



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

— SPC WAIVER: QUESTO SCONOSCIUTO

— RIGHT TO BE HEARD: L'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI È IN ASCOLTO

— DARE A CESARE QUEL CHE È DI DIO? INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ATTO CREATIVO

— NOTIZIE DAL MONDO

WIPO PROOF: BREVE ANALISI DELLO STRUMENTO.....	Pag. 1
Claudio Balboni e Paolo Migani	
SPC WAIVER: QUESTO SCONOSCIUTO.....	Pag. 3
Silvia Bertuccio	
PROPOSTE E RIFLESSIONI SULLA RIFORMA DELLE PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE DEI NOMI A DOMINIO .IT	Pag. 5
Stefano Monguzzi	
RIGHT TO BE HEARD: L'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI È IN ASCOLTO	Pag. 9
Micaela Modiano	
DARE A CESARE QUEL CHE È DI DIO? INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ATTO CREATIVO	Pag. 10
Natale Rampazzo	
NOTIZIE DAL MONDO	Pag. 12
Fiorella Cristaldi	
COME SALVARE UNA REGISTRAZIONE DI MARCHIO DI SERVIZIO DALLA DECADENZA PER MANCATO USO IN CANADA QUANDO I SERVIZI VENGONO OFFERTI IN ITALIA MOSTRA UN VANTAGGIO AI CANADESI IN CANADA!.....	Pag. 13
Daniel S. Drapeau	

WIPO PROOF: BREVE ANALISI DELLO STRUMENTO

Lo scorso 27 maggio WIPO ha lanciato il servizio WIPO-PROOF con l'intento di fornire un'impronta digitale a qualsiasi file dimostrandone la sua esistenza ad una specifica data.

Tale strumento può essere annoverato all'interno della categoria delle marcature temporali tramite varie tecnologie (timestamping, blockchain, ecc..) di files digitali.

WIPO dichiara che tramite tale servizio sarà possibile disporre di evidenza, a prova di manomissione, dell'esistenza, ad una certa data, di qualsiasi file digitale inclusi i data sets, in qualsiasi formato.

A COSA SERVE

L'attribuzione dell'esistenza, della data certa ad uno o più file, con la certezza che non possano essere modificati, tramite strumenti veloci, efficienti ed efficaci è, senza dubbio, una delle maggiori esigenze nel processo inventivo odierno, sia esso relativo a invenzioni industriali, a modelli ornamentali, a marchi, ma anche relativo ad un'opera creativa (audio, video, letteraria, ecc..), ai risultati di ricerca, a banche dati, progetti e schemi tecnici, ad algoritmi e sequenze genetiche, nonché relativo a contratti, segreti commerciali ed altri documenti (in formato digitale) per i quali sia necessario dimostrarne la data certa.

COME FUNZIONA

WIPO POOF è un servizio on line accessibile all'URL <https://wipoproof.wipo.int/wdts/>.

Una volta caricati i files (massimo 20) ed aver effettuato il login, si procederà al pagamento ed il sistema genererà l'hash, ossia l'impronta digitale ed il relativo Token, a dimostrazione dell'esistenza del file in un determinato momento, a partire dal quale non sarà più modificabile.

L'algoritmo di WIPO PROOF è unidirezionale ed interagisce localmente con il browser del richiedente. WIPO non archivia alcuna copia del file e non viene a conoscenza del contenuto dello stesso. I files originali devono essere conservati inalterati dal richiedente.

Il Token generato avrà una validità indefinita, tuttavia WIPO lo archiverà e conserverà per un periodo di 5 anni dalla data di generazione.

Prima della scadenza, WIPO comunicherà al richiedente la possibilità di estensione dell'opzione di archiviazione (non è stato possibile verificare i termini e gli eventuali costi di tale estensione)

I Token ed i relativi files possono essere verificati online gratuitamente, non è necessario disporre di un account WIPO.

Si accede all'URL <https://wipoproof.wipo.int/wdts/verify/uploadtimestamp.xhtml>, si carica il file (o i files) ed i relativi Token, ed il sistema comunicherà la data e l'ora in cui gli stessi sono stati inizialmente depositati.

Come dichiarato sul proprio sito, l'infrastruttura tecnica di WIPO PROOF, "è progettata per soddisfare gli standard di settore che definiscono un'autorità di marcatura temporale attendibile (TSA):

1. *RFC 3161- i timestamp generati da WIPO PROOF sono conformi a RFC 3161, uno standard IETF, che fornisce le specifiche per l'implementazione del protocollo TSP (Public Key Infrastructure Timestamp) X.509;*
2. *WIPO PROOF è conforme ai requisiti specificati nel regolamento eIDAS - ETSI EN 319 401 e ETSI EN 319 421. Questi standard specificano i requisiti di politica generale per i Trust Service Providers (TSP) e i requisiti di sicurezza e di politica per i TSP che emettono timestamp. WIPO si sta attualmente preparando per essere verificato in modo indipendente e confermato come conforme a questi standard"*

COMMENTI

La procedura di marcatura sembra essere piuttosto semplice e veloce, tuttavia, a nostro giudizio, presenta alcuni limiti.

Il sistema consente di caricare più files contemporaneamente fino ad un massimo di 20, e viene generato un Token per ciascun singolo file.

Se nel caso di opere o progetti semplici costituiti da pochi files il limite di 20 può essere sufficiente, nel caso di progetti complessi, costituiti da un numero di files maggiore, si dovrà procedere a diverse procedure di marcatura, dividendo il progetto in blocchi da 20 files ciascuno.

In questo caso la gestione dei files e dei relativi Token può risultare particolarmente complessa.

L'attribuzione di un singolo Token per singolo file, oltre a generare una complessità nella gestione degli stessi, si presenta poco efficiente nei casi in cui sia necessario dimostrare, in momenti successivi, i vari steps dell'evoluzione di un progetto per il quale si è proceduto alla marcatura di versioni successive di un medesimo file.

Nel tentativo di ovviare a tale limite, si è proceduto con la marcatura di un file .zip contenente un numero di files superiore a 20. Una volta caricato, il sistema non ha generato alcun errore e la procedura di marcatura è giunta a conclusione.

I limiti che al momento possiamo intravedere nella marcatura di un file .zip, sono i seguenti:

- per consentire ad una terza parte di verificare/validare indipendentemente un singolo file sarebbe necessario fornire l'intero file .zip,
- i files compressi (.zip, .rar, ecc..) vengono generati da specifici programmi i quali subiscono continui aggiornamenti e sono dipendenti dal sistema operativo del computer con il quale sono generati. Se tra 10 anni si volesse verificare/validare uno di questi files, sarà necessario disporre della relativa versione del software e del sistema operativo che lo ha generato

Poiché WIPO non conserva/archivia i files, sarà il richiedente a doversi occupare dell'archiviazione e della conservazione inalterata degli stessi.

L'impronta hash di un file è una sequenza di lettere e numeri ottenuta applicando un particolare algoritmo di calcolo alla sequenza di bit che formano il file.

Nel generare l'hash l'algoritmo sequenzia uno dopo l'altro tutti i bit che compongono il file per ricavare una serie di impronte intermedie ciascuna delle quali dipende dalla precedente.

Poiché ogni passo dell'elaborazione è influenzato da quelli precedenti e determina lo stato dei successivi, qualora si modificasse anche un solo bit, si otterrà un'impronta hash diversa.

Tale aspetto deve essere tenuto in debita considerazione nella conservazione del file poiché, se a seguito di operazioni che possono in qualche modo alterare anche di un solo bit il file, c'è il rischio che in caso di successiva verifica/validazione non venga riconosciuto.

Alla data della stesura della presente relazione, non si ha notizia che l'infrastruttura tecnica di WIPO PROOF (TSA) sia stata verificata e validata in modo indipendente e sia conforme agli standard dichiarati.

Le EU TSA, China TSA, ad esempio, sono soggette al controllo ed alla sorveglianza di enti governativi nazionali e sovranazionali, cosa che, al momento, non ci sembra avvenire nel caso di WIPO PROOF.

Altri operatori forniscono l'opzione di marcare files contemporaneamente sia su piattaforme decentralizzate (e.g. la blockchain di Bitcoin) sia con molteplici timestamping authority internazionali (EU TSA, China TSA, ecc...). Inoltre tali operatori offrono la possibilità di applicare una singola marcatura temporale ad interi progetti e non solo ai singoli file, e servizi di archiviazione criptata dei dati.

In conclusione, osserviamo che il servizio WIPO PROOF, al momento, si presenta di sicuro interesse anche se desta alcune perplessità.

Claudio Balboni
Paolo Migani

SPC WAIVER: QUESTO SCONOSCIUTO

Il 28 ottobre 2020 si è tenuto il webinar dal titolo “*SPC waiver: questo sconosciuto*”, organizzato dal gruppo di lavoro CFB dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale per iniziare a conoscere la deroga al regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato di protezione complementare per i medicinali introdotta con il regolamento (UE) n. 933/2019, noto anche come *SPC manufacturing waiver* o *SPC waiver*.

L’evento si è aperto con una dettagliata presentazione del regolamento (UE) n. 2019/933 e delle implicazioni processuali da parte degli Avv.ti Stefania Bergia e Giulio Enrico Sironi (Simmons & Simmons), a seguire è intervenuto il Dr. Paolo Russolo (Presidente di ASCHIMFARMA e di Cambrex Profarmaco Milano) con un *escursus* sulla normativa e un’introduzione ai lavori preparatori che hanno portato alla versione finale della norma, evidenziando la forte spinta data dalla necessità di colmare lo svantaggio competitivo dei produttori di medicinali generici e biosimilari con sede nell’UE rispetto ai produttori che operano in paesi terzi in cui la protezione brevettuale è più limitata o del tutto assente.

A seguire si è aperta la tavola rotonda, moderata dalla Dott.ssa Marina MAURO (responsabile del gruppo CFB), che ha visto la partecipazione oltre che degli Avv. ti Bergia e Sironi e del Dr. Russolo, anche del Dr. Guido Pontremoli (Direttore IP Chiesi Farmaceutici S.p.A.) e del Dr. Florian Thaler (IP Manager di Dipharma Francis S.r.l.). Si è dato ampio spazio alla discussione dei risvolti che la nuova normativa potrà portare nel settore farmaceutico ed è stato interessante veder emergere le diverse posizioni degli operatori di mercato, *originator* da una parte e produttori di ingredienti farmaceutici attivi (API) e genericisti dall’altra, e le possibili diverse criticità da loro individuate nell’implementazione del regolamento.

Come spiegato dagli Avv.ti Bergia e Sironi, la deroga introdotta consentirà a un produttore in Europa in vigenza di un certificato di protezione complementare (SPC) di:

- fabbricare un prodotto o un medicinale contenente tale prodotto a fini di esportazione in Paesi terzi extra-UE dove la tutela brevettuale non esiste o è scaduta; o
- effettuare qualsiasi operazione connessa che sia strettamente necessaria per la fabbricazione nell’Unione o per l’effettiva esportazione; o

- fabbricare, non prima di sei mesi prima della scadenza del certificato, un prodotto o un medicinale contenente tale prodotto, a fini di stoccaggio nel mercato dello Stato membro di fabbricazione, per immettere sul mercato degli Stati membri detto prodotto o il medicinale contenente tale prodotto dopo la scadenza del corrispondente certificato; o
- effettuare qualsiasi operazione connessa strettamente necessaria alla fabbricazione nell’Unione, o allo stoccaggio, a condizione che tale operazione connessa sia effettuata non prima di sei mesi prima della scadenza del certificato.

