basata sull'esistenza di un "impedimento" non superabile nonostante l'uso della "massima diligenza possibile" con la formula che fa riferimento ad una "inosservanza" verificatasi nonostante l'uso della "diligenza richiesta dalle circostanze" così come assegnata al legislatore delegato nella direzione di un "adeguamento" della normativa nazionale a quella comunitaria, comporta che l'adeguamento non può non tener conto del "diritto vivente Europeo".
5. La Commissione, in conclusione, ritiene che l'esegesi "adeguata" della norma nazionale debba fare leva più propriamente ed esclusivamente sulla "diligenza richiesta dalle circostanze" come rilevata nel contesto specifico, così che:
 - non diligente risulta la scelta da parte dell'interessato (la Società) di un sostituto non dotato di un'organizzazione che appaia non adeguata al compito affidatogli;
 - un incidente "isolato" non può ridondare a danno del sostituto (la Società) se il sostituto eletto è dotato di un'organizzazione astrattamente allineata al modello ritenuto adeguato nell'ambito dei consulenti in P.I.
6. Nel caso di specie la Società, senza contestazioni da parte di UIBM, ha illustrato i procedimenti adottati dal Mandatario Europeo (SAMA PATENTS) per far fronte alla convalida dei brevetti Europei ed ha quantificato come prossima a zero la percentuale di inosservanze del termine di convalida sul valore complessivo gestito.

La minima probabilità statistica di reiterabilità dell'errore, dovuto ad un'errata trascrizione con la cifra 27 della data effettiva 23 luglio 2003, conferma il carattere "isolato" dell'errore ai sensi della remissione in termini.

RICORSO = ACCOLTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7139

UDIENZA: 29 ottobre 2007

SENTENZA: 05/08

PAROLA DI RICERCA:

PAGAMENTO TASSE ANNUALI

DICHIARAZIONE DI DECADENZA

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

Il titolare del Brevetto EP_773.821, presentava istanza di "restitutio in integrum" per ottenere il ripristino del brevetto di cui sopra dichiarato decaduto da UIBM per omesso pagamento della decima tassa annuale con provvedimento n. 60345 del 20.10.2006.

L'istanza evidenziava come:

- il pagamento delle annualità, a seguito della convalida del brevetto Europeo, doveva essere effettuato entro luglio 2004 e, con mora, entro gennaio 2005;
- il pagamento in ambito di un'azienda di dimensioni limitate non dotata di ufficio brevetti interno, era ed è affidato ad agenti esterni che operano sotto impulso dell'ufficio contabile dell'azienda;

- la persona, incaricata in azienda a seguire il pagamento delle annualità, nel mese di settembre 2004 era stata trasferita ad altro incarico e sostituita da altra persona che, però, non ricevette in modo chiaro il passaggio di consegne per il pagamento delle annualità;
- nello stesso periodo (settembre 2004) era scaduto il contratto di locazione dell'azienda che solo in febbraio 2005 aveva avuto a disposizione un nuovo immobile con la conseguenza che l'azienda nel periodo settembre-febbraio aveva dovuto adattarsi in locali di fortuna. A causa del trasloco, molti documenti erano andati persi o esaminati con ritardo.

In sintesi, vari eventi concatenati, quali il cambio della persona incaricata ed il trasloco, a parere dell'azienda di carattere temporaneo e straordinario, giustificavano l'involontario mancato pagamento della decima annualità.

Infine, l'azienda procedeva ad interpretare il diverso criterio introdotto dall'Art. 193 CPI, segnalando che la nuova formulazione che comporta un abbassamento della soglia di diligenza richiesta, doveva avere come conseguenza la reintegrazione, essendo questa compatibile con il singolo errore umano determinato da circostanze fuori dall'ordinario.

IFS aggiungeva inoltre che UIBM aveva dichiarato decaduto il brevetto senza applicare il procedimento previsto dall'art. 75 CPI.

Motivazioni e decisione

La commissione in conseguenza del nuovo testo dell'Art. 193 CPI ha assegnato centralità interpretativa alla diligenza nell'assolvimento dei propri oneri da parte del titolare e da parte dell'organizzazione professionale a cui il titolare si è rivolto.

Sulla base del nuovo orientamento interpretativo, la reintegrazione può essere accordata:

- quando l'organizzazione sia incorsa in un errore isolato statisticamente inevitabile anche alla stregua di un'organizzazione soddisfacente nei suoi elementi funzionali;
- quando il titolare sia incorso in un errore umano determinato da circostanze fuori dell'ordinario.

La Commissione reputa di NON poter accogliere il ricorso in quanto:

- benché nessun rimprovero possa essere mosso all'organizzazione incaricata dall'azienda a gestire il pagamento delle annualità;
- l'azienda va rimproverata per non aver impartito gli ordini tempestivamente.

