



# Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

[www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)

## Sommario

### In questo numero

- Priorità negata e brevetto europeo mantenuto in vigore senza modifiche.
- Domani è un'altra Bolar?
- Lascia o raddoppia? L'ufficio europeo dei brevetti decide finalmente in materia di doppia brevettazione.
- La protezione delle interfacce grafiche di tipo statico e dinamico mediante lo strumento del design comunitario.
- Il titolo come segno distintivo dell'opera dell'ingegno.

T0558/16 - Priorità negata e brevetto europeo mantenuto in vigore senza modifiche .....	Pag. 1
<b>Paolo De Bonis e Luciano Bosotti</b>	
Procedura di riassegnazione del nome di dominio investindustrial.it .....	Pag. 6
<b>Carmela Rotundo</b>	
Domani è un'altra Bolar?.....	Pag. 9
<b>Gian Tomaso Masala</b>	
Lascia o raddoppia? L'Ufficio Europeo dei Brevetti decide finalmente in materia di doppia brevettazione .....	Pag. 13
<b>Micaela Modiano</b>	
La protezione delle interfacce grafiche di tipo statico e dinamico mediante lo strumento del design comunitario .....	Pag. 15
<b>Simone Bongiovanni</b>	
Il titolo come segno distintivo dell'opera dell'ingegno .....	Pag. 17
<b>Alessio Canova</b>	
Relazione dell'incontro del 15/09/2021 del gruppo studio design con la delegazione del registro de l'Aia dell'OMPI .....	Pag. 19
<b>Chiara Mulas e Andrea Soldatini</b>	
Il diritto d'autore nel mercato unico digitale: Il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, focus sull'articolo 17 e sugli orientamenti della Commissione .....	Pag. 22
<b>Giorgio Gazzola</b>	
Nuovo Patent Box 2021 – prime riflessioni e commenti .....	Pag. 27
<b>Fabio Giambroco</b>	
Su alcune novità programmatiche e "attuative".....	Pag. 29
in materia di marchi	
<b>Natale Rampazzo</b>	
Riassunto delle attività dei Gruppi di Studio dell'Ordine .....	Pag. 32

# T0558/16 - Priorità negata e brevetto europeo mantenuto in vigore senza modifiche

## Introduzione

Il 6 aprile 2021 il *Board of Appeal* (BoA) dell'Ufficio Europeo dei Brevetti ha emesso la decisione sopra richiamata nell'ambito di una procedura di opposizione in cui, con decisione del 7 gennaio 2016, la Divisione di Opposizione aveva respinto l'opposizione promossa nei confronti del brevetto europeo pubblicato come EP 2 033 285 B1, con il brevetto mantenuto in vigore senza modifiche.

## Gli argomenti di discussione

La decisione della Divisione di Opposizione aveva toccato, così come avviene di solito, numerosi aspetti.

In particolare, nell'ambito della discussione della novità e attività inventiva del brevetto opposto, l'opponente aveva messo in discussione la sussistenza del diritto di priorità rivendicato sulla base di una precedente domanda di brevetto depositata negli Stati Uniti.

La Divisione di Opposizione era giunta alla conclusione che il diritto di priorità non fosse da ritenersi validamente rivendicato, ritenendo che le rivendicazioni del brevetto europeo come concesso facessero riferimento a materia non riscontrabile nella domanda di priorità.

La Divisione di Opposizione aveva peraltro concluso che la tecnica nota suscettibile di essere applicata in termini di novità e di attività inventiva nei confronti delle rivendicazioni del brevetto opposto per effetto del venir meno del diritto di priorità non era comunque tale da incidere negativamente sulla novità e sull'attività inventiva delle rivendicazioni del brevetto in opposizione.

La relativa decisione interlocutoria aveva pertanto mantenuto in vigore il brevetto europeo così come originariamente concesso.

## Fare appello o non fare appello?

Come rappresentanti della titolare del brevetto ci siamo quindi trovati di fronte ad un dilemma.

L'Art. 107 della CBE stabilisce il criterio secondo cui qualunque parte in una procedura di fronte all'ufficio europeo che possa dirsi "adversely affected" da una decisione dell'ufficio può presentare appello contro tale decisione.

La decisione presa dalla Divisione di Opposizione ha

mantenuto il brevetto europeo in forma inalterata. Si è però fondata, come elemento essenziale posto alla base della decisione, sul convincimento del fatto che il brevetto europeo oggetto di opposizione non potesse validamente rivendicare la priorità della precedente domanda statunitense.

A titolo precauzionale abbiamo presentato appello al fine di scongiurare il rischio che, nell'assenza di un appello da parte dell'opponente, la decisione della Divisione di Opposizione assumesse carattere definitivo.

## Le tesi messe in campo

L'opponente (che aveva presentato appello) ha richiesto il rigetto dell'appello della titolare del brevetto come inammissibile, sostenendo appunto che la titolare del brevetto non poteva dirsi "adversely affected" dalla decisione interlocutoria della Divisione di Opposizione.

Come talvolta succede, il Board ha finito per diventare una parte del procedimento nell'ambito di una discussione in cui sono emerse tesi anche abbastanza singolari.

Per esempio, si è detto (facendo riferimento alla precedente decisione T0073/88) che la titolare del brevetto non sarebbe stata comunque esposta a effetti negativi per effetto della decisione interlocutoria, in quanto tale decisione sarebbe stata nuovamente discussa nell'ambito dell'appello promosso dall'opponente.

Al riguardo abbiamo fatto notare che un eventuale appello da parte dell'opponente non è, in generale, un atto dovuto o obbligatorio.

Se fosse vero quanto appena riportato, ci troveremmo in una situazione in cui il diritto di ottenere in appello una revisione di una decisione sarebbe vincolato al comportamento dell'opponente; e la CBE non sembra volere questo.

Analizzando a fondo la questione, emergono anche vari altri aspetti.