La nuova normativa si applica ai certificati di protezione complementare richiesti in uno Stato Membro dell’UE il 1° luglio 2019 o successivamente. Sulla base delle norme transitorie previste, per i certificati richiesti prima del 1° luglio 2019 che produrranno i loro effetti a tale data o successivamente, la normativa esplicherà i suoi effetti a partire dal 2 luglio 2022. La deroga non si applica invece ai certificati che abbiano avuto effetto prima del 1° luglio 2019.

Pertanto, nell’ambito di applicazione dell’*SPC Manufacturing Waiver*, sono esclusi dalla protezione conferita dal certificato, per la sua intera durata, la produzione di principi attivi e medicinali corrispondenti, ai fini dell’esportazione in paesi extra-UE in cui la tutela brevettuale non esista o sia scaduta, e, nei 6 mesi che precedono la scadenza dell’SPC, la produzione e lo stoccaggio per l’ingresso del medicinale generico o biosimilare nel mercato dell’UE il primo giorno immediatamente dopo la scadenza dell’SPC.

Per poter beneficiare della deroga il produttore dovrà adempiere agli obblighi di informativa imposti dalla normativa nei termini previsti. Tra questi, in particolare, il produttore dovrà informare opportunamente mediante notifica l’Autorità preposta nello Stato membro in cui deve avvenire la fabbricazione, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per l’Italia, e comunicare al titolare del certificato le informazioni previste dal Regolamento, al più tardi tre mesi prima della data della fabbricazione in tale Stato membro, o non oltre tre mesi antecedenti la prima operazione connessa anteriore alla fabbricazione.

Come segnalato dalla Dott.ssa Mauro su indicazioni della Dott.ssa Guglielmetti, l’obbligo di notifica

all'UIBM potrà essere assolto inviando un'e-mail all'indirizzo pec della divisione VII: dglcuibm.div07@pec.mise.gov.it, inoltrando il modulo di cui all'Allegato I-bis al Reg. n. 933/2019, debitamente compilato. Le notifiche ricevute dall'Ufficio saranno poi pubblicate sul sito web dell'UIBM.

Tra gli altri adempimenti previsti per il produttore rientra l'obbligo di apporre sulle confezioni dei prodotti destinati all'esportazione l'apposito logo, di cui all'Allegato I al Reg. n. 933/2019, che ne segnali l'esclusivo utilizzo per l'export.

In caso di inadempimento degli obblighi previsti, le operazioni effettuate dal produttore non ricadrebbero nella sfera della deroga prevista dall'*SPC Waiver* e costituirebbero perciò una violazione della protezione conferita dal certificato.

Sarà interessante seguire l'implementazione della normativa che, come evidenziato dal Dr. Thaler, porterà necessariamente produttori di API e genericisti a modificare le dinamiche interne e di interazione reciproca per assicurarsi che le notifiche previste dal regolamento vengano effettuate nei termini fissati dallo stesso.

Altra criticità è rappresentata dall'onere in capo al titolare del certificato di verificare la conformità alle condizioni stabilite dal Reg. n. 933/2019 delle azioni intraprese dal produttore; come evidenziato dal Dr. Pontremoli, l'*originator*, titolare del certificato, dovrà prevedere e attuare misure efficaci per far rispettare la protezione brevettuale nell'UE. Gli sforzi del titolare verranno probabilmente calibrati in base all'importanza del prodotto nel mercato di riferimento, potranno essere massimi ad esempio per farmaci cosiddetti *blockbuster*.

Il gruppo CFB si ripropone di aggiornare gli iscritti sul tema nell'arco di un paio d'anni, andando a valutare quali misure i diversi operatori avranno intrapreso per implementare l'*SPC Manufacturing Waiver* e quale effetto questo avrà effettivamente sul settore farmaceutico in Italia e nell'UE in termini di esportazione, trasferimento e ampliamento di siti produttivi e accesso ai medicinali generici e biosimilari.

Silvia Bertuccio

PROPOSTE E RIFLESSIONI SULLA RIFORMA DELLE PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE DEI NOMI A DOMINIO .IT

Dall'entrata in vigore della procedura extragiudiziale di riassegnazione delle dispute domini, avvenuta nell'anno 2001, il quadro giuridico, normativo, regolamentare, spesso anticipato dagli orientamenti giurisprudenziali, è mutato, sia in ambito italiano che internazionale.

Ne consegue che, seppur modificato nel tempo, il complesso regolamentare oggi vigente sul .it potrebbe essere migliorato con l'introduzione di alcune modifiche che, in attesa della revisione delle regole UDRP, possa comunque aggiornare il nostro sistema regolamentare rendendolo più aderente ai principi che regolano la materia di riassegnazione dei nomi a dominio e del nostro sistema giuridico.

Proprio per detto motivo il Registro.it sta studiando e valutando da tempo una revisione della normativa per rendere detto strumento ancora più efficace e competitivo nella tutela dei diritti dei soggetti interessati. L'esame dei vari regolamenti e l'esperienza maturati sul campo dai vari PSRD hanno portato alla formulazione da parte degli stessi di proposte di modifica, che sono attualmente all'esame del Registro.

Tra le novità che potrebbero sicuramente dare ulteriore impulso alla tutela dei nomi a dominio .it, riteniamo che sarebbero sicuramente utili l'introduzione di procedure complementari come la mediazione e l'URS anche nell'ambito delle dispute dei nomi a dominio, la velocizzazione delle comunicazioni e delle notifiche da compiersi durante la procedura, la previsione di costi anche a carico del registrante-resistente nell'ipotesi in cui decida di partecipare alla procedura e la possibilità di appellare la decisione resa dal Collegio unipersonale o collegiale.

Auspichiamo che questi spunti possano rappresentare validi elementi, anche grazie al confronto delle modalità operative utilizzate dai diversi Registri, dai quali trarre elementi utili per le necessarie modifiche al regolamento.

1. LA POSSIBILITA' DI INTRODURRE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DISPUTE

Molti Registri, come ad esempio il .no, .bv, .sj, .be, .brussels, .vlaanderen, .nl, .uk, prevedono la possibilità che il reclamante e il registrante possano scegliere di attivare nell'ambito della risoluzione extragiudiziale delle dispute una procedura di mediazione al fine di addivenire ad un accordo.

Dove prevista, detta fase è sempre gestita dal Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute Domini per tramite dei propri esperti che svolgono anche la funzione di mediatore.

Per entrare nel merito del sistema italiano dei nomi a dominio, la possibilità di attivare un procedimento di mediazione sarebbe conforme ai principi di semplicità e speditezza che caratterizzano le procedure di riassegnazione a dominio, rendendole maggiormente efficaci e snelle.

L'Esperto, infatti, nell'ambito della mediazione faciliterebbe le parti a trovare un accordo in merito al dominio contestato, ottenendo in tempi più rapidi una risoluzione extragiudiziale della disputa.

Sul punto si rileva che il legislatore italiano, anche trasponendo la direttiva europea, è intervenuto più volte in materia di mediazione, incentivandone l'utilizzo allo scopo di "degiurisdizionalizzazione" ovvero individuando uno strumento efficace in grado di definire le controversie civili e commerciali in modo alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria.

L'intento è quello di trovare meccanismi atti ad evitare l'insorgere del contenzioso e proprio per detto motivo la normativa, nel tempo, ha individuato sempre più materie ove l'esperimento della mediazione rappresenta un presupposto imprescindibile per poter, in caso di mancato accordo, procedere con l'instaurazione dell'azione.

Invero l'obbligatorietà della mediazione, già prevista dal DL 28/2010, è stata nettamente ampliata e rafforzata con il DL 69/2013.

Senza considerare che detto istituto trova origine nella normativa comunitaria (direttiva comunitaria n. 2008/52/CE) avente proprio la finalità di agevolare l'utilizzo di metodi stragiudiziali in alternativa alle ordinarie controversie giudiziarie per un accesso più rapido e meno costoso alla giustizia.

La stessa legislazione emergenziale seguita alla pandemia in corso ha rafforzato l'istituto della mediazione, evidenziandone l'importanza e incentivando la procedura a distanza.

Tenendo conto che l'accesso alla mediazione è comunque un diritto (facoltà in materia di proprietà intellettuale perché è volontaria) per le parti prevista dalla legge, una modifica del Regolamento delle Dispute al fine di prevedere un'armonizzazione di tale disciplina con quella della risoluzione extragiudiziale

rappresenterebbe una scelta lungimirante che conformerebbe anche questa materia all'intento sia del legislatore nazionale che comunitario di garantire un migliore accesso alla giustizia ed agevolare una risoluzione extragiudiziale con procedimenti più conveniente e rapidi delle controversie giudiziarie.

Altro particolare rilevante è rappresentato dal fatto che gli organismi di mediazioni sono iscritti presso il Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, che vigila costantemente sul loro operato garantendo una tutela trasparente e l'efficienza

Elementi che assicurerebbe i principi di chiarezza e terzietà a cui si ispirano le risoluzioni alle dispute.

Non considerare un'eventuale riforma in detta direzione creerebbe un'asimmetria o, comunque, un mal coordinamento con la legislazione nazionale e comunitaria, nonché renderebbe la risoluzione extragiudiziale delle dispute uno strumento meno competitivo.

2. LA PREVISIONE DELL'UNIFORM RAPID SUSPENSION SYSTEM (URS) PER TUTTI I DOMINI E NON SOLO PER I NUOVI DOMINI GENERICI

L'Uniform Rapid Suspension System (in breve URS) rappresenta un meccanismo di tutela complementare alla procedura di riassegnazione per i titolari di diritti di marchi che possono, nel caso in cui sussistano determinate condizioni, ottenere la sospensione (*rectius oscuramento*) del nome a dominio contestato. Tale tutela si applica ai cosiddetti nuovi domini generici (new gTLDs) (es. *.online*, *.site*, *.store*, *.page*) e ad alcuni domini generici tradizionali, c.d. legacy TLD (es. *.biz*, *.info*, *.org*, *.pro*) ed è una procedura di urgenza di risoluzione stragiudiziale delle dispute sul nome a dominio volta a sospendere quest'ultimo per la durata del periodo di registrazione.

Sebbene il nome a dominio non venga trasferito, rimanendo intestato al suo assegnatario, lo stesso non potrà avere un sito online attivo per il resto della registrazione e quindi farne un uso in mala fede.

Prevedere un'analogha procedura anche nell'ambito delle risoluzioni extragiudiziali dei nomi a dominio .it potrebbe incentivare l'utilizzo di detto strumento e renderlo davvero competitivo rispetto all'azione giudiziaria.

Il reclamante, infatti, avrebbe la possibilità di oscurare il sito corrispondente al nome di dominio contestato con una procedura più rapida ed economica, anche nell'ipotesi in cui non è proprio interesse ottenerne la riassegnazione. E ciò in conformità ai principi di celerità e snellezza di dette procedure.

L'introduzione delle URS, tra l'altro, non escluderebbe la possibilità di intraprendere un'eventuale e successiva procedura di riassegnazione e/o procedere con il giudizio ordinario.

A titolo esemplificativo si rileva che altri rilevanti ccTLD

come il *.us*, prevedono la possibilità di instaurare l'URS (*usURS*), ampliando i mezzi di tutela in tema di nomi a dominio.