Infatti, dovendosi stabilire se la mancata "prosecution" della pratica inerente il pagamento della decima annualità è effetto di un errore umano determinato da circostanze fuori dall'ordinario, emerge una risposta negativa.

Infatti, la risposta è negativa in quanto l'azienda era stata notiziata della necessità del pagamento fin dal mese di aprile 2004, cioè tre mesi prima della scadenza ordinaria e 9 mesi prima di quella con mora.

La sostituzione della persona incaricata è avvenuta a settembre 2004 ed il trasloco dopo la scadenza del termine ordinario.

Tenuto conto delle circostanze, a parere della Commissione non esistono, nel caso di specie, elementi sufficienti per giustificare l'infelice scadenza dei termini per il pagamento della decima annualità. A parere della Commissione è invece fondato il ricorso sulla base dell'art. 75 CPI.

La procedura di decadenza è disciplinata dall'Art. 75 CPI che prevede un'iniziativa di UIBM di verifica della scadenza del termine di pagamento e la notifica dell'accertata inottemperanza. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, UIBM è tenuta a dare atto nel registro, "con apposita annotazione", dell'avvenuta decadenza ed a pubblicare l'avvenuta decadenza.

Trascorsi sei mesi dalla data della comunicazione, il brevetto si intende decaduto a far data dal compimento dell'ultimo anno per cui il pagamento è stato effettuato.

La decadenza avviene ai sensi dell'art. 75 CPI automaticamente con effetto "erga omnes" a far tempo dal compimento dell'ultimo anno per il quale il pagamento dell'ultima annualità è stato effettuato, ma la decadenza è subordinata alla "codicio juris" che UIBM abbia notificato il mancato pagamento e che la comunicazione sia pubblicata sul bollettino ufficiale.

La decadenza del diritto di Brevetto è operante solo quando sia stato

comunicato al titolare il rilievo del mancato tempestivo pagamento e sia stata pubblicata la comunicazione sul bollettino.

RICORSO PER RESTITUTIO IN INTEGRUM = RESPINTO
RICORSO PER DICHIARAZIONE DI DECADENZA = ACCOLTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7145

UDIENZA: 29 ottobre 2007

SENTENZA: 07/08

PAROLA DI RICERCA:

LIVELLO INVENTIVO

NOVITÀ

Svolgimento

In relazione alla domanda di brevetto per invenzione n. PD2002A328, UIBM in data 10.08.2006 comunicava, con ministeriale, che la domanda non poteva essere accolta ai sensi dell'art. 48 CPI, in quanto priva dei requisiti di attività inventiva per il fatto che il trovato risultava ottenuto con accorgimenti che rientrano nel campo delle comuni conoscenze tecniche.

Il Richiedente forniva le sue osservazioni e presentava istanza di correzione e integrazione ai sensi dell'art. 172 CPI.

Nell'istanza il testo veniva integrato "con l'aggiunta anche di un'ulteriore figura" e "una descrizione delle caratteristiche che si possono dedurre dai disegni originariamente depositati".

UIBM in data 19.12.2006 respingeva definitivamente la domanda con provvedimento n. 73505 ribadendo quanto già riportato nella ministeriale e rilevava, inoltre, che, per motivazioni identiche a quelle riportate, non sussistevano per il trovato i requisiti alternativi di una brevettazione per Modello d'Utilità.

Contro il provvedimento il Richiedente proponeva tempestivo ricorso in cui:

- veniva presentata un'accurata descrizione del trovato allo scopo di dimostrare che lo stesso risolveva un problema tecnico;
- veniva argomentato come la descrizione e le rivendicazioni evidenziavano come le caratteristiche del trovato "non possono considerarsi discendere in modo evidente dallo stato dell'arte né possono considerarsi rientrare nel campo delle comuni conoscenze tecniche".

Motivazioni e decisione

La commissione osserva che nel caso di specie non può essere ravvisata alcuna attività inventiva.

Il trovato riguarda un vano senza fondo che ripete la forma e le proporzioni del vano, disegnato dalla sommità, delle sponde di una carriola così da poter essere agganciato alle sponde della carriola ed aumentarne la capacità di carico.

Una tale forma di ampliamento del vano di carico, a parere della Commissione, è comunemente utilizzata per ampliare la capacità di carico, ad esempio nei camion, e pertanto il trovato, come descritto, non ha requisiti di attività inventiva né risulta contenere accorgimenti che possano far individuare in esso caratteri di novità.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7150

UDIENZA: 29 ottobre 2007

SENTENZA: 08/08

PAROLA DI RICERCA:

DESIGNAZIONE INVENTORE/I

Svolgimento

In data 28.03.2000 venivano depositate le domande di Brevetto per Invenzione CE2000A3 e per Modello d'Utilità CE2000U4 con titolo "Controllore per gruppi lettrogeni Mill 300 ...".