Per esempio, ci si può domandare se un brevetto europeo concesso e pubblicato sotto forma di documento B1 che, a seguito di opposizione, viene mantenuto in vigore in forma inalterata con una decisione tale da negare la sussistenza del diritto di priorità debba/possa formare oggetto di

ripubblicazione come documento B2 (con la data di priorità riportata sul documento B1 cancellata).

Più in generale c'è da porsi un'altra domanda.

La decisione di opposizione (e eventuale appello) che mantiene in vigore un brevetto europeo così come originariamente concesso, negando però la sussistenza del diritto di priorità, ha valore di *res iudicata* in relazione all'aspetto della priorità?

La questione non è di poco conto.

Cosa succede se, per esempio, nell'ambito di una successiva causa di nullità di fronte a un tribunale nazionale, chi agisce contro il brevetto fa riferimento ad una nuova anteriorità, non considerata nell'opposizione, che diventa opponibile (anche solo per novità) per effetto del venir meno del diritto di priorità?

Ovvero fa riferimento a un diritto nazionale anteriore cui l'Art. 139 della CBE diventa applicabile per venir meno del diritto di priorità?

Questi motivi ci hanno portato a chiedere al Board di portare la questione di fronte all'Enlarged Board of Appeal (EBoA) in particolare ponendo all'EBoA (oltre a altre domande inerenti a specifici aspetti della procedura di opposizione) la seguente domanda:

*"i) whether a decision maintaining a European patent as granted, but denying entitlement to the priority date, can be regarded as negatively affecting the Proprietor under Article 107 EPC, thereby legitimating the filing of an appeal by the Patent Proprietor".*

#### **Sintesi delle risposte fornite nella decisione**

Il Board of Appeal ha ritenuto non ammissibile il nostro appello e non ha ritenuto di portare la questione davanti alla EBoA.

È interessante leggere al punto 5.1 le motivazioni della decisione nella versione originale (le sottolineature sono nostre):

*"In the present case, the opposition against European patent No. 2 033 285 was rejected. Thus, the right conferred by the patent is still valid in unamended form. The main request of the patent proprietor, i.e., to have the patent maintained as granted, was allowed by the rejection of the opposition.*

*Thus, the patent proprietor is not adversely affected by the contested decision (see also T73/88, reasons 1.3)".*

Particolarmente interessante è poi leggere quanto detto nel successivo. 5.2 (anche qui le sottolineature sono nostre):

*"The board is not convinced that the patent proprietor's arguments regarding the validity of the priority claim. As a result of the decision of the opposition division to reject the opposition the patent was maintained as granted, thus including the priority claim.*

*The fact that the opposition division concluded that the priority claim was not valid for the sole purpose of establishing whether document E5 was state of the art does not alter the fact that the priority claim continues to be included in the B-Publication and in the European Patent Register.*

*The reasoning of the opposition division is also not binding on national courts in infringement proceedings. Therefore, the alleged loss of the right to priority has not taken place and the arguments of the patent proprietor, that the cited decision T73/88 suffer from a fundamental flaw, is moot and thus does not convince the board.*

*The fact that a patent proprietor is not adversely affected if an opposition division found a priority to be invalid, yet accedes to their main request, has also been confirmed in decisions T 84/02 and T 840/09."*

Vediamo poi, al punto 6.1, i motivi alla base della scelta di non rimettere la questione al EBoA (ancora una volta le sottolineature sono nostre):

*"The first proposed question of the patent proprietor is based on the assumption that in the contested decision, the European patent was maintained as granted but the entitlement to the priority date was denied.*

*However, that does not reflect the legal effects of the contested decision, and therefore has no bearing on the present appeal.*

*Contrary to the patent proprietor's assumption, the contested decision is not a decision maintaining the patent in unamended form, but is instead a decision rejecting the opposition, as is explicitly laid down in Article 101(2), 2<sup>nd</sup> sentence EPC.*

*A rejected opposition cannot have any effect on the patent, by definition.*

*Thus, the opposition has no effect on the European patent.*

*Therefore, the patent remains valid as if no opposition have been filed against it, i.e. including the valid claim to priority.*

*As there is de facto no loss of the right to priority, the patent proprietor cannot be adversely affected.*

*Therefore, the patent proprietor is not entitled to appeal to Article 107 EPC.*

*Consequently, the alleged loss of the right to priority has not happened in the present case and there is no necessity to refer the corresponding question i) to the Enlarged Board of Appeal."*

### Commento sulle parti della decisione sopra riportate

Il tema del diritto di priorità risulta essere stato portato varie volte di fronte al Board of Appeal con esiti abbastanza contrastati.

Una decisione storica, successivamente indicata come decisione da non seguire, si era fondata su un preteso principio di "esaurimento" del diritto di priorità, sicché una certa priorità sarebbe stata rivendicabile per una e una sola domanda di brevetto europeo.

In tempi più recenti, una decisione come T844/18 (criticata da più fonti, anche piuttosto autorevoli), ha ribadito l'obbligo di consorzio necessario fra titolari del diritto di priorità e depositanti di una successiva domanda di brevetto europeo rivendicante tale diritto di priorità.

Il tema è anche trattato nel Notice del Presidente del UEB del 26 gennaio 1996 (OJ 4/2016) che ha riconosciuto la possibilità di rivendicare il diritto di priorità derivante dalle cosiddette domande *provisional* depositate negli Stati Uniti.

Al punto 3 di tale Avviso si dice che l'UEB riconosce la priorità delle domande *provisional* "*while acknowledging the independent decision-making competence of the EPO boards of appeal and the courts of the contracting states*".

Questa espressione risulta conforme con il fatto che l'organizzazione europea dei brevetti (chiamata in inglese EPOrg, di cui l'UEB/EPO è espressione) non aderisce di per sé alla Convenzione di Parigi del 1883. Le norme della CBE relative alla priorità (Art. 87 e successivi) sono infatti espressione di un cosiddetto *arrangement particulier* ai sensi dell'Art. 19 della Convenzione di Parigi.