Ne consegue che la modifica della disciplina delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio .it con l'introduzione dell'URS potrebbe rappresentare un'importante innovazione in grado di rendere la procedura extragiudiziale ancora più efficace ed efficiente.

3. MODALITA' DI COMUNICAZIONE E NOTIFICA FRA LE PARTI E IL REGISTRO

3.1 UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA

Da un esame comparato sulle modalità operative di diversi Registri, emerge come alcuni di loro, il *.sk*; *.si*; *.no*; *.bv*; *.sj*; *.fr*; *.pm*; *.re*; *.tf*; *.wf*; *.yt*; *.be*; *.brussels*; *.vlaanderen*; *.pt*, diversamente che per il *.it*, già utilizzino per le comunicazioni inerenti la procedura (ivi compresa la notifica del reclamo ed allegata documentazione al titolare del nome a dominio) la posta elettronica ordinaria senza valersi della spedizione fisica del plico, reputando detto strumento utile ed efficace purché sia indirizzato all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal registrante (che ha l'obbligo di comunicare ogni variazione) e inserito nell'archivio del WHOIS.

Detta modalità, invero, non inficia il diritto di difesa e la garanzia del contraddittorio, poiché il registrante non ha solo l'obbligo di indicare al momento della registrazione del nome a dominio il proprio indirizzo di posta elettronica, ma anche l'onere di comunicare ogni successiva variazione dello stesso.

Proprio per detto motivo detti Registri considerano la comunicazione e/o la notifica all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Registrante e risultante dai registri del WHOIS corretta e sufficiente ad assicurare l'instaurazione del contraddittorio fra le parti.

In tema di comunicazione del reclamo all'assegnatario del dominio oggetto di opposizione, l'art. 4.4 del Regolamento Risoluzione Dispute del Registro del *.it* dispone che "Il reclamo viene comunicato dal PSRD al titolare del nome a dominio oggetto di opposizione mediante invio tramite Raccomandata A.R., del reclamo stesso e della documentazione ad esso allegata dal ricorrente all'indirizzo risultante dal DBNA tenuto dal Registro".

Tuttavia, con il Dlgs. n. 82/2005, il legislatore italiano ha stabilito che l'invio di una e-mail certificata è equiparato a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento, prescrivendo l'obbligo entro il 30 giugno 2012 a tutte le società iscritte nel Registro delle Imprese di munirsi e comunicare la propria posta certificata ai fini di ricevere le comunicazioni formali.

Sulla scia di detta normativa, però, è stato modificato

unicamente l'art. 4.2.11 delle Linee Guida Risoluzione Dispute, il quale recita testualmente *“Il PSRD segue la procedura prevista dal Regolamento Dispute per garantire il contraddittorio. A tale riguardo il PSRD invia per raccomandata A.R. o posta certificata, ove esistente, al Registrante copia del reclamo corredato dei relativi allegati. Il resistente ha 25 (venticinque) giorni di tempo per presentare al PSRD la propria replica dal momento in cui egli ha avuto conoscenza del reclamo”*, mentre il sopracitato art. 4.4. del Regolamento Dispute è rimasto immutato.

Per il combinato disposto dei predetti articoli si può concludere che la trasmissione del reclamo al Registrante può validamente essere effettuata sia attraverso raccomandata A.R. che posta certificata.

Tale revisione, seppur rappresenti un primo passo per rendere più rapida la procedura extragiudiziale delle dispute, incentivandone l'utilizzo rispetto al contenzioso giudiziario, a parere di chi scrive, non è sufficiente per rendere la risoluzione dispute italiana un sistema ADR competitivo e all'avanguardia.

Si osserva, invero, che in primo luogo la posta elettronica certificata non è riconosciuta come *standard* internazionale con la conseguenza che i soggetti di natura estera non conoscono e non utilizzano questo sistema di invio telematico e, nell'ipotesi in cui come in alcuni Stati Europei esista uno strumento simile, non è in grado di interagire con il nostro al fine della ricezione della mail.

In secondo luogo, anche nell'ambito dell'ordinamento italiano, come meglio sopra illustrato, solo alcune categorie di soggetti hanno l'obbligo di essere titolari di una casella pec (posta certificata) come le società e i liberi professionisti, a cui possono validamente ricevere comunicazioni formali.

Ne deriva che tale strumento può essere utilizzato solo in pochi casi rimanendo, nell'ambito del Registro del .it., l'invio del plico cartaceo tramite il servizio postale il mezzo principale per attivare la procedura di riassegnazione del nome a dominio continuando a permanere tutte le difficoltà e le lungaggini legate all'attesa dell'esito della spedizione.

Invero, spesso, Poste Italiane impiega oltre 30 giorni prima di far pervenire al mittente l'avviso di ricevimento del plico oppure l'esito negativo. Impedimenti che potrebbero essere superati mediante l'invio di una e-mail così come avviene in altri Registri.

Per uniformarsi al *modus operandi* dei prevalenti sistemi ADR europei, il Registro del .it dovrebbe riformare le regole delle Risoluzioni Dispute prevedendo l'utilizzo della posta elettronica ordinaria (ergo non solo la certificata) per ogni comunicazione inerente alla procedura compreso l'invio del reclamo e dell'allegata documentazione all'assegnatario.

Tale modifica, oltre che adeguare la nostra procedura a

quella dei principali Registri europei, sarebbe in grado di renderla più spedita e snella sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e conforme anche ai principi del nostro ordinamento giuridico.

Invero, tenuto conto che una volta che la procedura di riassegnazione del nome a dominio sia stata attivata, qualunque comunicazione fra il PSRD, le parti e il Registro del .it avviene a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo confermato da quest'ultimo e risultante dal DBNA oppure a quello comunicato dalla parte costituitasi nell'ambito della procedura, non si comprende il motivo per cui anche la notifica del reclamo ed allegata documentazione non possa seguire detta modalità operativa.

3.2 NOTIFICHE ALL'ESTERO

Anche nella denegata ipotesi di voler confermare l'invio cartaceo del reclamo e degli allegati quale metodo introduttivo della procedura, vi sono comunque delle modalità previste nel regolamento che favoriscono ritardi nella risoluzione delle dispute.

Con specifico riguardo alla spedizione del plico contenente il reclamo ed allegata documentazione all'estero, sempre l'art. 4.4 del Regolamento Risoluzione Dispute prevede che se trascorsi due mesi dall'invio senza che il mittente abbia prova della ricezione da parte del destinatario, il PSRD possa procedere con la spedizione del medesimo tramite corriere (*“Nel caso in cui il reclamo debba essere inviato all'estero e sia stata eseguita la comunicazione del reclamo nei modi anzidetti senza che dopo 2 (due) mesi sia pervenuta prova della ricezione o di tentata consegna al Resistente, il PSRD può reinviare ricorso e documentazione al Resistente per corriere”*).

E' notorio come vi siano casi in cui l'invio a mezzo di raccomandata a.r. comporti notevoli attese per la ricezione della cartolina di avviso di ricevimento, se non addirittura l'impossibilità di riceverlo non venendo sottoscritto dal ricevente in alcuni Stati.

Spesso quindi il PSRD non ha prova della ricezione del plico e, pertanto, si vede costretto ad attendere i due mesi di cui al citato art. 4.4 Regolamento Risoluzione Dispute prima di poter incaricare un corriere per la spedizione e ricevere nel giro di al massimo 48 ore un responso sull'esito della spedizione.

Se gli accertamenti della ricezione del plico da parte del corriere sono considerati validi in seconda istanza, non si comprende il motivo di subordinarne l'utilizzo al previo invio a mezzo del servizio postale.

Appare quindi opportuno che la possibilità di utilizzare il corriere per le notifiche del reclamo introduttivo invece che la posta ordinaria diventi una facoltà sin dal primo momento, sia per le comunicazioni all'estero che per quelle interne.

Tale modifica eviterebbe che la procedura di

riassegnazione rischi di rimanere in *standby inutilmente per due mesi, e ciò in spregio al principio di speditezza su cui si fonda la risoluzione extragiudiziale delle dispute a dominio*.

4. PREVEDERE COSTI DI PROCEDURA ANCHE A CARICO DEL REGISTRANTE CHE INTERVIENE NELLA PROCEDURA

Sebbene la maggior parte dei Registri prevedano che i costi della procedura siano a carico del solo reclamante, alcuni di loro stabiliscono anche la possibilità di una refusione delle spese in base all'esito della decisione, come ad esempio il .no; .bv; .sj.

L'art. 4.7 del Regolamento Risoluzione Dispute nell'ambito del .it dispone che le spese per la nomina sia di un Collegio unipersonale che collegiale *“sono interamente a carico del ricorrente”*.

In detto modo il registrante-resistente risulta essere avvantaggiato rispetto al reclamante, potendo partecipare gratuitamente anche procedura di riassegnazione, rimanendo a volte contumace ma spesso depositando una replica e i relativi documenti che devono essere esaminati dall'Esperto, contenenti talvolta argomentazioni pregevoli e rilevanti, ma spesso questioni infondate e defatiganti, chiedendo addirittura l'anonimato della decisione.

Prevedere, dunque, anche nell'ambito del .it un costo a carico del registrante nell'ipotesi in cui si costituisca inviando la replica non solo sarebbe conforme al modus operandi seguito anche da altri Registri, ma apparirebbe logico e conforme al principio di parità di trattamento nel diritto di accesso alla procedura da parte di entrambe le parti.

Ad oggi, infatti, il reclamante si espone a tutti i rischi e ne paga tutti i costi, mentre il registrante svolge tali attività (anche di palese cybersquatting), senza alcuna conseguenza e neppure prefigurazione di un rischio di spese di procedura da pagarsi.

Alla luce di quanto esposto una riforma del Regolamento in modo che anche il registrante-resistente paghi i costi della procedura e, sulla base della soccombenza totale o parziale, il reclamante possa ottenere una rifusione delle spese sostenute anche solo parziale rappresenterebbe un incentivo affinché i soggetti interessati siano indotti ad instaurare la procedura extragiudiziale, anziché magari ad agire in giudizio ordinario per ottenere anche il rimborso delle spese sostenute per la tutela dei propri diritti.

5. L'INTRODUZIONE DELL'APPELLABILITÀ DELLA DECISIONE RESA DALL'ESPERTO

Alcuni Registri come il .be; .brussels; .vlaanderen; .uk prevedono l'appellabilità della decisione presa nell'ambito della procedura di risoluzione delle dispute

del nome a dominio.

La parte che ha perso oppure reputa che la decisione debba essere rivista può impugnarla innanzi ad un collegio composto da tre esperti differenti da coloro che hanno emesso la decisione impugnata.

Nella fase di appello non possono essere introdotte nuove e diverse questioni e il Collegio riesamina la decisione e le problematiche considerate nella prima fase al fine di verificare se sia tutto corretto o sia necessario svolgere delle censure.

Ad esempio, nel .uk, il reclamante che non condivide le argomentazioni sviluppate nella decisione avente ad oggetto il dominio contestato può, entro 15 giorni dall'emissione, chiedere al Centro Risoluzione Dispute che il provvedimento venga riesaminato da un Collegio di Esperti con membri diversi da coloro che hanno reso la decisione impugnata.

Il Collegio nominato esaminerà la decisione stabilendo se debba essere modificata o meno indicando le relative motivazioni.