UIBM con ministeriale chiedeva al titolare (Società) di indicare il nome dell'inventore o degli inventori.

La Società rispondeva dicendosi impossibilitata ad individuare un sog-

getto/persona autore dell'invenzione essendo l'invenzione il frutto di un "atto collettivo", cioè di un gruppo di esperti facente parte dell'ufficio ricerca della Società.

UIBM con provvedimento N. 0012259 del 2.03.2007 respingeva le domande per inottemperanza a quanto richiesto nella precedente ministeriale.

La Società presentava tempestivo ricorso dolendosi che:

- le sia negato il titolo di Proprietà Industriale nonostante la Società vantava un diritto soggettivo perfetto al rilascio del Brevetto e nonostante la concessione del Brevetto sia un atto amministrativo dovuto e NON discrezionale. Contestualmente la Società sottolinea come la disciplina sulle invenzioni dei dipendenti assegni alla Società i diritti sull'invenzione per cui nel modello prestampato per la presentazione delle domande NON è richiesto obbligatoriamente l'indicazione del o degli inventore/i;
- il Brevetto sia stato rifiutato nel caso di specie pur ricorrendo nella domanda tutti i requisiti per una valida brevettazione, tenuto conto che "una rigorosa precisazione dell'indicazione dell'inventore NON è essenziale per la validità del Brevetto". La Società aggiunge anche che "la negazione della qualità di inventore può anche essere fatta dal datore di lavoro che intenda NEGARE un compenso all'inventore dipendente" e ribadisce che comunque l'invenzione è riconducibile ad un atto collettivo e complesso per cui opinare diversamente significherebbe subordinare la concessione del Brevetto alla rivelazione del nome dell'inventore;
- UIBM abbia violato il principio di irretroattività della legge avendo richiesto, ad integrazione della domanda di cui il modello U (Brevetto per Modello d'Utilità), il nome dell'inventore quando, solo con l'entrata in vigore del CPI, il modello era stato modificato per l'introduzione del nome del o degli inventore/i.

La Società, comunque, nel corso della discussione orale si dichiarava disponibile a fornire il nome delle persone fisiche autrici dell'invenzione.

Motivazioni e decisione

L'individuazione dei requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, liceità e sufficienza di descrizione) è irrilevante nel caso di specie ai fini della decisione.

Premessa

Dottrina e Giurisprudenza distinguono nelle norme previgenti e nel CPI fra diritti di tipo patrimoniale (diritto al Brevetto e diritto di Brevetto) e diritto morale del o degli inventore/i.

Grazie a tale distinzione la disciplina delle invenzioni attribuisce, in determinate ipotesi, il primo dei due diritti al datore di lavoro ed il secondo al o agli inventore/i come anche evidenziato nell'art. 64 CPI comma 1 e 2. La tutela del diritto morale è garantita dal comma 3 dell'art. 165 CPI che precisa i documenti che devono essere contenuti fin dall'origine nella domanda da quelli che devono essere "uniti" nel senso che possono essere uniti anche successivamente alla presentazione della domanda. Il fatto che la designazione possa essere effettuata anche successivamente alla presentazione della domanda spiega come UIBM possa attivare la procedura prevista dall'art. 148 CPI.

Naturalmente, la normativa relativa alla fattispecie in oggetto non può prescindere da quanto previsto dall'art. 119 CPI relativo ad una designazione incompleta o errata del o degli inventore/i.

Decisione

Sulla base delle premesse di tipo normativo e interpretativo di cui sopra, il ricorso, nel caso di specie, deve essere respinto.

La designazione del o degli inventore/i è ASSOLUTAMENTE obbligatoria e deve essere presentata all'atto della domanda o nel termine di due mesi da quando UIBM abbia fatto la richiesta di integrazione.

NON ci sono ragioni che possano giustificare il rifiuto dell'integrazione tenuto conto anche del fatto che un'eventuale non corretta individuazione degli inventori è senza conseguenze, nell'ambito della procedura di brevettazione, visto che UIBM NON è tenuta a verificarne la correttezza. Avendo la Società rifiutato di ottemperare all'invito di UIBM, la domanda di Brevetto deve essere dichiarata IRRICEVIBILE.