*«Il est entendu que les pays de l'Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente Convention».*

In modo coerente, l'Art. 87 della CBE riconosce come suscettibili di far nascere un diritto di priorità depositi effettuati non solo nei paesi aderenti alla convenzione di Parigi ma anche ai membri della Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization WTO).

Verrebbe quindi da concludere che la questione della sussistenza del diritto di priorità è una questione comunque rinviata agli ordinamenti giurisdizionali

degli Stati membri, così come dice appunto l'Avviso del Presidente dell'UEB del 26 gennaio 1996 citato in precedenza.

Un dettaglio, non di poco conto: l'Avviso si riferisce alla riconoscibilità, per così dire, "ontologica" del diritto di priorità delle *provisional* USA, ossia all'essere possibile, in generale, riconoscere la priorità una *provisional* in quanto tale e non già al fatto che in uno specifico caso la priorità sussista o non sussista alla luce del contenuto della domanda di priorità.

In quest'ultimo caso è pacifico che il Board e i tribunali nazionali possono "disapplicare" il giudicato dell'UEB e dire - nel merito specifico - che una certa priorità, riconosciuta sussistere dall'UEB, non sussiste.

La decisione qui in commento dice che, di per sé, la negazione della sussistenza del diritto di priorità da parte della Divisione di Opposizione (e anche da parte dal Board of Appeal, si direbbe) risulta del tutto ininfluenza riguardo a una successiva discussione della validità del brevetto opposto (e mantenuto in vigore in forma inalterata) di fronte ai tribunali nazionali naturalmente a livello di frazioni nazionali del brevetto europeo.

Detto altrimenti, la negazione della sussistenza del diritto di priorità in una decisione che respinge l'opposizione sembrerebbe assumere un valore definibile, per così dire, di *eccezione*, presa in considerazione (e ritenuta di per sé fondata) nell'ambito della discussione di fronte all'Ufficio in una opposizione conclusasi però con il mantenimento in vigore del brevetto in forma inalterata.

Sembrerebbe quindi che, in tale contesto, il mancato riconoscimento del diritto di priorità abbia lo stesso valore della scelta, operata dalla Divisione di Opposizione e dal Board di considerare un certo documento come *closest prior art* nel discutere il *problem-and-solution approach* sulla base proprio di quel documento e non di altri: scelta che, pur potendo incidere sulla relativa decisione di opposizione, non assume (il punto appare pacifico) carattere vincolante per una possibile successiva discussione di fronte a un tribunale nazionale.

Questa lettura pare corroborata da quanto detto al punto 5.2 della decisione qui in commento, ove si afferma che la rivendicazione di priorità continua ad essere inclusa nel documento B e nel Register europeo con una decisione da non ritenersi vincolante nelle eventuali successive procedure nazionali.

Questo in quanto, sempre secondo il punto 5.2 della decisione in commento, non si è verificato un venir

meno del diritto di priorità, che continua a valere, anche se l'Ufficio Europeo, nel discutere l'opposizione poi respinta, ha ritenuto tale diritto insussistente.

Detto con un facile gioco di parole: la decisione con cui l'opposizione è stata respinta va letta nel senso che il brevetto oggetto dell'opposizione respinta è da ritenersi valido anche se la priorità *non sussistesse* e non già anche se la priorità *non sussiste*.

Ulteriore supporto per la tale lettura viene dall'osservazione secondo cui la procedura di opposizione ha per oggetto l'opposizione stessa che, quando respinta, finisce per non avere alcun effetto sul brevetto.

Questione risolta, dunque?

Forse non completamente.

Viene infatti da chiedersi (sotto questo punto di vista una trattazione da parte dell'EBoA avrebbe potuto rivelarsi utile) che cosa succede nel caso della opposizione accolta parzialmente, con una revoca parziale del brevetto, mantenuto in vigore in forma modificata (anche) a seguito del riconoscimento dell'insussistenza del diritto di priorità.

Ossia, c'è da chiedersi come potrebbe essere trattato il caso di un mancato riconoscimento del diritto di priorità tale da condurre all'accoglimento parziale di una opposizione e al conseguente mantenimento in vigore del brevetto europeo in forma modificata.

In tal caso il titolare del brevetto sarebbe incontestabilmente "adversely affected", con conseguente possibilità di appello, ma il tema relativo a se un'eventuale conferma dell'assenza della priorità da parte del Board sarebbe da considerarsi come *res iudicata* per il tribunale nazionale si fa sottile.

In sede di opposizione è prassi corrente contestare la validità di un brevetto europeo argomentando, per esempio, sulla mancanza di attività inventiva sulla base di diverse possibili combinazioni di documenti anteriori.

Supponiamo allora di trovarci di fronte a due combinazioni di documenti anteriori.

La prima, D1 + D2, si basa su documenti comunque opponibili, pubblicati in data anteriore alla data di priorità.

Nella seconda, D1 + D3, compare il documento D3, pubblicato solo dopo la priorità.

Supponiamo poi che l'opposizione di fronte all'UEB concluda per la non sussistenza della priorità, affermando tuttavia che:

- la combinazione D1 + D3 non fa venir meno l'attività inventiva della *main request*;

- la combinazione D1 + D2 fa venir meno l'attività inventiva della *main*, per cui il brevetto è mantenuto definitivamente in vigore sulla base di una *first auxiliary request*.

E' lecito porsi varie domande.