In tema di appello, si rileva che nell'ambito delle URS, procedura che si sta diffondendo a nuovi e vecchi ccTLD, è prevista la fase di appello in cui riesaminare il caso e la decisione emessa.

In un'ottica di sviluppo e riforma delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle dispute dei domini contestati sarebbe opportuno prevedere la possibilità di appellare la decisione al fine di ottenere una più completa tutela del diritto di difesa.

L'eventuale introduzione di una fase d'appello in sede di procedura di riassegnazione non comprimerebbe il diritto delle parti di rivolgersi al Giudice, ma offrirebbe un ulteriore mezzo, sempre facoltativo ed alternativo alla via giudiziale, per ottenere la tutela del proprio diritto senza doversi rivolgersi alla magistratura ordinaria.

Le osservazioni che precedono, sicuramente non esaustive delle possibili modifiche, hanno unicamente lo scopo di fornire indicazioni utili atte al dibattito in corso al Registro .it e a stimolarne altre tra i Consulenti in Proprietà Industriale, teso a rendere più efficace l'utilizzo della procedura extragiudiziale delle dispute in sostituzione del contenzioso giudiziari, mantenendo il sistema italiano conforme agli altri sistemi ADR, se non, in alcuni punti, all'avanguardia rispetto agli stessi.

Stefano Monguzzi

RIGHT TO BE HEARD: L'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI È IN ASCOLTO

In una decisione di settembre 2020, un Board of Appeal dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) ha ritenuto che la Divisione di Opposizione dell'UEB avesse agito in violazione del diritto di difesa delle parti (chiamato in inglese "right to be heard"), e ha deciso di rimediare a quella violazione.

I fatti sono i seguenti.

In opposizione, il titolare aveva depositato varie richieste ausiliarie ("auxiliary claim requests") entro il termine indicato dalla Divisione di Opposizione prima dell'udienza che conclude l'opposizione. Quelle richieste ausiliarie erano state redatte per affrontare il parere preliminare della Divisione di Opposizione trasmesso alle parti con la convocazione all'udienza.

Durante l'udienza, la Divisione di Opposizione aveva cambiato idea riguardo alla posizione che essa aveva preliminarmente assunto al momento della convocazione delle parti all'udienza, ma quando il titolare del brevetto aveva tentato di depositare quattro nuove richieste ausiliarie – durante l'udienza – in reazione a quel cambiamento d'idea, la Divisione di Opposizione aveva rifiutato di ammettere più di una di quelle richieste ausiliarie, basandosi sulla propria discrezionalità in tema di ammissibilità di nuove richieste ausiliarie. La Divisione di Opposizione aveva dunque ammesso solo la prima richiesta ausiliaria presentata durante l'udienza, ma non la seconda, terza o quarta richiesta ausiliaria.

In appello, il Board of Appeal ha concluso che la Divisione di Opposizione non aveva permesso una discussione sull'ammissibilità di tutte e quattro le richieste ausiliarie presentate dal titolare del brevetto durante l'udienza, limitando quella discussione solo al diritto di depositare eventuali ulteriori richieste ausiliarie a prescindere dal loro contenuto. Infatti, il Board of Appeal ha ritenuto che *"[t]here was however no specific argumentation either from the [OD] or from the opponents as to why auxiliary requests 2-4 should not be admitted, such as a reference to their prima facie relevance, to their contents or at least an indication of why the filing of four requests would be considered to be excessive in view of the circumstances."*

Il Board of Appeal ha quindi concluso, anche sulla base delle affermazioni contenute nel verbale dell'udienza di fronte alla Divisione di Opposizione, che il diritto di

difesa del titolare del brevetto riguardo all'ammissibilità della seconda, terza e quarta richieste ausiliarie presentate durante l'udienza non era stato rispettato. Il Board of Appeal ha affermato che *"while an [OD] has the discretion not to admit late-filed requests, there is no discretion, regardless of how late a request is filed, to deny the patentee's right to discuss the admittance of a request"*.

Il Board of Appeal ha dunque rimesso il caso alla Divisione di Opposizione. Questo poiché non vi era stata alcuna discussione sul merito della seconda, terza e quarta richieste ausiliarie di fronte alla Divisione di Opposizione, e quindi il Board of Appeal non poteva (nel suo ruolo di seconda istanza il cui compito è quello di rivedere la correttezza delle decisioni di prima istanza) decidere sul merito di quelle richieste ausiliarie senza prima una decisione da parte della Divisione di Opposizione sul punto. Il Board of Appeal ha anche deciso di rimborsare la tassa di appello.

Questa è una decisione molto importante e ragionevole, a maggior ragione se si considera che solo a gennaio 2020 sono entrate in vigore nuove regole di procedura dei Boards of Appeal dell'UEB che permettono ai Boards of Appeal di rimettere casi alle Divisioni di prima istanza solo in situazioni estremamente specifiche e comunque eccezionali. Ebbene, in questo caso il Board of Appeal ha ritenuto che quel potere di remissione in prima istanza – seppure circoscritto – non può essere interpretato in modo indebitamente limitativo, poiché una tale interpretazione limitata sarebbe in contrasto con lo spirito della Convenzione sul Brevetto Europeo. Si tratta quindi di un precedente certamente degno di nota per le procedure di fronte all'UEB.

Micaela Modiano

DARE A CESARE QUEL CHE È DI DIO? INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ATTO CREATIVO

In data 17 ottobre e 7 novembre 2018 venivano presentate le richieste (EP18275163: «food container» e EP18275174: «devices and methods for attracting enhanced attention» - produzione di segnali luminosi per emergenze) di concessione di un brevetto europeo presso l'EPO e alcuni Uffici brevetti nazionali (tra cui quello del Regno Unito), nelle quali lo spazio riservato all'indicazione dell'inventore era lasciato vuoto. A seguito di invito a depositare un documento integrativo dell'informazione mancante (ai sensi dell'articolo 81 e della Rule 19.1 dell'EPC), in data 24 luglio 2019, il richiedente (Stephen Thaler) comunicava che l'inventore era un sistema di intelligenza artificiale, di nome DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)¹, ritenendo che la Rule invocata mirasse alla corretta identificazione dell'inventore e non stabilisse ulteriori requisiti. Eppure mancavano ancora il nome e l'indirizzo dell'inventore («natural person»: così la Sezione competente in data 13 settembre 2019), che non veniva dunque menzionato in sede di pubblicazione (il 6 novembre 2019). Il 27 gennaio 2020 venivano infine rese note le motivazioni – di seguito sintetizzate – delle decisioni di rigetto delle domande.

La Rule 19.1, attraverso il requisito anagrafico non assolve alla mera funzione formale di garantire l'identificazione, bensì è finalizzata a consentire all'inventore designato l'esercizio dei diritti ascrittigli dalla Convenzione medesima: «Things have no rights which a name would allow them to exercise» (§ 22 della decisione sulla EP18275163; § 23 della decisione sulla EP18275174). Infatti, indici legislativi univoci depongono a favore di un contesto normativo chiaramente incentrato sull'attribuzione di diritti in capo a soggetti dotati di capacità giuridica² e non suscettibile finora di alcuna deroga da parte delle autorità competenti e degli organi giurisdizionali

nazionali³. I dispositivi o i sistemi di intelligenza artificiale non possono essere titolari di diritti in quanto sono sprovvisti di «legal personality comparable to natural or legal persons»; in altre parole, l'incapacità deriva, da un lato, dal non essere umani e, dall'altro, dall'assenza di una pertinente *fictio iuris*, che abilita invece le persone giuridiche, sulla base di prescrizioni *ad hoc*, ad operare direttamente nella realtà economica. È interessante il fatto che le decisioni facciano un cursorio riferimento all'assenza di giurisprudenza EPO sulla questione se un'entità diversa da una persona fisica possa essere riconosciuta come inventore, traendone una conclusione *ad excludendum*, invero logicamente piuttosto debole, ma nel contempo di possibile dirompente apertura verso la rivisitazione, direi necessaria e con effetti di lunga durata, degli attuali orientamenti.

Quanto al meccanismo acquisitivo del diritto al brevetto, entrambe le affermazioni del richiedente⁴ (l'essere DABUS un 'lavoratore dipendente' ovvero l'essere il richiedente un avente causa) sono considerate infondate per contrasto con gli articoli 81 e 60.1 EPC, non avendo i sistemi di intelligenza artificiale tecnicamente un datore di lavoro bensì un proprietario, né potendo essi trasferire diritti, in quanto non ne sono ancor prima titolari. Detti sistemi non possono essere equiparati neanche ai minori o agli inabilitati, i quali, pur non potendo agire autonomamente, hanno pur sempre una capacità giuridica, legalmente riconosciuta. Essi possono dunque produrre esclusivamente un «output» di titolarità del rispettivo proprietario⁵, ma tale questione è del tutto separata da quella della paternità dell'invenzione e dei diritti che ne conseguono.

Nell'iter argomentativo, la Sezione indugia nel sottolineare la netta indipendenza dei profili formale e sostanziale della valutazione della domanda di brevetto: la menzione dell'inventore è un requisito

1. Esso consiste in una rete neurale capace di formulare nuove idee modificando le sue interconnessioni, coadiuvato da una seconda rete neurale mirante a prevedere le criticità di tali idee e a perfezionarle ed è stato sviluppato nel gruppo di ricerca interdisciplinare diretto dal professor Ryan Abbott presso l'Università di Surrey, che propone ora l'interrogativo di cosa – e non più di chi – possa essere l'inventore.

2. Come si deduce peraltro dai lavori preparatori della Convenzione citati nelle decisioni in discorso. Numerose le disposizioni EPC sulla posizione dell'inventore che gli garantiscono il riconoscimento di 'paternità': (art. 60.1, 62, 81 e Rules 19.3, 20.1, 20.2).

3. Si v. in argomento M. Iglesias Portela, Sh. Shamuilia, A. Anderberg, *Intellectual Property and Artificial Intelligence - A literature review (2019)* consultabile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/intellectual-property-and-artificial-intelligence-literature-review>; N. Shemtov, *A study on inventorship in inventions involving AI activity (2019)*; D. Kim, 'AI-Generated Inventions': Time to Get the Record Straight?, in *GRUR International* 69 (2020) 443-456, e A. Engel, *Can a Patent Be Granted for an AI-Generated Invention?*, in *GRUR International* (forthcoming 2020).

4. Ex art. 81 EPC, ove il richiedente non sia l'inventore, è necessaria «una dichiarazione indicante in qual modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto».

5. G. Spedicato, *Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale*, *Riv. dir. ind.* (2019) 253-307, in part. 284 ss.

formale e *a priori* che non si ripercuote di per sé sull'esame tecnico della domanda e sulla conformità agli articoli 52-57 EPC, potendo però precluderne l'analisi, come nel caso di specie. Tale requisito è stabilito in vista del diritto a conoscere chi sia il reale inventore e quindi la divulgazione della sua identità mira ad assicurare la veridicità dei dati contenuti nella domanda.

Attualmente, la causa è ancora pendente dinanzi al Board of Appeal per l'interposizione di un appello da parte del richiedente. Nella sua articolata memoria, depositata il 27 maggio 2020, oltre ad una contestazione puntuale delle asserzioni della decisione della Sezione, viene ulteriormente censurata la pratica, implicitamente suggerita dal suo tenore, di menzionare un inventore diverso da quello reale (che nella prospettazione del ricorrente è DABUS), rilevandosi, da un lato, l'assenza di uno standard normativo comune a tal riguardo e, dall'altro, il contrasto con le disposizioni generali del sistema brevettuale finalizzate alla trasparenza e alla divulgazione di informazioni esatte.