Pertanto il ricorso viene respinto e viene confermato che le domande di Brevetto per Invenzione e per Modello d'Utilità presentate dalla Società in data 28.03.2000 sono IRRICEVIBILI per difetto di designazione delle persone degli inventori.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7132

UDIENZA: 18 giugno 2007

SENTENZA: 09/08

PAROLA DI RICERCA:

PAGAMENTO TASSE ANNUALI

DICHIARAZIONE DI DECADENZA

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

Il titolare del Brevetto EP0242135 (Società) presentava in data 24-03-2005 istanza di reintegrazione ex Art. 193 CPI a seguito del mancato pagamento della diciottesima annualità entro i termini naturali o con mora.

La motivazione del mancato pagamento venivano imputate a:

- decisione della Società di affidarsi ad un nuovo Studio;
- mancato inserimento da parte del nuovo Studio nei propri scadenziari in quanto il brevetto non risultava ancora di titolarità della Società che invece, nel periodo, era solo licenziataria.

Solo alla fine del mese di gennaio 2005, oltre i termini naturali (aprile 2004) o quelli con mora (ottobre 2004), la Società si rendeva conto del mancato pagamento e procedeva al pagamento dell'annualità.

La Società, nel richiedere la reintegrazione, sosteneva che:

- si era trattato di un errore eccezionale ed imprevedibile che non poteva comportare una perdita di diritti sostanziali; al riguardo la Società richiama l'orientamento della Commissione Ricorsi Europea secondo cui la "massima diligenza esigibile" non viene meno nel caso di errore isolato in un sistema generalmente soddisfacente.

La Società richiama anche il riconoscimento da parte della stessa Commissione Ricorsi Europea del "principio di proporzionalità" secondo cui è possibile "rimediare" ad errori isolati quando da essi consegue una perdita irreversibile di diritti.

UIBM con Ministeriale comunicava che l'istanza non poteva essere accolta in quanto la causa addotta non era da ritenere valida per l'applicazione dell'Art. 193 CPI.

UIBM precisava che:

- il Titolare ha l'obbligo di curare che gli ordini di pagamento siano impartiti.

Inoltre UIBM rilevava che:

- la documentazione allegata all'istanza non era tale da comprovare né la causa dell'impedimento né una data certa di cessazione dell'impedimento.

Il Mandatario Italiano, in risposta alla Ministeriale integrava l'esposizione contenuta nell'istanza osservando che un'interpretazione estremamente restrittiva del requisito per accedere alla restituito senza tener conto delle circostanze porterebbe a decisioni contrarie al principio, ben presente nell'ordinamento Italiano, di proporzionalità e ragionevolezza della Legge.

Dopo ulteriore corrispondenza UIBM comunicava che l'istanza di reintegrazione non poteva essere accolta e dichiarava decaduto il Brevetto dalla fine della diciassettesima annualità.

Contro il provvedimento la Società presentava tempestivo ricorso evidenziando anche che:

- per la configurazione del requisito della "massima diligenza esigibile" occorre anche tener conto di un sistema brevettuale europeo fortemente armonizzato la cui auspicata omogeneità può essere accreditata anche attraverso i provvedimenti della Commissione Ricorsi.

Motivazioni e decisione

Premesse interpretative

Le premesse interpretative della presente sentenza sono identiche a quelle riportate nella sentenza N. 01/08 emessa in data 10 maggio 2007 per il Ricorso N. 7124 e, pertanto, a quelle si rimanda.

Valutazione del caso di specie

Nel caso di specie la Società ricorrente nulla ha dimostrato in ordine all'astratta adeguatezza dello Studio di consulenza brevettuale al quale era stato affidato il compito di provvedere al pagamento delle annualità.

L'inadeguatezza dell'organizzazione è resa evidente dal fatto che le ragioni alleagte che avrebbero determinato l'errore non sono causalmente connesse con l'errore stesso e neppure sono state indicate le precauzioni assunte per evitare che un errore siffatto potesse verificarsi.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7147

UDIENZA: 29 ottobre 2007

SENTENZA: 10/08

PAROLA DI RICERCA:

ATTIVITÀ INVENTIVA

SUFFICIENTE DESCRIZIONE

Svolgimento

UIBM in data 19 dicembre 2006 rigettava domanda di brevetto per invenzione industriale relativa ad un trovato dal titolo: "elettrodomestico per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani" motivando che "il trovato manca di attività inventiva, essendo ottenuto con accorgimenti che rientrano nel campo delle comuni conoscenze tecniche" aggiungendo, inter alia, che "non sussistono i requisiti per una brevetto alternativa del trovato come modello d'utilità".

Contro il provvedimento è stato interposto tempestivo ricorso.

Motivazioni e decisione

Il trovato è descritto come un dispositivo che tritura, comprime, riduce di volume e conserva separatamente i rifiuti delle attività domestiche, previa differenziazione dei rifiuti stessi ed al fine di consentirne un utile recupero. Il funzionamento del dispositivo è assicurato da un albero rotante che provvede alla triturazione dei rifiuti immessi in moduli separati, attraversati dall'albero medesimo.