*In un caso come sopra delineato, in una successiva causa di nullità di fronte al tribunale nazionale, posso far valere un'ulteriore combinazione, diciamo D1 + D4, con D4 pubblicato solo dopo la priorità e più pertinente di D3, affermando che la mancanza del diritto di priorità è res iudicata?*

*Possiamo dire che la decisione di opposizione di mantenere il brevetto in forma modificata (decisione che non si fonda sulla negazione del diritto di priorità) è, così come ci dice il Board in T 558/16 "not binding on national courts in infringement proceedings"?*

*In un caso come sopra delineato, la independent decision-making competence of the ... courts of the contracting states di cui parla l'Avviso del Presidente dell'UEB del 26 gennaio 1996 comprende la possibilità di "disapplicare" quanto detto (in fin dei conti in modo incidentale) dall'UEB in materia di priorità affermando che la priorità sussiste?*

*In tale prospettiva, in un caso come sopra delineato, il B2 sarà pubblicato omettendo l'indicazione della priorità, che comunque è stata rivendicata dal titolare?*

#### Ulteriori temi discussi nell'opposizione

Senza addentrarsi nei dettagli dei due procedimenti, comunque fruibili dagli atti pubblicati nella scheda di EP 2 033 285 B1 sul Registro telematico dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, i documenti principali sui quali è fondata l'opposizione, e sui quali si è sviluppata l'intera procedura di appello, sono il documento E2 (US 2002/0105254 A1) e il documento E5 (US 2006/0181185 A1), quest'ultimo pubblicato dopo la data di priorità della domanda e privo di qualsiasi controparte europea, dunque non eleggibile come stato dell'arte ai sensi dell'Art. 54(3) EPC.

Ambedue i documenti sono stati in via principale utilizzati, fra l'altro, per attacchi di novità contro la rivendicazione 1 come concessa.

Quanto al documento E2, l'attacco è stato disinnescato osservando che i paragrafi del documento cui l'opponente ha fatto affidamento nel tentativo di leggervi in combinazione le caratteristiche della rivendicazione 1 contengono inequivocabilmente varie liste di alternative, dunque la combinazione che l'opponente avrebbe voluto esplicitamente insegnata da parte del documento E2 è in realtà un'arbitraria selezione di elementi da più liste.



È ormai pacifico che tale circostanza non costituisca un insegnamento diretto e non equivoco (*clear and unambiguous disclosure*), dunque non rileva ai fini della novità.

Il documento E5 è entrato nel dibattito soltanto nel momento in cui la Divisione di Opposizione ha dichiarato nulla la rivendicazione di priorità.

In questo caso, è risultato ancor più immediato disinnescare l'attacco proposto dall'opponente, dato che il documento insegna a predisporre uno **"shield"** dinanzi l'interfaccia di collegamento fra la punta di accensione dell'elettrodo di massa e l'elettrodo di massa di una candela di accensione, il che è l'esatto contrario di quanto rivendicato.

Sulla base di questa semplice evidenza, la divisione di opposizione ha concluso per la non rilevanza del documento E5 in tema di novità.

Non solo: al momento di discutere l'attività inventiva, la divisione di opposizione ha interpellato l'opponente circa il documento che avrebbe utilizzato come *closest prior art*, indicando già che il documento E5 sarebbe stato "unsuitable" a causa della presenza dello "shield".

Il verbale allegato alla decisione della divisione di opposizione non menziona in estremo dettaglio queste battute, ma riporta inequivocabilmente la conferma dell'opponente a utilizzare il documento E2 come *closest prior art*.

L'opponente in appello ha lamentato sia l'insufficiente motivazione della decisione (invero molto succinta rispetto ai verbali, che recano invece un profluvio di dettagli), sia la violazione del diritto a essere udito in tema di attività inventiva sulla base del documento E5. In modo invero singolare, il Board ha accolto quest'ultima tesi rinviando il caso in prima istanza sulla base del criterio del *balance of probabilities* (in buona sostanza, accordare la prevalenza alla tesi – fra due o più – che risulta più verosimile sulla base degli atti<sup>1</sup>), affermando che, sostanzialmente, *non sarebbe realistico che una parte rinunci ad argomentare in tema di attività inventiva sulla base di un documento che è stato considerato insegnare così tante caratteristiche della rivendicazione 1* (sic).

Il documento E5, che è fra i motivi del rinvio della discussione in prima istanza, entra in gioco solo a causa del diniego della validità della rivendicazione di priorità da parte della Divisione di Opposizione.

Risulta quindi difficile comprendere come il rinvio in prima istanza possa fondarsi (anche) su ragioni

legate al documento E5 senza accertare nuovamente la validità della rivendicazione di priorità, in una situazione in cui, secondo il Board, la decisione di prima istanza ha mantenuto il brevetto così come concesso, comprensivo della rivendicazione del diritto di priorità.

### Conclusioni

La procedura di opposizione europea è nata come possibile appendice della procedura amministrativa di rilascio, con l'intento di rimediare in termini brevi a possibili carenze di quest'ultima (in primo luogo, la mancata presa in conto di documenti di tecnica nota rilevanti e non identificati nel rapporto di ricerca).

In casi come quello discusso in T 558/16 (con un rinvio alla Divisione di Opposizione per ulteriore trattazione e una decisione a sua volta suscettibile di appello) la procedura di opposizione assume il carattere di un accertamento giurisdizionale vero e proprio.

Accertamento essenzialmente duplicativo rispetto all'accertamento suscettibile di essere condotto nuovamente nei vari paesi aderenti da avversari liberi di riproporre pressoché integralmente in sede nazionale i motivi di attacco alla validità del brevetto già spesi in sede di opposizione europea.

Il tutto nell'ambito di una procedura che, agli esordi della CBE, perveniva di solito a compimento prima della conclusione delle controversie a livello nazionale mentre oggi, a ruoli di fatto invertiti, finisce talvolta per ipotocare per lungo tempo i risultati di controversie già concluse di fronte ai tribunali nazionali (compresi quelli del nostro Paese) erodendo buona parte della durata ventennale del diritto di esclusiva.

**Paolo De Bonis**  
**Luciano Bosotti**

<sup>1</sup> Peraltro le minute dell'udienza di opposizione sono piuttosto chiare e esplicite, per cui viene anche da chiedersi perché si sia voluto far riferimento ad un criterio essenzialmente presuntivo, quale il *balance of probabilities*, a fronte di un esteso riscontro documentale dei fatti.