Le conclusioni cui è pervenuto, in data 4 dicembre 2019, l'Intellectual Property Office britannico⁶ sono le medesime; esso rileva altresì che il mero nesso proprietario tra richiedente e inventore non soddisfa il requisito della derivazione del diritto al brevetto che autorizzerebbe il primo alla presentazione della domanda. L'Ufficio osserva, infine, che la funzione principale del sistema dei brevetti consiste nell'incoraggiare l'innovazione, assegnando monopoli temporanei in cambio della divulgazione. È chiaramente una prospettiva che non può applicarsi *ipso facto* ad un sistema di intelligenza artificiale, quanto piuttosto al suo sviluppatore, e, di conseguenza, non appare comprensibile come il rigetto della domanda per incapacità dell'inventore ad esservi menzionato come tale possa incidere negativamente sulla possibilità di disseminazione dell'innovazione (§ 28 della decisione)⁷. La menzionata serie di decisioni mette in luce una rilevante criticità degli impianti normativi: la disciplina di fattispecie non previste ovvero non prevedibili al momento della formulazione delle rispettive disposizioni. Il richiamo al diritto vigente, spesso anche all'interpretazione restrittiva, prudentiale di formulazioni linguistiche suscettibili di ben più ampio significato, è stato scelto, inevitabilmente, da tutti gli organi aditi al fine di ottenere il riconoscimento dell'attribuibilità dell'invenzione ad un sistema di intelligenza artificiale.

È stato un comportamento necessitato eppure non preclusivo. In tutte le decisioni si rinviene infatti la dichiarazione che, allo stato attuale del diritto, non può essere diversa la conclusione e tuttavia si considera (e forse si sollecita, in maniera subliminale) una revisione dei testi in modo da poter includere in futuro le creazioni non solo prodotte attraverso una tecnologia, ma anche elaborate direttamente e, in autonomia, da quest'ultima. È quanto cercano di approfondire ora in Gran Bretagna, il cui IPO ha lanciato una «call for views», in chiusura il 30 novembre, per 'aggiornare' lo sguardo sui nuovi scenari preparati dall'irrompere di algoritmi e blockchain, nel progredire verso un mondo automatizzato, meno umano, più artificiale e (chissà!) più intelligente.

Natale Rampazzo

6. Nell'ottobre 2019 (successivamente al deposito delle domande e prima della decisione), è stato modificato il Formalities Manual, in cui ora, all'articolo 3.05, è previsto esplicitamente quanto segue: «Where the stated inventor is an 'AI Inventor', the Formalities Examiner request a replacement F7. An 'AI Inventor' is not acceptable as this does not identify 'a person' which is required by law. The consequence of failing to supply this is that the application is taken to be withdrawn under s.13(2)». Cfr. la decisione dell'USPTO – Commissioner for Patents del 22 aprile 2020, resa sulla base del Title 35 dello United States Code (riguardante il diritto dei brevetti), in cui il riferimento linguistico è costantemente fatto ad una persona fisica (whoever invents or discovers - §101, ad esempio).

7. L'appello presentato da Thaler dinanzi alla England and Wales High Court è stato respinto con sentenza del 21 settembre 2020.

NOTIZIE DAL MONDO

BRASILE - In un recente articolo pubblicato da T DM Paes et al., World Patent Information 2020 (63) 101999 - scaricabile gratuitamente al seguente link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0172219020300910> -

si mettono a confronto i brevetti farmaceutici concessi negli Stati Uniti e in Brasile.

Come è noto, l'adesione del Brasile all'Accordo TRIPS ha influenzato l'operatività dell'Ufficio Brevetti Brasiliano, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), infatti prima del 1996 i prodotti farmaceutici non erano brevettabili in questo Paese. Poiché l'ufficio era privo di linee guida per analizzare la materia, ciò ha contribuito a creare un notevole ritardo nell'esame delle domande.

Ad incrementare l'arretrato di domande da esaminare ha contribuito anche una peculiarità della legge brevettuale brasiliana che prevede che le domande di brevetto farmaceutiche siano soggette al consenso anticipato da parte dell'agenzia che si occupa della registrazione dei medicinali, ANVISA (art. 229-C LPI 9279/96).

Per compensare i titolari di brevetto in seguito ai ritardi subiti durante l'esame, la legge brevettuale brasiliana prevede che il brevetto farmaceutico debba avere validità di almeno 10 anni dopo la concessione (art. 40 LPI 9279/96).

Partendo da un campione di brevetti farmaceutici US concessi aventi data di scadenza compresa tra il 2018 e il 2022, gli autori hanno analizzato per quanti di essi era presente un corrispondente deposito in Brasile, mettendo poi a confronto vari tipi di dati.

Interessante per la professione del consulente in brevetti del settore farma è il fatto che da tale lavoro risulti che l'ufficio brevetti brasiliano rigetta circa il 42% delle domande già concesse in US. Secondo gli autori, tale alta percentuale di rigetto è attribuita all'indipendenza delle procedure di esame dell'INPI e determina un alto numero di prodotti che possono essere attuati in Brasile da aziende di farmaci generici. Gli autori inoltre riportano la seguente suddivisione in base alla tipologia dei brevetti concessi: il 45% riguardano molecole per sé, il 36% riguardano composizioni, l'11% riguardano dispositivi, il 3% riguardano processi, il 2% riguardano insieme combinazioni e polimorfi, e il 3% riguardano metodi di trattamento. A tale proposito, gli autori mettono in evidenza che nonostante la brevettabilità delle molecole per sé sia meno opinabile, si trovano

differenze di posizione tra INPI e USPTO anche in questi casi, in massima parte dovuti all'applicazione di criteri differenti nel valutare il livello inventivo. Gli autori spiegano anche che il motivo del 3% di concessioni di brevetti riguardanti rivendicazioni di "metodo di trattamento" è dovuta alla possibilità di emendare tali rivendicazioni nella forma "Swiss-type".

Interessante infine il commento degli autori rispetto alla distorsione del mercato dovuta alle previsioni dell'art. 40 LPI 9279/96.

CINA - Il 17 ottobre 2020 è stata approvata la quarta revisione della legge brevettuale cinese, che entrerà in vigore il primo giugno 2021.

Interessante per la professione del consulente in brevetti, in particolare del settore farma, che la nuova revisione preveda l'estensione della durata del brevetto per ritardi durante l'esame e l'estensione della durata del brevetto che copre un farmaco che richiede procedura di autorizzazione all'immissione in commercio (Art. 42).

Inoltre è prevista la risoluzione anticipata delle controversie sui brevetti sui farmaci (Art. 76).

È atteso il relativo Regolamento di implementazione.

**a cura del GRUPPO CHIMICO FARMA BIOTEC
(CFB Group)
Fiorella Cristaldi**

COME SALVARE UNA REGISTRAZIONE DI MARCHIO DI SERVIZIO DALLA DECADENZA PER MANCATO USO IN CANADA QUANDO I SERVIZI VENGONO OFFERTI IN ITALIA MOSTRA UN VANTAGGIO AI CANADESI IN CANADA!¹

1. © 2020 Daniel S. Drapeau.

“USE IT OR LOSE IT” - Sebbene la registrazione di un marchio possa dare al suo proprietario un chiaro vantaggio commerciale (vedi trafiletto a lato), la sua stessa esistenza dipende dall’uso che se ne fa. Nelle parole della Corte suprema canadese: «*Use it or lose it*»². Infatti, secondo la legge canadese, una registrazione di marchio può essere attaccata, davanti al Registro dei marchi del Canada, per non utilizzo in qualsiasi momento dopo il suo terzo anniversario dalla registrazione, da chiunque (senza che il richiedente debba dimostrare la legittimazione ad agire), su base anonima (facendo in modo che un avvocato sia il richiedente la decadenza) ed a un costo minimo (le tasse governative attuali per iniziare un’azione di decadenza per mancato uso sono all’incirca l’equivalente di € 260). In altre parole: le registrazioni di marchio, decorsi tre anni o più dalla registrazione, sono sempre a rischio.

Per quanto riguarda le registrazioni che hanno meno di tre anni, è in arrivo una legge in Canada³ che obbligherà i proprietari a provare l’utilizzo del loro marchio come pre-condizione per iniziare un’azione di contraffazione.⁴

La minaccia è reale: la globalizzazione ha favorito una maggiore conoscenza da parte dei consumatori dei marchi a livello internazionale. I terzi sono avidi di

IL VALORE DI UNA REGISTRAZIONE DI MARCHIO IN CANADA

La provincia del Québec è, come l’Italia, una giurisdizione di diritto civile, mentre la common law è la tradizione giuridica del resto del paese. La legislazione canadese sui marchi, che è di giurisdizione federale, si ispira a quella del Regno Unito ed è quindi molto nella tradizione della Common Law. In quanto tale, il Canada riconosce i diritti sui marchi “Common Law” (non registrati), che sono tuttavia limitati alla parte del Canada in cui è possibile stabilire il carattere distintivo del marchio. La registrazione di un marchio presenta l’innegabile vantaggio di ampliare la portata dei diritti del suo titolare a tutto il territorio canadese. Un vantaggio insolito della registrazione di un marchio canadese è che può agire non solo come una spada, per perseguire i contraffattori, ma anche come uno scudo, per difendersi da un’azione di contraffazione.⁶

capitalizzare sull’avviamento del brand. I proprietari di marchi in Italia, sede di un’ampia varietà di marchi famosi, dovrebbero essere preoccupati.

In conformità con la Section 45 del Canadian

2. *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22 al paragrafo 5 (Corte suprema del Canada) Binnie J.

3. *Budget Implementation Act, 2018*, c 27, s 225, che modifica la section 53.2 della *Trademarks Act, RSC 1985*, c T-13.

4. *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd.*, [2002], 19 CPR (4th) 201 al paragrafo 16 (Corte d’appello dell’Ontario), Carthy, Cronk e Gillese JJA., citato con approvazione in *Remo Imports Ltd v. Jaguar Cars Ltd 2007 FCA 258* ai paragrafi 111-113 (Corte d’appello federale) Létourneau, Décaré e Trudel, JJA. e in *Philip Morris Products SA v. Marlboro Canada Ltd, 2012 FCA 201* al paragrafo 88 (Corte d’appello federale) Gauthier, Létourneau e Pelletier JJA.

*Trademarks Act*⁵, per difendersi con successo da un'azione di decadenza per mancato uso, l'uso del marchio registrato deve avvenire in Canada. Si pone quindi la domanda: come può il titolare italiano di marchio dimostrare l'utilizzo del proprio marchio quando offre i propri servizi solo in Italia?

Le ultime pronunce del secondo più alto tribunale canadese, la Corte d'appello federale (vedi il trafiletto a lato), saranno di particolare interesse per i proprietari italiani di marchi, soprattutto quelli che operano nel settore del turismo.

Nelle decisioni rese in luglio e settembre di quest'anno, la Corte d'appello federale ha mantenuto la registrazione del marchio per WALDORF-ASTORIA⁶ nel Registro dei Marchi Canadesi, mentre ha cancellato la registrazione del marchio per LIVE⁷. Entrambi i marchi erano stati registrati in relazione a «servizi alberghieri». Entrambe le registrazioni dei marchi erano di proprietà di entità non canadesi, nessuna delle quali gestisce, direttamente o indirettamente, hotel in Canada in relazione ai marchi attaccati. Entrambe le decisioni sono state emesse dallo stesso giudice, Justice MacTavish. Allora, perché decisioni diverse?