Il Ricorrente in sede di gravame ribadisce che "... l'elettrodomestico, così come concepito .. è ... un'invenzione nel suo complesso in relazione alla finalità ... di risolvere il problema dei rifiuti non altrimenti più agevolmente risolvibile" e che "... su questa idea di base, non imitabile e da nessuno prima escogitata, si possono innescare, nella parte centrale dell'apparecchiatura, le più disparate soluzioni tecniche ..; il confronto è aperto ed i tecnici possono dare il loro contributo".

Il Ricorrente, inoltre, rivendica come fattore d'attività inventiva l'idea di risolvere "a monte" e cioè nell'ambito di ciascuna unità familiare produttrice di rifiuti il problema dello smaltimento.

A parere della Commissione il Ricorrente intende appropriarsi dell'idea di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti "a monte".

L'idea, però, NON è sviluppata in un'apparecchiatura descritta in modo esauriente "perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla" ed attende, come descritto dallo stesso Ricorrente, il "contributo" dei tecnici.

In più la descrizione nella sua insufficienza attinge alle correnti conoscenze della meccanica.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7127

UDIENZA: 18 giugno 2007

SENTENZA: 03/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

DEPOSITO TRADUZIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

In data 1 marzo 2004, veniva presentata istanza di reintegrazione nei

termini non rispettati relativi alla nazionalizzazione del brevetto EP0897467.

A giustificazione veniva sostenuto che un apprendista, in forza presso un mandatario tedesco, incaricato di trasmettere la posta in arrivo, aveva omesso di provvedere come dovuto ed aveva inserito la corrispondenza in una pratica poi archiviata.

Con provvedimento del 31 gennaio 2007, UIBM comunicava al Consulente italiano (Consulente 2) sopravvenuto ad un precedente Consulente (Consulente 1) il rigetto dell'istanza motivando che:

- a) il disagio non era suscettibile di essere apprezzato come un impedimento non prevedibile né prevenibile pur usando la massima diligenza esigibile;
- b) la lettera d'incarico al Consulente 2 non era idonea a legittimare l'operato del nuovo Mandatario.

Contro il provvedimento veniva interposto tempestivo ricorso di censura al comportamento di UIBM in quanto l'incolpevole omissione e "la conseguente tempestiva azione dello Studio Tedesco" erano compatibili con la "massima diligenza richiesta dalle vigenti leggi".

Motivazioni e decisione

Premesse

Nel corso della discussione orale il Rappresentante UIBM non ha sollevato obiezioni relativamente a:

- NON coincidenza fra la denominazione della Società presentante l'istanza di reintegrazione e quella della Società ricorrente;
- legittimazione del Consulente 2 che ha sottoscritto il ricorso.
- La Commissione si ritiene autorizzata dal comportamento delle Parti a considerare le due denominazioni corrispondenti ad un'identica Società portatrice dei diritti alla nazionalizzazione della privativa Europea.
- La Commissione conferma il proprio orientamento a che l'accesso al ripristino della tempestività di un adempimento debba giudicarsi alla luce del diritto in vigore al tempo in cui si è concluso il procedimento di reintegrazione (Art. 193 CPI) e non alla luce del diritto vigente al momento in cui il procedimento si è aperto (Art. 90 Legge Invenzioni).
- La Commissione osserva che i due testi normativi non differiscono nella sostanza per cui nulla legittimerebbe l'impostazione delle regole di giudizio Europee secondo cui la scelta di un mandatario dotato di un'organizzazione astrattamente adeguata al corretto svolgimento del compito assegnato esonerebbe l'avente diritto dal rischio della trasgressione di un termine perentorio, se dovuto ad un incidente isolato.
- La Commissione però non può trascurare l'intenzione del Legislatore, presente nella legge delega del 12 dicembre 2002 N. 273, in cui all'Art. 15 veniva precisato il principio dello "adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuti".

La Commissione, pertanto, non può non assegnare alle differenze fra l'Art. 90 Legge Invenzioni e l'Art. 193 CPI il compito precettivo di ridurre, quanto alle condizioni della restituito in integrum, il divario tra diritto vivente nazionale e diritto vivente Europeo.

Tutto ciò premesso a parere della Commissione:

- deve essere assegnata centralità precettiva:
- non all'impedimento, al quale risale l'inosservanza del termine,
- ma alla diligenza nella sostituzione nell'assolvimento degli oneri a carico del titolare dei diritti.