## Procedura di riassegnazione del nome di dominio investindustrial.it

Nome di dominio riprodotto il marchio anteriore della Ricorrente - Malafede della Resistente - Riassegnazione nome di dominio

Art. 3.6, 3.7. Reg. Ris. Dispute

Con decisione resa in data 6 agosto 2021, MFSD, in persona dell'Esperto nominato Avv. Agata Sobol, ha accolto il reclamo depositato dalla Ricorrente Investindustrial SA., contro Macrosten LTD e disposto il trasferimento del nome a dominio investindustrial.it

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sia identico e confondibile con i marchi anteriori di sua titolarità.

Sulla confondibilità tra il nome a dominio contestato e i segni anteriori della Ricorrente, la Resistente osserva che tale rischio non sussisterebbe poiché il nome a dominio contestato sarebbe generico e descrittivo in quanto "denominazione di fantasia che non individua specificamente e/o in maniera univoca un'area o un settore" e quindi considerabile come un "generic domain name". In particolare, ammette la identità grafica del nome a dominio con quello dei segni anteriori della Ricorrente, concludendo che questa non sia tuttavia idonea a generare alcuna confondibilità. Inoltre, la Resistente osserva di essere titolare di una serie di nomi a dominio simili a quello contestato e che mai avrebbe ricevuto contestazioni in merito. Quanto all'accusa di illegittimità della registrazione del nome a dominio, la Resistente afferma che in virtù del principio del *first come first served* avrebbe legittimamente registrato un segno che al momento della sua registrazione era libero, nell'ambito dell'esercizio una attività imprenditoriale da più parti riconosciuta come lecita. Infine, quanto alla sussistenza di malafede la Resistente sostiene di aver registrato il nome a dominio contestato avendo visto in esso un asset dotato di valore economico, in ragione della sua genericità e descrittività e che mai avrebbe tentato di contattare la Ricorrente per proporre la vendita del dominio né avrebbe sollecitato la vendita dello stesso verso terzi. Quanto ai *links* contenuti all'interno della pagina collegata al nome a dominio che contenebbero pubblicità *pay per click*, la Resistente argomenta che i *links* si genererebbero in maniera automatica e autonoma.

Quanto all'art. 3.6, 1° co, lett. a) del Reg. Ris. Dispute questo dispone che si debba procedere alla riassegnazione di un nome a dominio nel caso in cui il nome a dominio contestato "sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale". Nel caso di specie, nella decisione, l'esperto nominato asserisce che il requisito in parola appare soddisfatto.

L'art. 3.6, 1° co, lett. b), Reg. Ris. Dispute, dispone che il dominio debba essere riassegnato alla Ricorrente qualora "l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione" e specifica che "il Resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato" (2° co). Secondo l'esperto designato, anche il citato requisito appare soddisfatto nel caso in esame. La Ricorrente ha infatti rilevato come la Resistente non abbia alcun punto di contatto con il nome a dominio contestato, non possieda alcuna attività industriale contrassegnata dalla denominazione Investindustrial, non risulti svolgere attività di investimento, non è conosciuta con detto nome né possiede licenza per utilizzarlo. Dal canto suo, la Resistente si è difesa meramente invocando il principio del *first come first served*, rilevando come tutti i nomi a dominio "liberi" possano essere registrati come domain name e che sarebbe stato onere della Ricorrente registrare il medesimo al tempo del deposito dei propri segni distintivi. La Resistente ha altresì dichiarato di svolgere una legittima attività di *warehousing* domain name, citando una serie di precedenti giurisprudenziali asserenti la legittimità di tale attività. Le argomentazioni addotte dalla Resistente non sono apparse convincenti all'esperto. A suo parere, in primo luogo, nessun onere di registrare un nome a dominio incombe su un soggetto che registri un



segno distintivo. La regola del first come first served invocata dalla Resistente è certamente legittima nella misura in cui la registrazione successiva non avviene in violazione di diritti altrui, conformemente ai principi generali che informano il nostro ordinamento giuridico e, in particolare, al principio del *neminem laedere*. Argomentare diversamente rischierebbe, peraltro, di vanificare l'intera disciplina dei segni distintivi e della loro unitarietà. In secondo luogo, non si discute la legittimità dell'attività di acquisto e vendita di nomi a dominio corrispondenti a parole generiche e di uso comune, per sfruttarne l'intrinseca e persistente capacità attrattiva. Tuttavia, lo si ripete, è opinione del Collegio Unipersonale che il termine registrato non corrisponda a una parola generica o di uso comune, di tal che la legittimità dell'attività della Resistente può essere messa in dubbio. A ciò si aggiunge che la Resistente, ai sensi del sopra citato art. 3.6, 1° co, lett. b), Reg. Ris. Dispute, avrebbe avuto onere di provare la sussistenza di almeno una delle tre circostanze giustificatrici ivi indicate (cfr. da recente Decisione CAM sulla Procedura di Riassegnazione del dominio kobra.it del 15.6.2020 "L'onere di provare l'esistenza di un diritto o di un valido interesse sul nome a dominio oggetto di procedura di riassegnazione incombe dunque sulla Resistente"). A parere dell'esperto, questo onere non è stato assolto nel caso di specie.

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il terzo requisito da verificare sia che "il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede". Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ossia: "a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al Ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal Resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio; b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal Resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del Ricorrente o, per gli enti 8 pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino

informazioni relative ad attività istituzionali; c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal Resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del Ricorrente; d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del Ricorrente, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunicatorio oppure in il nome di un ente pubblico; e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato". L'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo. L'esperto potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate. Nel caso in esame, la Ricorrente ha allegato che la Resistente sarebbe nota per essere un soggetto che registra nomi a dominio per poi rivenderli, circostanza negata dalla Resistente. A questo proposito si osserva che se è vero che nel caso di specie nessuna prova è stata fornita circa il tentativo di rivendita del dominio alla Ricorrente o a terzi, è altrettanto vero che appare ben visibile nella pagina collegata al dominio contestato la scritta "acquista questo dominio", e che questo appare certamente una forma di invito fatto al pubblico e depone nel senso della malafede del registrante. Inoltre, allega la Ricorrente che la Resistente sarebbe stata più volte al centro di procedure di riassegnazione di nomi a dominio, circostanza ulteriormente negata da quest'ultima che ha dichiarato non essere la titolare di molti dei nomi a dominio citati dalla controparte. Sebbene sia vero che alcune delle vertenze citate dalla Ricorrente non appaiono *prima facie* aver coinvolto la Resistente, altrettanto vero è che quelle che l'hanno vista coinvolta, al contrario, hanno avuto spesso ad oggetto marchi dotati di una certa rinomanza come "Paciotti" (che certamente non è più nella disponibilità della Resistente in quanto riassegnato) "Azzaro" o "Leiene" o "Brasilia" elementi dai quali si può desumere un ulteriore elemento di malafede. Infine, prova della malafede è fornita dalla presenza di links *pay per click* sulla pagina web corrispondente al nome a dominio, che rinviano ad ulteriori e diverse pagine che hanno sempre come oggetto attività legate all'attività della Ricorrente. Tale attività è stata ritenuta configurare una ipotesi di *passive holding*, che pacificamente costituisce circostanza indicativa della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, tale da fare ricondurre questa pratica nell'alveo dell'art. 3.7 lett. d) del Reg. Ris. Dispute

(si vedano, ad esempio, decisioni MFSD absolute.it del 18.9.2014, incominggardaland.it del 14.6.2008 e CRDD subitopronto.it del 20.12.2011). Sembra chiara quindi l'intenzione della Resistente: utilizzare il sito per guadagnare con il pay per click (pratica commerciale di per sé lecita quando non entra in conflitto con il diritto dei marchi e dei segni distintivi altrui) in attesa che qualcuno faccia una congrua offerta per l'acquisto del dominio (palesamente in vendita, come visto sopra).

Essendo stata verificata la sussistenza delle tre condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute, l'Esperto ha pertanto disposto il trasferimento del dominio investindustrial.it a favore della Ricorrente.

La prassi di registrare nomi di dominio descrittivi e generici è di per sé pratica lecita. Nella giurisprudenza delle decisioni sui nomi di dominio, domini formati da termini generici non vengono trasferiti al titolare del marchio anche se coincidenti con il marchio anteriore della resistente se non viene ravvisata la malafede nell'uso e nella registrazione del dominio. Nel caso in esame, è stata decisa la riassegnazione del nome di dominio perché il dominio coincide con marchi registrati dalla Ricorrente e perché la presenza di link *pay per click* è stata ritenuta configurare la malafede della Resistente.

**Carmela Rotundo**

## Domani è un'altra Bolar?

Con l'espressione "Bolar" (o Bolar-Roche) si indica generalmente una delle eccezioni previste dalla normativa brevettuale che limita il diritto di brevetto così da non estenderlo alle attività necessarie all'ottenimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di un farmaco, che pur ricadrebbero nell'ambito del brevetto stesso. Lo scopo, come noto, è quello di consentire ad un soggetto richiedente l'AIC il completamento di questo iter amministrativo, non inteso come uno sfruttamento dell'invenzione altrui. A seguito di un recente webinar che ho tenuto con la collega Elisabetta Cattaneo su questo e altri temi inerenti al brevetto farmaceutico, propongo una riflessione sul fatto che se ad oggi a livello europeo l'applicazione dell'eccezione Bolar non è uniforme, nel futuro ormai prossimo lo scenario potrebbe complicarsi ulteriormente in assenza di interventi normativi armonizzatori.

### La nascita

L'eccezione Bolar vede la luce da una controversia negli USA degli anni '80 che ha contrapposto Roche Products, Inc., titolare del brevetto statunitense US 3,299,053, e l'azienda Bolar Pharmaceutical Co., azienda produttrice di farmaci generici.

Uno dei composti rivendicati nel brevetto di Roche era il flurazepam cloridrato, ingrediente attivo del sonnifero commercializzato da Roche con il nome "Dalmane", del quale Bolar era intenzionata a sviluppare un farmaco generico dopo la scadenza del brevetto '053. Poiché il successo commerciale di un farmaco generico è correlato alla rapidità con cui viene immesso sul mercato dopo la scadenza del suo relativo brevetto e poiché l'approvazione del farmaco equivalente avrebbe impedito l'ingresso sul mercato dopo la scadenza del brevetto per un arco di tempo non trascurabile, Bolar, si era procurata, prima della scadenza del brevetto, una certa quantità (5 chilogrammi) di principio attivo per la sperimentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio dalla Food and Drug Administration (FDA) per il farmaco generico. Roche convenne in giudizio Bolar, che fu poi condannata per contraffazione. Percepiti gli effetti negativi di questo precedente e rilevando al contempo la scarsa presenza sul mercato di produttori di farmaci generici, il legislatore USA varò nel 1984 il Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act (noto anche come Hatch-Waxman Act), che ha ridisegnato

diversi aspetti della brevettazione farmaceutica negli USA, introducendo, tra l'altro, l'eccezione che consente di eseguire gli studi e le sperimentazioni necessari ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco generico anche in vigenza di un brevetto altrimenti confliggente, e che prende il nome colloquiale "eccezione Bolar" dalla vicenda giudiziaria che ha visto coinvolte le due aziende.

### La Bolar in Europa

In Europa, la norma ha fatto il suo ingresso ufficiale con la Direttiva 2004/27/EC che ha modificato la Direttiva 2001/83/EC, recante il cosiddetto codice comunitario del farmaco. Prima di quella data, comunque la CGUE si era pronunciata sul tema nella decisione C-316/95, anticipando – seppur solo in minima parte – quella che poi sarebbe diventata una norma applicabile su tutto il territorio europeo. Si tratta quindi di un principio ben consolidato anche qui in Europa ormai da circa 30 anni. Se il principio generale è comune e normato in Europa per mezzo della Direttiva europea sopra citata, la sua attuazione non è stata, come spesso accade quando si parla di Direttive UE, uniforme in tutti gli Stati membri. Le Direttive, infatti, stabiliscono requisiti minimi, che poi devono essere recepite nelle normative nazionali e che in quella fase possono essere pertanto anche rimodulate, entro certi limiti.