DARE UN BENEFICIO TANGIBILE AI CANADESI, IN CANADA - Innanzitutto, va ricordato che i fornitori stranieri di servizi nel campo dell'ospitalità hanno storicamente lottato per dimostrare l'utilizzo dei loro marchi in Canada. Tornando almeno agli inizi degli anni '80, la visione tradizionale era: «*Ci deve essere, come minimo, qualche struttura commerciale di*

IL CANADA ED IL SUO TRIBUNALE FEDERALE

Con le sue origini che risalgono al XVI secolo, il Canada, come federazione, fu fondato nel 1867, più o meno nello stesso periodo della fase finale del Risorgimento. Un paese ufficialmente bilingue, dove francese e inglese godono di pari riconoscimento a livello federale, il Canada è composto da dieci province e tre territori. Il sistema giudiziario canadese è composto da tribunali provinciali, ai quali è conferita una giurisdizione generale, e due tribunali federali, vale a dire il Tribunale federale (che è un tribunale di primo grado) e la Corte d'appello federale. I tribunali federali sono tribunali di giurisdizione eccezionale, che include una giurisdizione concorrente in questioni relative alla proprietà intellettuale. La Corte Suprema del Canada è l'ultima istanza giudiziaria sia per la Corte d'appello provinciale che per quella federale. Mentre i tribunali provinciali possono esaminare i casi di proprietà intellettuale, solo il tribunale federale è competente per invalidare le registrazioni di proprietà industriale. Inoltre, il Tribunale federale accetta i ricorsi contro le decisioni emesse dal Registrar dei marchi del Canada, come le decisioni di decadenza per mancato uso di un marchio. I tribunali federali, che hanno una giurisdizione pan-canadese, sono composti (attualmente) da 42 giudici per il Tribunale federale e (attualmente) da 17 giudici per la Corte d'appello federale. I giudici dei tribunali federali viaggiano in tutto il paese, ascoltando casi e pronunciando sentenze nelle principali città canadesi. Senza dubbio a causa della particolare esperienza che i suoi giudici hanno sviluppato nel corso degli anni, ma anche a causa della sua giurisdizione pan-canadese, il Tribunale federale del Canada è il foro d'elezione per la risoluzione delle controversie di proprietà intellettuale in Canada.

5. *Trademarks Act*, s. 45 (1) *Trascorsi tre anni a partire dal giorno in cui un marchio è stato registrato, a meno che il Registrar non veda fondati motivi contrari, il Registrar, su richiesta scritta di chiunque paghi la tassa prescritta — o può, di propria iniziativa — avvisare il titolare registrato del marchio richiedendo al suo titolare di fornire entro tre mesi una dichiarazione giurata o una dichiarazione statutaria attestante, rispetto a tutti i beni o servizi specificati nella registrazione o quelli eventualmente specificati nell'avviso, se il marchio è in uso in Canada in qualsiasi momento nel periodo di tre anni immediatamente precedente la data della notifica e, in caso contrario, la data in cui è stato utilizzato l'ultima volta e il motivo dell'assenza di tale utilizzo a partire da tale data.*
(La nostra enfasi)

6. *Registrazione del marchio canadese n. 337529.*

7. *Registrazione del marchio canadese n. 789912.*

qualche tipo in Canada⁸». In altre parole: si è ritenuto che i «servizi alberghieri» non potessero essere resi in Canada senza un hotel in Canada. Il fatto che i canadesi visitassero alberghi situati al di fuori del Canada⁹ non era sufficiente per stabilire l'utilizzo del marchio dell'albergatore in Canada.

C'è stato tuttavia un barlume di speranza, con alcune sentenze del Tribunale federale e del Registro Canadese dei marchi che hanno ritenuto che l'uso di un marchio in relazione a servizi accessori, offerti in Canada, potesse essere considerato come «uso» in relazione a una più ampia categoria di servizi, resi al di fuori del Canada. Un buon esempio è la decisione del 2000 del Tribunale federale in *Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c/ Venice Simplon-Orient-Express Inc*¹⁰, dove i servizi di prenotazione e biglietteria resi in Canada con i marchi ORIENT-EXPRESS e VENICE SIMPLONORIENT-EXPRESS sono stati considerati sufficienti per mantenere quei marchi nel registro dei marchi canadesi per «Servizi di viaggio, vale a dire servizi ferroviari e passeggeri»,

resi al di fuori del Canada. Vent'anni più tardi, tuttavia, questo barlume di speranza sembra ora essersi spento in seguito alla decisione del Tribunale federale nel caso LIVE¹¹ (di cui discuteremo di seguito). In effetti, pur notando la sua precedente decisione sul caso SNCF, la Corte federale nel caso LIVE ha anche osservato che la decisione SNCF non ha affrontato il modo in cui le prenotazioni costituiscono un vantaggio significativo per i canadesi in Canada e ha effettivamente deciso che tale servizio di prenotazione era, di per sé, insufficiente per mantenere un marchio nel registro dei marchi canadesi in relazione ai «servizi alberghieri».¹²

E poi è arrivato Internet. Con la capacità che offre di fare acquisti comodamente da casa propria, Internet dà la possibilità di dimostrare l'uso virtuale in Canada, in associazione con servizi che tradizionalmente avrebbero richiesto una presenza fisica, come i servizi di vendita al dettaglio. Infatti, come è stato rilevato del Tribunale federale in *TSA Stores Inc c/ Registrar of*

8. *Motel 6 Inc. v. No. 6 Motel Ltd.* [1982] 1 FC 638 al paragrafo 35 (Tribunale federale) Addy J. Precedenti decisioni avevano stabilito che:

- la semplice pubblicità, in Canada, di servizi di ristorazione effettuati negli Stati Uniti, non era sufficiente a mantenere il marchio *DON THE BEACHCOMBER* (https://en.wikipedia.org/wiki/Donn_Beach) nel Registro dei marchi canadesi (*Porter v. Don the Beachcomber* (1966), 48 C.P.R. 280 ai paragrafi 8, 10, 17 (Exchequer Court of Canada, come veniva chiamato il Tribunale Federale prima del 1971) Thurlow, J.); e

- la vendita di buoni, in Canada, ma per l'ammissione a una mostra di fauna marina con sede in Florida (https://en.wikipedia.org/wiki/Marineland_of_Florida) non era sufficiente per costituire l'utilizzo del marchio *MARINELAND* in Canada (*Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 al paragrafo 64 (Tribunale federale) Cattanach, J.

Per le dichiarazioni più recenti del Registrar dei marchi in base alle quali l'utilizzo di un marchio in relazione ai servizi di prenotazione alberghiera è stato considerato insufficiente per mantenere le registrazioni dei marchi in associazione a «servizi alberghieri», vedere:

- *Bellagio Limousines v. Mirage Resorts Inc.*, 2012 TMOB 220 ai paragrafi 17-19 (Registrar dei marchi) Bene, Consigliere della commissione – il marchio *BELLAGIO* (dell'albergo, situato a Las Vegas, Nevada: [https://en.wikipedia.org/wiki/Bellagio_\(resort\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Bellagio_(resort)));
- *Stikeman Elliott LLP v. Millennium & Copthorne International Limited*, 2015 TMOB 231 ai paragrafi 10, 14, 24-47 (Registrar dei marchi) Bene, Consigliere della commissione – il marchio *M HOTEL & DESIGN* (dell'albergo situato a Singapore: <https://www.millenniumhotels.com/en/singapore/m-hotel-singapore/>);
- *Stikeman Elliott LLP v. Millennium & Copthorne International Limited*, 2017 TMOB 34 ai paragrafi 9, 15, 30-53 (Registrar dei marchi) Bene, Consigliere della commissione; il marchio *STUDIO M HOTEL & DESIGN* (dell'albergo situato a Singapore: <https://www.millenniumhotels.com/en/singapore/m-hotel-singapore/>).
- *Ridout & Maybee LLP v. Sfera 39-E Corp.*, 2017 TMOB 149 ai paragrafi 93-97 (Registrar dei marchi) Osadchuk, Consigliere della commissione – il marchio *BLUE DIAMOND* (degli alberghi situati nei Caraibi <https://www.bluediamondresorts.com/>);
- *Gowling WLG (Canada) LLP v. Standard International Management, LLC*, 2020 TMOB 24 ai paragrafi 28, 30-38 (Registrar dei marchi) Barnett, Membro – il marchio *THE STANDARD* (degli alberghi situati negli Stati Uniti: <https://www.standardhotels.com/>).

9. *In Saks & Co. v. Registrar of Trade-marks*, [1989], 24 C.P.R. (3d) 49 al paragrafo 55 (Tribunale federale) Addy J., il Tribunale federale ha ritenuto che i servizi di posta, telefono, catalogo e consegna offerti in Canada fossero sufficienti per mantenere il marchio *SAKS FIFTH AVENUE* (dei grandi magazzini di New York) sul Registro dei marchi canadesi in associazione con i servizi dei grandi magazzini al dettaglio. In *Borden Ladner Gervais LLP v. Westcoast Hotels Inc.* (2006), 53 CPR (4^a) 361 ai paragrafi 14-15 (Registro dei marchi) Bradbury, Membro, il Registrar ha mantenuto il marchio *WESTCOAST* nel Registro dei marchi canadesi in associazione con «servizi alberghieri» alla luce dell'utilizzo del marchio in Canada in associazione con servizi di prenotazione alberghiera e una programma fedeltà.

10. *Venice Simplon-Orient-Express Inc. v. Societe Nationale des Chemins de Fer Franqais SNCF*, (1995), 64 CPR (3d) 87 al paragrafo 15 (Registrar dei marchi) Savard, Consigliere senior della commissione, affermato (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 al paragrafo 6 (Tribunale federale) McKeown J ("SNCF").

11. *Live! Holdings, LLC v. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP* 2019 FC 1042 al paragrafo 4 (Tribunale federale) Kane J. ("Live FC").

12. *Live FC*, *Supra*, nota 13 ai paragrafi 66, 99. Per una decisione precedente simile, vedere *Supershuttle International Inc v. Fetherstonhaugh & Co*, 2015 FC 1259 ai paragrafi 32-40 (Tribunale federale) Hennegan J., dove il Tribunale federale ha ritenuto che i servizi di prenotazione del trasporto aeroportuale, offerti in Canada, non fossero sufficienti per mantenere il marchio *SUPERSHUTTLE* sul Registro dei marchi canadesi in associazione con i servizi di trasporto terrestre di passeggeri aeroportuali, che sono stati resi al di fuori del Canada.

Trademarks:¹³

Il servizio Help Me Choose Gear. sul sito web fornisce un volume significativo di informazioni e indicazioni su una vasta gamma di prodotti. Ai visitatori del sito web vengono fornite descrizioni dettagliate di ciascun prodotto e viene spiegato come identificare l'attrezzatura adatta a seconda dell'età e delle competenze dell'utente, come selezionare le dimensioni corrette e come prendersi cura dei prodotti. È inoltre disponibile un ampio glossario di terminologia specializzata in abbigliamento sportivo. A mio avviso, visitare questo servizio sul sito Web è simile a visitare un negozio di mattoni e malta e beneficiare di una discussione con un venditore esperto.