Conferma di tale parere può ritrovarsi nell'Art. 193 della Convenzione per il Brevetto Europeo (EPC) in cui è precisato che "la richiesta deve essere presentata ... entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'inosservanza";

- deve essere considerata non diligente la scelta da parte del titolare del diritto di un sostituto non dotato di un'organizzazione adeguata secondo gli standard della professione di appartenenza.

Dalle regole interpretative sopra enunciate scaturiscono le seguenti regole applicative dell'Art. 193 CPI che sono:

- a) il termine bimestrale per la presentazione dell'istanza decorre non già dalla cessazione dell'impedimento ma dalla "cessazione dell'inosservanza" (ovviamente non oltre il termine di un anno dalla scadenza del termine);

- b) onere dell'istante è provare che:

- l'organizzazione del sostituto è astrattamente adeguata al compito affidato;
- la storia professionale del sostituto non smentisce l'adeguatezza astratta (ad esempio documentando il non ricorso alla restituito in integrum in un significativo periodo di tempo);

- c) è ostativa all'accesso al beneficio della restituito in integrum l'allegazione di fatti che sono incompatibili con l'astratta adeguatezza dell'organizzazione professionale del sostituto.

Decisione

Nel caso di specie la Commissione rileva che l'astratta adeguatezza del mandatario Tedesco è stata solo allegata mentre nulla è stato indicato in merito all'efficienza della sua organizzazione.

Inoltre contro le regole di cui sopra depone soprattutto il fatto che la fase procedurale delicata della nazionalizzazione sia stata affidata ad un apprendista senza prevedere antidoti.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7148

UDIENZA: 30 gennaio 2008

SENTENZA: 20/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

DEPOSITO TRADUZIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

Il titolare del brevetto EP 0920567 presentava istanza di convalida del brevetto in data 3-09-2003.

UIBM in data 3-11-2003 comunicava che l'istanza era pervenuta oltre il termine essendo questo scaduto in data 23-07-2003.

Il titolare con istanza del 5-01-2004 chiedeva la concessione di un termine di 90 giorni "per una adeguata argomentazione" e con istanza datata 5-07-2004, entro il termine di 6 (sei) mesi concesso da UIBM, chiedeva che si provvedesse alla sola annotazione del ritardo senza pronuncia sulla nullità del brevetto, in quanto il ritardo era stato dovuto da cause indipendenti dalla sua volontà.

UIBM concedeva in data 20-06-2006 un ulteriore termine di 60 giorni segnalando che l'istanza di convalida sarebbe stata respinta ed osservando che non era stata presentata alcuna istanza di reintegrazione nei termini anche considerando come istanza la richiesta di concessione del termine di 90 giorni, in quanto tale istanza era stata presentata successivamente al termine di 2 (due) mesi dalla "cessazione dell'impedimento".

Il titolare presentava in data 26-06-2006 istanza di reintegrazione nei termini allegando che il ritardo nel deposito della traduzione era stato determinato da un'interruzione di corrente elettrica in data 18-06-2003 che aveva causato la perdita della trasmissione di un fax al rappresentante Italiano.

UIBM con provvedimento del 20-02-2007 respingeva per irricevibilità l'istanza di reintegrazione ribadendo che essa doveva "pervenire entro due mesi dalla cessazione dell'impedimento ed entro l'anno dalla scadenza del termine non osservato".

Atlas presentava tempestivo ricorso adducendo tre motivazioni:

- 1 - nullità del provvedimento UIBM in quanto emesso ai sensi della legge invenzioni non più in vigore;
- 2 - erroneità della ravvisata inosservanza del termine di due mesi in quanto l'istanza doveva essere ritenuta implicita nell'istanza di convalida presentata in ritardo di quaranta giorni dalla scadenza del termine di convalida.
Secondo Atlas l'istanza del 26-06-2006 era la formalizzazione dell'istanza implicita in quella di convalida;
- 3 - erroneità nel rifiuto della reintegrazione in quanto l'interruzione dell'erogazione di corrente ben giustificava la mancata tempestività del deposito della traduzione.

Motivazioni e decisione

La Commissione richiama l'art. 54 e 56 CPI precisando, inter alia, che "in caso di inosservanza delle disposizioni ai commi 3 e 4 [dell'art. 56] il brevetto europeo rilasciato per l'Italia è sottoposto allo stesso regime del brevetto Italiano".

La Commissione aggiunge che il regime al quale sono sottoposti i brevetti Italiani si basa sulle seguenti disposizioni:

- messa a disposizione del pubblico (art. 53 CPI);
- riconoscimento della regolarità formale ed accertamento che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli art. 45 e 50 (art. 170.1.b CPI);
- possibilità per UIBM di effettuare rilievi e di comunicarli assegnando un termine (art. 173 CPI);
- formazione del titolo (art. 185 CPI);
- inserzione del titolo nel Bollettino Ufficiale (art. 189 CPI).