La Direttiva europea che ha introdotto l'eccezione Bolar non ha fatto eccezione e nei diversi Stati membri UE è stata attuata con delle differenze anche significative: alcuni Stati membri hanno recepito nel loro ordinamento la norma europea in senso ampio ed altri in senso restrittivo, grosso modo secondo la seguente ripartizione<sup>1</sup>.

Interpretazione restrittiva	Interpretazione ampia
Regno Unito <sup>2</sup> , Belgio, Cipro, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi	Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia

1. Study on the Legal Aspects of Supplementary Protection Certificates in the EU Final Report; ISBN 978-92-79-67756-4

2. Ai tempi della emanazione della Direttiva, ancora Membro UE. Va inoltre segnalato che nel Regno Unito alle norme che implementano la Direttiva se ne affiancano anche altre che hanno «esteso» la portata della eccezione Bolar dandole portata più ampia.

Per quanto riguarda l'Italia, il nostro è uno degli Stati membri che ha implementato la norma in senso ampio. Il riferimento normativo principale alla eccezione Bolar come noto è nell'Articolo 68 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), ma la norma è anche presente nel Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che ha specificamente attuato la Direttiva europea: all' art. 10, comma 9, è infatti presente una disposizione del tutto corrispondente a quella comunitaria, di modo che attualmente è presente una norma nel CPI ed una norma nel citato Decreto Legislativo che regolano (in parte sovrapponendosi) la stessa situazione.

CPI
<p>Art. 68</p> <p>La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende [...]</p> <p>1. b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; [...]</p>
Direttiva 2004/27/EC
<p>Art. 10(6)</p> <p>L'esecuzione degli studi e delle sperimentazioni necessari ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 e i conseguenti adempimenti pratici non sono considerati contrari alla normativa relativa ai brevetti o ai certificati supplementari di protezione per i medicinali.</p>
D. Lgs. 219/2006
<p>Art. 10(9)</p> <p>L'esecuzione degli studi e delle sperimentazioni necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 non comportano pregiudizio alla tutela della proprietà industriale e commerciale.</p>

Andando ad analizzare l'eccezione Bolar così come prevista dal CPI e confrontandola con la formulazione datane nella Direttiva europea, ci sono tre aspetti principali meritevoli di un commento e che riguardano:

- il territorio cui si riferisce la domanda di AIC;
- il tipo di medicinali e procedura oggetto della domanda di AIC; e
- l'estensione oggettiva o soggettiva della norma.

Per quanto riguarda il territorio cui si riferisce la domanda di AIC, la differenza tra la norma prevista dal CPI e la Direttiva europea è immediata: la norma del CPI è più ampia e fa riferimento all'ottenimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio "anche all'estero", non limitando quindi la sua portata quindi alle AIC nazionali e comunitarie previste dalla Direttiva UE.

Relativamente al tipo di medicinali e procedura oggetto della domanda di AIC, la norma contenuta nel CPI fa riferimento agli «*studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco*», senza specificare quali siano i farmaci rientranti nell'ambito di applicazione o la procedura specifica in oggetto; la direttiva europea così come il D.Lgs. 219 del 2006, invece, fanno riferimento agli studi e alle sperimentazioni necessari ai fini dell'applicazione dei paragrafi che regolamentano uno dei regimi "speciali" di autorizzazione riguardanti i farmaci generici, i biosimilari, e i cosiddetti farmaci "ibridi".

La norma nel CPI appare quindi di portata più ampia rispetto a quella della Direttiva europea anche sotto questo aspetto, ed in particolare appare abbracciare anche gli studi e sperimentazioni dirette all'ottenimento di un AIC anche in caso di farmaci innovativi, ad esempio.

Fra i punti di discussione circa l'interpretazione della norma a livello nazionale ed europeo, il tema dell'estensione oggettiva o soggettiva della eccezione Bolar è sicuramente il più annoso: si tratta infatti di stabilire se la produzione del principio attivo e le successive sperimentazioni debbano ritenersi lecite, perché ricadenti nella eccezione, solo se il soggetto che le effettua è lo stesso che poi richiede l'AIC o, invece, se l'eccezione si applichi anche alle medesime attività poste però in essere da un fornitore terzo, non richiedente l'AIC.

Qui, sebbene il dettato letterale delle due norme sembri in entrambi i casi prescindere dal soggetto che compie gli studi e le sperimentazioni, la questione in realtà è di tutt'altro che facile risposta, soprattutto per quanto riguarda la Direttiva europea, la cui interpretazione su questo punto è stata oggetto di un famoso contenzioso a livello europeo che, tra il 2011 e il 2013 ha coinvolto in Germania e Polonia l'azienda polacca Polpharma SA titolare del brevetto EP 0 801 067 B1 e la casa farmaceutica giapponese Astellas Pharma Inc in merito alla produzione del principio attivo solifenacina succinato, ricadente nell'ambito di protezione del brevetto Astellas.

Il caso è piuttosto noto: Polpharma aveva pubblicizzato e venduto il principio attivo a diversi produttori generici, tra cui almeno uno in Germania. Astellas aveva quindi citato in giudizio Polpharma per violazione di brevetto sia in Polonia che in Germania e Polpharma in sua difesa aveva sostenuto la non violazione sulla base del fatto che i suoi atti rientravano nella applicazione della eccezione Bolar in quanto destinatari della pubblicità e che gli acquirenti del principio attivo lo avrebbero poi effettivamente utilizzato solo allo scopo di eseguire test clinici necessari all'ottenimento delle AIC per il farmaco generico. Non solo, Polpharma aveva affermato che il principio attivo sarebbe stato consegnato agli acquirenti solo con la condizione che fosse successivamente utilizzato esclusivamente per l'esecuzione di sperimentazioni cliniche al fine di ottenere l'AIC.