[sottolineatura nostra]

Queste considerazioni sono state al centro delle decisioni del Tribunale federale e della Corte d'appello federale relative ai marchi WALDORF-ASTORIA¹⁴ e LIVE.¹⁵ I risultati diversi in ciascun caso dipendono essenzialmente dalle prove fornite e, in particolare, dal vantaggio materiale fornito (o meno) dai proprietari dei marchi ai canadesi, in Canada.

Nel caso LIVE, il proprietario del marchio con sede negli Stati Uniti, Live! Holdings, LLC. che, evidentemente non aveva attività in Canada, offriva tuttavia servizi di prenotazione alberghiera online ai canadesi rispetto ai suoi hotel, situati negli Stati Uniti. La Corte d'appello federale non è intervenuta¹⁶ sulla conclusione del Tribunale federale¹⁷ secondo cui la prova dei servizi di prenotazione alberghiera online era insufficiente per mantenere la registrazione del marchio LIVE in associazione con i «servizi alberghieri», sulla base del fatto che « essere semplicemente in possesso di una prenotazione negli Stati Uniti non è un vantaggio

tangibile e significativo goduto in Canada, nonostante ciò possa garantire che una camera sarà disponibile all'arrivo. Il vantaggio tangibile si verifica solo quando la persona lascia il Canada e si reca negli Stati Uniti e soddisfa la prenotazione»¹⁸. È interessante notare che la Corte Federale ha fatto una distinzione tra i fatti del caso LIVE e quelli del caso WALDORF-ASTORIA¹⁹, che saranno discussi immediatamente di seguito:

[96] Justice Pentney (il giudice che ha reso la decisione sul caso WALDORF ASTORIA) ha basato questa conclusione sulle prove che hanno dimostrato che c'erano diversi vantaggi di cui ha beneficiato "un gran numero" di persone in Canada, comprese le tariffe scontate in cambio del pagamento di camere in anticipo e punti premio che potrebbero essere utilizzati in altri alberghi Hilton in Canada (Hilton, ai paragrafi 92-97). Justice Pentney ha concluso in base alle prove a sua disposizione che le persone in Canada hanno ricevuto un vantaggio significativo in Canada dalla fornitura di alcuni aspetti dei servizi alberghieri (Hilton, al paragrafo 102). Tuttavia, questa stessa conclusione non può essere fatta nel caso di specie.

[97] Come ha notato Pickering (intervenuto nel ricorso), l'unico aspetto accessorio dei "servizi alberghieri" in Canada che Live può indicare è il servizio di prenotazione online. Le prove mostrano solo che le persone in Canada possono prenotare camere online per gli hotel negli Stati Uniti che portano il Marchio. A differenza di Hilton, non ci sono punti premio che possono essere utilizzati in Canada. Il signor Gray (il testimone del proprietario del marchio) ha spiegato che le persone potrebbero raccogliere punti premio dai giochi di casinò nelle sedi degli Stati Uniti e potrebbero utilizzare i punti premio per cibo, bevande, sconti per servizi termali o upgrade di camera, ovunque negli Stati Uniti.

13. *TSA Stores Inc v. Registrar of Trademarks*, 2011 FC 273 al paragrafo 19 (Tribunale federale) Simpson J.: in questo caso, la prova dei servizi di vendita offerti, tramite un sito web, ai consumatori canadesi è stata sufficiente per mantenere una famiglia di marchi comprendente le parole SPORTS AUTHORITY nel Registro dei marchi canadesi in associazione con i servizi di vendita al dettaglio di attrezzature sportive. Per un risultato simile, vedere: *Dollar General Corporation v. 2900319 Canada Inc*, 2018 FC 778 ai paragrafi 24-25 (Tribunale federale) Manson J. (prova dei servizi di vendita offerti, tramite un sito web, ai consumatori canadesi sufficiente a mantenere il marchio DOLLAR GENERAL sul registro dei marchi canadesi in associazione con i servizi di negozi di varietà al dettaglio).

14. *Hilton Worldwide Holding LLP v. Miller Thomson*, 2020 FCA 134 (Corte d'appello federale) MacTavish, Webb, Near JJ.A.

15. *Live! Holdings, LLC v. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP* 2020 FCA 120 ai paragrafi 13-14, 20 (Corte d'appello federale) MacTavish, Near, Laskin JJ.A ("Live FCA").

16. *Live FCA*, *Supra*, nota 17, ai paragrafi 13-14, 20. Il rifiuto della Corte d'appello federale di intervenire su questo punto si basava sul fatto che manteneva la decisione del Tribunale Federale per altri motivi, vale a dire che il proprietario registrato non aveva stabilito il controllo richiesto sulla qualità e sulle caratteristiche dei servizi resi dalle sue società affiliate in associazione con il marchio LIVE e che non aveva dimostrato alcuna circostanza speciale che scusasse il mancato utilizzo.

17. *Live FC*, *Supra*, nota 13

18. *Live FC*, *Supra*, nota 13 al paragrafo 99.

19. *Hilton Worldwide Holding LLP v. Miller Thomson*, 2018 FC 134 (Tribunale federale) Pentney J.

Non è stato possibile guadagnare punti premio in Canada o utilizzarli in Canada. Non ci sono prove di un vantaggio tangibile e significativo ottenuto in Canada dall'effettuare una prenotazione online.

[sottolineatura nostra]

La situazione nel caso WALDORF-ASTORIA era simile a quella nel caso LIVE: hotel situato fuori dal Canada, prenotazioni effettuate on line. Tuttavia, le prove erano più sostanziali. Hilton Worldwide Holding LLP («Hilton»), proprietaria della registrazione del marchio WALDORF-ASTORIA, ha fatto quel passo in più ed è riuscita a dimostrare di aver fornito vantaggi materiali tangibili ai canadesi, oltre ai servizi di prenotazione e ben prima che i canadesi visitassero qualsiasi hotel WALDORF-ASTORIA al di fuori del Canada, ovvero fornendo:

- una tariffa della camera scontata in cambio del pagamento anticipato della prenotazione dell'albergo;²⁰ ed
- un programma fedeltà, in base al quale i clienti canadesi potevano ricevere punti per ogni prenotazione, che potevano riscattare per soggiorni o altri vantaggi presso gli alberghi HILTON situati in Canada (ma gestiti in associazione con un marchio diverso da WALDORF-ASTORIA) o altrove.²¹

Queste due caratteristiche fondamentali sono quelle che hanno assicurato il mantenimento nel Registro canadese del marchio WALDORF-ASTORIA, per i «servizi alberghieri», nonostante non vi siano, ad oggi, hotel WALDORF-ASTORIA in Canada (si veda successivo trafiletto). Giungendo a questa conclusione, la Corte d'appello federale si è allontanata dal tradizionale punto di vista secondo cui «i servizi alberghieri non possono essere resi in Canada senza un hotel in Canada» sulla base dei progressi tecnologici che da allora sono emersi. Secondo la Corte d'appello federale:

[140] Anche i commenti della Corte nel Motel 6 devono essere considerati alla luce della situazione che esisteva all'inizio degli anni '80. Internet era agli inizi a quel tempo e non era disponibile al grande pubblico come lo è ora. Non esisteva nemmeno il concetto di commercio online

quando la definizione di "uso" è stata introdotta nel Trademarks Act del 1953, e tale definizione è rimasta sostanzialmente la stessa da allora.

[141] Come è stato notato in precedenza, il significato dei termini utilizzati nelle registrazioni dei marchi può evolversi nel tempo. Questo è particolarmente vero quando, come in questo caso, ci sono stati significativi progressi tecnologici che hanno cambiato radicalmente il modo in cui i servizi sono offerti ai consumatori: David Bowden e Junyi Chen, "Canadian Trademark Law and 'Use' in the Computer and Internet Age" (2017) 33 C.I.P.R. 49 alle pagine 50-51.

[142] I requisiti per "l'utilizzo" ai sensi della section 45 della legge devono adattarsi per accordarsi con le pratiche commerciali del XXI secolo. Detto questo, come ha suggerito un commentatore esperto, una definizione precisa ed esaustiva dell'uso del marchio non solo è impossibile, ma non è nemmeno necessariamente desiderabile. Questo perché "può facilmente diventare troppo rigido e / o obsoleto in un mondo in rapida evoluzione in cui ogni giorno vengono sviluppati e applicati nuovi modi di vendita, marketing e commercio": Bojan Pretnar, "Use and Non-Use in Trade Mark Law" in Jeremy Phillips & Ilanah Simon, eds., Trade Mark Use (Oxford: Oxford University Press, 2005) 11 a la pagina 27; citato con approvazione in Cosmetic Warriors, sopra al paragrafo 23.²²

QUINDI, COME DIMOSTRARE L'USO?

Da un'attenta lettura della decisione della Corte d'appello federale nel caso WALDORF-ASTORIA, possiamo trarre i seguenti consigli per i proprietari italiani di marchi che cercano di preservare le loro registrazioni di marchi canadesi (di servizio):

- La semplice visualizzazione di un marchio su un sito web italiano non sarà sufficiente per stabilire l'utilizzo del marchio in Canada in associazione con i servizi per i quali il marchio è stato registrato;²³
- La capacità delle persone in Canada di visualizzare passivamente i contenuti su un sito web italiano non sarà sufficiente per costituire uso di un marchio in Canada;²⁴
- Deve esserci, al minimo, un grado di interattività sufficiente tra il proprietario italiano del marchio

20. Hilton, *Supra*, nota 16, al paragrafo 126.

21. *Ibid.*, ai paragrafi 126, 128-130, 136.

22. *Ibid.*, ai paragrafi 140-142

23. *Ibid.*, ai paragrafo 147

24. *Id.*

e il consumatore canadese per costituire un uso di un marchio in Canada in combinazione con i servizi su Internet;²⁵

- La considerazione principale è: se il proprietario italiano del marchio ha fornito prove che dimostrino che i canadesi possono trarre un vantaggio materiale dai servizi che vengono resi in Canada;²⁶ ed
- In termini di prove da fornire, la Corte d'appello federale ha osservato quanto segue:
 - Metriche del sito web come il numero di volte in cui un sito web che mostra un marchio è stato visitato da persone in Canada;²⁷
 - Prove relative al numero di canadesi che si sono avvalsi dei servizi online offerti in combinazione con il marchio;²⁸
 - Dati sulle vendite rispetto al valore dei servizi registrati che sono stati forniti ai consumatori canadesi su Internet;²⁹
 - Dimostrare che il contenuto offerto dal sito web è archiviato su server situati in Canada;³⁰
 - Dimostrare che i consumatori in Canada sono il target di pubblicità di quel marchio;³¹
 - Mostrare che i prezzi sono elencati in dollari canadesi o altri indicatori che dimostrano che il

IL MARCHIO WALDORF-ASTORIA E IL CANADA

Sinonimo di glamour e lusso, l'albergo WALDORF-ASTORIA è stato costruito all'inizio degli anni '30 e prende il nome dalla città tedesca di Waldorf, sede della preminente famiglia Astor.

Nel 1949, l'albergo WALDORF-ASTORIA fu venduto a Conrad Hilton e successivamente alla Hilton Hotels Corporation, che aprì una serie di hotel negli Stati Uniti e in altri paesi in associazione con il marchio WALDORF-ASTORIA. Tuttavia, e nonostante alcuni tentativi nei primi anni 2000, non c'è mai stato un albergo WALDORF-ASTORIA in Canada.