A parere della Commissione il comportamento di UIBM è stato ineccepibile.

In particolare, una ministeriale non prelude ad una reintegrazione nei termini in quanto l'istanza di reintegrazione è atto di parte e non ha nulla a che vedere con i rilievi sollevati da UIBM.

Il procedimento epistolare è basato sulla convinzione erronea di Atlas che UIBM potesse "motu proprio" procedere negli adempimenti conseguenti alla convalida come se questa fosse avvenuta tempestivamente. In conclusione il procedimento di convalida o nazionalizzazione ed il procedimento di reintegrazione in termini sono autonomi e indipendenti e percorrono iter diversi.

Sulla base di quanto sopra a parere della Commissione i tre motivi di ricorso di Atlas sono palesemente infondati e lo sono, anche se potesse configurarsi un'implicita istanza di reintegrazione.

Infatti:

- 1 - nessun provvedimento riguardante la reintegrazione è stato emesso da UIBM;
- 2 - un'istanza di reintegrazione non può in nessun caso ritenersi implicita in un'istanza di nazionalizzazione di un brevetto europeo in quanto non è configurabile una tale istanza senza il corredo di motivazioni a supporto dell'istanza;
- 3 - un'interruzione di energia elettrica avvenuta più di un mese prima del termine (interruzione 18-06-2003 - scadenza 23-07-2003) induce a considerare che sia intercorso un termine sufficiente dall'interruzione per fare in modo che la traduzione venisse depositata tempestivamente.

In ogni caso, a parere della Commissione, la motivazione principale nel caso di specie consiste nella mancata instaurazione da parte del titolare di un procedimento di reintegrazione.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7149

UDIENZA: 30 gennaio 2008

SENTENZA: 21/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

DEPOSITO TRADUZIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento e motivazioni e decisione

Lo svolgimento, le motivazioni e la conseguente decisione nel presente caso corrispondono esattamente, anche per ciò che riguarda il brevetto Europeo coinvolto (EP_0920567), a quelle esposte nella SENTENZA: 20/08 emessa in pari data (Udienza del: 30 gennaio 2008) fatto salvo il nome della Società ricorrente, per cui non vengono riprodotti.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7153

UDIENZA: 26 novembre 2007

SENTENZA: 15/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

DEPOSITO TRADUZIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

In data 09-02-2005, oltre il termine di deposito della traduzione, il titolare del brevetto Europeo EP_1034904 concesso in data 15-09-2004, depositava la traduzione del brevetto, a mezzo di un mandatario italiano (Studio), che contestualmente si riservava di depositare istanza di reintegrazione nei termini ex art. 90 Legge Invenzioni.

In data 21-02-2005 lo Studio presentava istanza motivando che l'inoservanza del termine era stata dovuta a:

- mancata ricezione da parte del mandatario europeo della decisione di concessione emessa da EPO in data 05-08-2004;
- inesperienza di un impiegato del mandatario europeo che avendo ricevuto il certificato di concessione ed avendo notato la mancanza nel Data Base di tale data, aveva provveduto ad inserirla ma aveva anche annotato la procedura come "fatta".

Solo con ritardo il mandatario europeo, a seguito di controlli interni, aveva notato l'errore. In data 28-12-2006 con ministeriale UIBM rilevava impossibile considerare come impedimenti quanto motivato ricordando anche come alcune sentenze della Commissione dei ricorsi non avevano ritenuto scusabili, ai fini di una "restitutio in integrum", motivazioni simili a quelle addotte. Lo Studio in data 5-02-2007 presentava osservazioni alla ministeriale ribadendo quanto già motivato nell'istanza.

In data 20-02-2007 UIBM respingeva definitivamente l'istanza.

Al rifiuto seguiva tempestivo ricorso in cui lo Studio sosteneva che:

- il mandatario europeo, uno dei più importanti studi inglesi, aveva esercitato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze;
- la perdita del termine era stata dovuta ad una sfortunata concatenazione di eventi su cui il mandatario europeo non aveva alcuna possibilità di controllo.

Motivazioni e decisione

Osserva il Collegio che la Ricorrente allega un errore del mandatario europeo che in sostanza, traducendosi in un infortunio dell'organizzazione del mandatario, comporterebbe nessuna colpa nella Ricorrente che aveva dato mandato a professionista attendibile.

La mancanza di colpa a parere della Ricorrente integrerebbe la fattispecie ex Art. 193 CPI la cui formula ammette la riduzione in ripristino a condizione che la Ricorrente abbia applicato nell'attività rilevante la diligenza richiesta dalle circostanze.