Già nel 1980, la Hilton Hotels Corporation ha tentato di registrare il marchio WALDORF-ASTORIA INTERNATIONAL in Canada, la cui domanda è stata abbandonata nel 1985. Nel 1988, Hilton ha ottenuto la registrazione del marchio canadese che è oggetto delle decisioni qui discusse, per WALDORF-ASTORIA in associazione con «*servizi alberghieri*».

Nel 2013, lo sviluppatore immobiliare Solterra (Hastings) Limited Partnership («Solterra») con sede nella Columbia Britannica ha presentato domanda per registrare vari marchi formati da WALDORF (incluso WALDORF HOTEL, per inter alia, «*servizi alberghieri*»). Le domande pubblicate sono state opposte da Hilton. Le decisioni, a favore di Hilton, di rigetto di tali domande, sono attualmente oggetto di impugnazione al Tribunale federale.

Pur non menzionando Solterra per nome, la Corte d'appello federale ha alluso al fatto che fosse la parte che stava dietro all'azione di decadenza per non uso della registrazione del marchio WALDORF-ASTORIA di Hilton.³⁶

25. *Id*

26. *Hilton, Supra*, nota 16, al paragrafo 152. Il «vantaggio materiale» è la componente chiave. Si considerino le seguenti decisioni in senso opposto: in *Kraft Limited v. Registrar of Trade Marks* [1984] 2 FC 874 ai paragrafi 2, 7, 12 (Tribunale federale) *Strayer, J.*, il Tribunale federale ha ritenuto che «la fornitura di programmi di coupon relativi a una linea di prodotti alimentari» costituisca effettivamente un servizio in quanto, inter alia, forniva un vantaggio ai consumatori in quanto i coupon consentivano ai consumatori di ottenere una riduzione del prezzo al momento dell'acquisto di un determinato prodotto. Questo ragionamento è stato seguito in *Anheuser-Bush, Inc. v. Carling O'Keefe of Canada Ltd.*, [1985], 4 C.P.R. (3d) 216 ai paragrafi 4-8 (Registrar dei marchi) *Troicuk, Membro*, con il Registrar rilevando che «promuovere la vendita di birra» non può costituire un servizio dato che la promozione, di per sé, (quando priva di un vantaggio specifico come una riduzione del prezzo) non fornisce un vantaggio al consumatore.

27. *Hilton, Supra*, nota 16, al paragrafo 148

28. *Id.*

29. *Id.*

30. *Hilton, Supra*, nota 16, al paragrafo 150.

31. *Id.*

sito web è diretto ai clienti canadesi;³² e/o
–Dimostrare che il proprietario del marchio rispetta le normative canadesi (se e quando applicabili al proprio settore industriale).^{33 34}

Detto questo, un punto importante da tenere a mente è che la lista dei servizi nella registrazione del marchio WALDORF-ASTORIA era limitata ai «servizi alberghieri», in modo tale che il proprietario del marchio ovvero l'Hilton ha potuto sostenere che i servizi di prenotazione alberghiera forniscono i vantaggi tangibili di uno sconto iniziale e un programma fedeltà, servizi accessori ai «servizi alberghieri». In altre parole, il fatto che la registrazione non includesse «servizi di prenotazione alberghiera» giocava a favore di Hilton, il proprietario del marchio. Se nella registrazione fossero stati elencati «servizi di prenotazione alberghiera», oltre ai «servizi alberghieri», la Corte d'appello federale sarebbe potuta giungere alla conclusione che, mentre l'uso del marchio per «servizi di prenotazione alberghiera» era stato dimostrato, le prove addotte in relazione ai «servizi di prenotazione alberghiera» non potevano essere qualificate come prove dell'uso per «servizi alberghieri». Ciò sarebbe coerente con la giurisprudenza consolidata, che prevede che quando un titolare di marchio fa distinzioni tra diversi prodotti o servizi nella sua registrazione, è tenuto a fornire la prova dell'utilizzo del marchio attaccato per ciascuno di tali prodotti o servizi.³⁵

È interessante notare che un marchio italiano, HOTEL CIPRIANI (registrato in Canada al n. 377461) può fornire ai decision makers l'opportunità di esprimersi ulteriormente sull'interazione tra «servizi alberghieri» e «servizi di prenotazione alberghiera». In effetti, questa registrazione, che elenca i servizi alberghieri ed i servizi di registrazione alberghiera separatamente nella sua dichiarazione dei servizi, è attualmente sotto attacco per non uso. Al momento non esiste un albergo in Canada che operi con il marchio HOTEL CIPRIANI. Se e quando questo caso perverrà al Tribunale Federale, sarà interessante vedere come valuterà le prove d'uso

depositate dal titolare della stessa con sede a Venezia, Hotel Cipriani, S.P.A.

THE TAKE HOME MESSAGES- Dal punto di vista dell'autore, le conclusioni da trarre, sia sulla base della prassi che delle più recenti decisioni della Corte d'appello federale, sono le seguenti:

- Esiste un elemento di rischio legato alla redazione di una lista di servizi. Da un lato, il professionista dovrebbe tenere presente che l'inserimento di «servizi di prenotazione alberghiera» accanto a «servizi alberghieri» in una domanda di marchio può precludere la possibilità di fare affidamento sui «servizi di prenotazione alberghiera» per stabilire l'utilizzo del marchio in associazione con la categoria più ampia di «servizi alberghieri». Dall'altro, dato che il Manuale di prodotti e servizi per i marchi canadesi (www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03968.html) ora fornisce elenchi separati per «servizi alberghieri» e «servizi di prenotazione alberghiera», le decisioni future potrebbero giungere alla conclusione che «servizi di prenotazione alberghiera» non si qualificano come «servizi alberghieri».³⁶ Un'eventuale decisione nel caso HOTEL CIPRIANI, se e quando resa, può essere di aiuto in tal senso;
- Al fine di ampliare la portata della protezione, gli albergatori dovrebbero considerare, se e quando applicabile, l'inserimento nelle loro domande di marchio di prodotti e servizi relativi al campo dell'ospitalità, come, ad esempio, i seguenti, la maggior parte dei quali può essere trovata nel Manuale dei prodotti e servizi per i marchi canadesi:
 - «fornire informazioni sul confronto delle tariffe alberghiere» (nella classe 35);
 - «vendita online di (prodotti da specificare)» (nella classe 35);
 - «formazione in gestione alberghiera» (nella classe 41);
 - «informazioni sugli alberghi» (nella classe 43); and

32. *Id.*

33. *Hilton, Supra, nota 16, al paragrafo 151.*

34. *Id.*

35. *John Labatt Ltd. v. Rainier Brewing Co. (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 alle pagine 236-237, ai paragrafi 12-14 (Corte d'appello federale) Urie, Ryan and Stone J.J.A. Per una decisione che ha applicato questo principio nel campo dell'ospitalità, vedere Aird & Berlis LLP v Virgin Enterprises Ltd (2009), 78 CPR (4th) 306 ai paragrafi 2, 30- 36 (Registrar dei marchi) Barnett, Consigliere della commissione, dove la prova dell'utilizzo del marchio VIRGIN in associazione con i servizi di prenotazione alberghiera è stata ritenuta insufficiente per mantenere i «servizi alberghieri» nella registrazione n. 509209 per il marchio VIRGIN, sulla base del fatto che questa registrazione faceva una distinzione tra «servizi alberghieri» e «servizi di prenotazione alberghiera».*

36. *Lo stato del Manuale di prodotti e servizi per i marchi canadesi è stato accennato in Hilton, Supra, nota 16, ai paragrafi 100-104, ma in definitiva non è stato conclusivo in quel caso dato che, al momento (1998) in cui è stato registrato il marchio WALDORF-ASTORIA, il Manuale di prodotti e servizi per i marchi canadesi non elencava i «servizi di prenotazione alberghiera» e faceva riferimento solo ai «servizi alberghieri».*

-“Fornitura di informazioni in materia di ospitalità e viaggi tramite un sito Internet” (nella classe 43);

- La stessa pratica, *mutatis mutandis*, sarebbe, a nostro avviso, di pari beneficio ai titolari dei diritti che operano in settori diversi dall’ospitalità.
- Fornire ai canadesi, nel momento in cui effettuano una prenotazione online (o qualche altra forma di interazione online), un vantaggio tangibile. Il vantaggio più evidente, che può essere facilmente evidenziato, è offrire uno sconto anticipato al momento dell’interazione online. Allo stesso modo, i programmi fedeltà dovrebbero prevedere che i punti forniti in tal modo dovrebbero essere guadagnati al momento dell’interazione online, in Canada, e non nel momento in cui il consumatore canadese si reca nel luogo dove il servizio viene offerto, al di fuori del Canada;³⁷ e
- Mettere in atto un sistema solido e continuo di conservazione delle prove, che tenga conto delle raccomandazioni della Corte d’appello federale di cui sopra in merito all’evidenza del nesso tra un marchio e un servizio in Canada. Inoltre, potrebbe essere utile tenere statistiche sul numero di canadesi che visitano un luogo in Italia. Sebbene queste informazioni non sarebbero rilevanti ai fini di stabilire l’utilizzo, in Canada, di un marchio in relazione a servizi prestati al di fuori del Canada, potrebbero essere utili a sostegno di una tesi secondo cui il marchio è diventato notorio in Canada. Su questo punto, la legge canadese sui marchi riconosce che anche se il proprietario di un marchio non opera in Canada, è possibile che il suo marchio acquisisca una notorietà in Canada che è meritevole di protezione.³⁸

RESTA SINTONIZZATO PER ULTERIORI SVILUPPI

Un’opzione è quella di impugnare le decisioni della Corte d’appello federale nei casi LIVE e WALDORF-ASTORIA avanti la Corte Suprema del Canada. Per il caso LIVE, il termine per chiedere il ricorso è scaduto il 1° ottobre 2020. Per il caso WALDORF-ASTORIA, il termine per ricorrere scadrà il 9 novembre 2020. Al momento della stesura di queste righe, il sito web della Corte suprema del Canada non indica che è stato interposto ricorso, ma la situazione potrebbe cambiare. Inoltre, ci sarà, con ogni probabilità, un’eventuale decisione del Registro Canadese dei marchi nel caso HOTEL CIPRIANI, e forse, successivamente, una decisione del Tribunale federale a riguardo.

Daniel S. Drapeau³⁹

Traduzione di Carmela Rotundo

37. Per una discussione su questo punto, vedere Hilton, *Supra*, nota 16, ai paragrafi 133-136.

38. *Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco of Canada Ltd.* (1985) 5 C.P.R. (3d) 433 al paragrafo 58 (Corte d’appello dell’Ontario) Zuber, Morden e Robins J.J.A.

39. Avvocato ed Agente marchi, *DrapeauLex Inc.*, Montréal, specializzato in proprietà intellettuale. È riconosciuto con gratitudine il contributo dei signori Anthony Portulose e Pierre-Olivier Ferko, studenti in giurisprudenza, Università McGill, così come la guida del signor Malcolm E. McLeod, avvocato, agente brevetti e marchi.



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Guido Pontremoli

Comitato di Redazione:

Baccarini Lidia, Benettin Arianna, Masala Gian Tomaso,
Modiano Micaela, Rampazzo Natale, Rotundo Carmela

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

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com