A parere del Collegio la vicenda in esame non consente l'applicazione delle misure ripristinatorie. Infatti, non può dirsi che la nuova formula che sostituisce quella storica sia tale da consentire la tesi che:

- il Mandante fa tutto ciò che gli è astrattamente chiedibile affidandosi ad un Mandatario accreditato;
- il Mandatario è indenne da ogni responsabilità da errori potendo sempre dimostrare di essere organizzato in modo adeguato.

Secondo la Commissione i parametri da considerare sono l'accortezza del Mandatario nel predisporre meccanismi organizzativi tali da scongiurare errori aventi effetti quali la perdita di una protezione brevettuale. L'obbligo del Mandatario è obbligo di risultato ed un allentamento di tale obbligo apparirebbe squilibrato ed irrazionale rispetto a tutto il sistema delle obbligazioni di fare. Pertanto, non essendo stato provato alcun fatto dimostrativo dell'inutilità di ogni cautela ovvero della imprevedibilità dell'impedimento in questione, l'istanza è infondata.

RICORSO = RESPINTO

News sul Brevetto Comunitario

Paolo Pederzini

Sullo stato dell'arte dell'arte riguardo al processo di definizione del Brevetto Comunitario avevamo già fornito indicazioni col Notiziario 1/2010, pag. 15, sul punto 2 in merito alla riunione presso l'UIBM del 09/04/2010. È notizia di questi giorni del nulla di fatto a Bruxelles, dove il 10 novembre scorso il Consiglio Straordinario Competitività non è riuscito a trovare un'intesa sul regime linguistico da adottare. La Spagna si è opposta all'adozione del trilinguismo: inglese, francese e tedesco. Il tutto è rinviato a un incontro fissato per il prossimo 10 dicembre 2010. Dai comunicati stampa risulta che la posizione dell'Italia, pure contraria al trilinguismo, era orientata a una soluzione di compromesso verso l'adozione della sola lingua inglese dopo un periodo di transitorietà, ma anche a questa ipotesi di lavoro non ha trovato accoglimento.

La Presidenza di turno belga dell'Unione Europea prevedeva che il Brevetto Europeo, rilasciato, con valore legale, in inglese, francese e tedesco, fosse accompagnato, per un periodo transitorio, da una seconda traduzione informativa in una delle altre lingue dell'UE. Secondo questa proposta che deposita in inglese potrebbe scegliere la seconda lingua "UE" ad esempio l'italiano; chi deposita in francese o tedesco è obbligato a fornire la traduzione in inglese.

Non resta che attendere di conoscere l'esito della riunione del prossimo 10 dicembre 2010.

Fonti: La Stampa.it economia e Il Sole 24 Ore 12 novembre 2010



*A tutti
i nostri lettori
i migliori
Auguri di
Buon Natale
e Felice 2011*



In questo numero

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

Direttore Responsabile:
Paolo Pederzini

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

Segreteria di Redazione:
Elisa Franchina

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

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

Indirizzo di saluto
Luciano Bosotti Pag. 1

Gli emendamenti al Codice
della Proprietà Industriale apportati
dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 131
Report riguardante il Convegno
promosso dall'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale - Milano Centro
Congressi Stelline, 28 ottobre 2010 -
Paolo Pederzini » 2

Un colpo al cerchio e uno alla botte
Bruno Muraca » 7

Imprenditori, imprese ed IPR:
spunti di riflessione
PierGiovanni Giannesi » 9

Una decisione di buon senso
per le divisionali europee
Micaela Modiano » 11

Un saluto alla crowded art
Claudio Balboni » 12

Dopo il rischio di associazione,
il Benelux di nuovo ai ferri corti
con il diritto comunitario
Benedetta Costa » 14

La decadenza parziale per mancato
uso di un marchio celebre: la tutela
extra merceologica e il principio
di sviluppo naturale dell'impresa
Gianluigi Piselli » 17

Ultime novità relative ai certificati
complementari di protezione in Italia
Francesco Fiussello, Lidia Casciano » 20

Il progetto di Brevetto Comunitario
riscontra ostacoli inaspettati
Ruth-Camilla Berschens » 23

La protezione del folklore.
Un'adeguata tutela giuridica?
Fabio Boscarol De Roberto » 23

Convegno AIDB 2010 - Il ruolo
dell'informazione brevettuale e dei
documentalisti in enti di ricerca,
università, spin-off e nella
valorizzazione della ricerca
Barbara Riva, Guido Moradei » 26

Riassunti delle sentenze
della Commissione dei Ricorsi
Gianni Masciopinto » 28

News sul Brevetto Comunitario
Paolo Pederzini » 36