La corte tedesca di primo grado e la corte polacca si erano schierate a favore di Astellas, interpretando l'articolo 10(6) della direttiva comunitaria in senso restrittivo e limitato quindi al solo richiedente dell'AIC, e avevano altresì aggiunto che quest'ultimo avrebbe dovuto quindi anche provvedere a tutte le operazioni della filiera, inclusa la produzione del principio attivo. La Corte di appello tedesca, invece, nutrendo dubbi circa una interpretazione così restrittiva della norma, aveva deferito la questione alla corte di giustizia europea per una sua pronuncia (C661-13). Nelle more del procedimento, Astellas ha poi ritirato la causa, e pertanto la corte di giustizia europea non si è più pronunciata.

La questione è rimasta quindi in sospenso a livello europeo. Per quanto riguarda l'Italia, alla norma viene data una portata tendenzialmente oggettiva: l'articolo del CPI non indica che la limitazione sia rivolta ai soggetti richiedenti l'AIC, ma agli atti diretti all'ottenimento dell'AIC ed inoltre specifica che l'eccezione interessa anche i *“conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie”*, in cui pertanto la preparazione e l'utilizzazione del principio attivo sono considerate anche in senso particolare.

Oltre a questi aspetti, val la pena menzionare che, dopo la ratifica dell'Unified Patent Court Agreement (Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, UPCA), a fine 2016 l'Italia ha introdotto alcune modifiche al CPI, ed in particolare normato la cosiddetta «contraffazione

indiretta», introducendo i commi 2-bis, 2-ter, e 2-quater nell'articolo 66, che fanno riferimento anche all'eccezione Bolar.

Questi articoli stabiliscono che il titolare del brevetto può anche vietare a terzi di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza. La norma specifica in merito che i soggetti che compiono gli atti dell'Art. 68 comma 1, e quindi anche il caso dei soggetti interessati dall'eccezione Bolar, non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione. Alcuni commentatori<sup>3</sup> avevano sostenuto, subito dopo l'introduzione dei nuovi articoli, che il legislatore avesse così preso posizione nel dibattito relativo all'effettiva portata dell'eccezione Bolar, ovvero sull'eventualità e sulla modalità della sua applicazione anche a terzi che fabbricano e forniscono le sostanze brevettate necessarie per lo svolgimento, da parte dello sperimentatore o dell'azienda generica, di attività chiaramente esentate ai sensi della eccezione Bolar, soprattutto quando i suddetti soggetti terzi operano in modo “strutturato” e su larga scala, anziché producendo piccole quantità di prodotto ad hoc per chi svolgerà l'attività esentata. Ad oggi, il dibattito sull'eventuale rilevanza della contraffazione indiretta non sembra aver avuto inaspettati sviluppi e la visione italiana della eccezione Bolar sembra riconoscerle una portata oggettiva, ritenendo che il richiedente l'AIC non debba necessariamente anche provvedere a tutte le operazioni della filiera, inclusa la produzione del principio attivo. La giurisprudenza anche recentissima<sup>4</sup> sembra comunque ritenere che tale portata oggettiva vada però applicata con paletti estremamente stretti e cioè solo quando il produttore del principio attivo brevettato e il richiedente l'AIC, che successivamente lo utilizza per attività di studio e sperimentazione, perseguano la medesima finalità, ovvero l'ottenimento di un AIC di un farmaco. Viene pertanto ritenuto illecito il caso in cui la produzione/offerta del prodotto sia obiettivamente slegata dalla finalità di ottenere un'AIC ed il profitto che il produttore ricava dalla vendita dello stesso sia la remunerazione di un'attività di studio e produzione, offerta e pubblicizzazione, ovvero di un'attività di sfruttamento commerciale del principio brevettato avvenuta senza alcuna copertura della scriminante.

3. D. Ampollini *“Nuove norme sulla contraffazione indiretta in Italia grazie alla ratificazione dell'Accordo sull'UPC”* (2017) su <https://sistemaproprietaintellettuale.it/>

4. Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 1785/2021 del 08/06/2021 (RG n. 858/2019)

## Il futuro

Se allo stato attuale manca uniformità nell'applicazione della eccezione Bolar a livello europeo e a livello nazionale alcuni suoi aspetti sono oggetto di dibattito ed in evoluzione, il futuro prossimo sembra essere altrettanto ricco di sviluppi.

Come noto, a luglio 2021 la Germania ha ripreso l'iter di ratifica dell'UPCA, così sbloccando forse definitivamente il processo di avvio del nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti, che alcune fonti sostengono poter essere operativo già da metà dell'anno prossimo<sup>5</sup>.

L'UPCA contiene al suo interno una propria norma sull'eccezione Bolar<sup>6</sup> che si differenzia da quella ad oggi presente nel CPI e ad esempio rimanda espressamente per i farmaci ad uso umano alla Direttiva europea citata sopra che, come abbiamo visto, ha portata differente rispetto alla norma contenuta nel CPI. Una volta che il nuovo Tribunale sarà attivo, l'UPCA si applicherà ai brevetti europei con effetto unitario ed ai brevetti europei "tradizionali", per i quali non sia stata fatta richiesta di cosiddetto *opt-out*<sup>7</sup>. Occorrerà quindi vedere come il nuovo Tribunale applicherà l'eccezione Bolar, interpretando le Direttive europee e forse chiarendo anche la questione della sua portata oggettiva o soggettiva, lasciata in sospeso nel precedente caso Astellas/Polpharma. Ciò che appare certo, è che con l'avvio del nuovo Tribunale avremo che, per alcuni brevetti con effetti in Italia, l'eccezione Bolar si applicherà con una norma non coincidente in tutto con quella del CPI, che resterà invece valida per i brevetti nazionali (e per i brevetti europei "tradizionali" per i quali sarà stata fatta richiesta di *opt-out*).

Sempre con riferimento alla futura mappa della normativa brevettuale in Europa, a fine 2020 la Commissione Europea ha pubblicato un proprio piano d'azione sulla proprietà intellettuale<sup>8</sup>, nel quale si delineano una serie di proposte di intervento in cinque

aree chiave; la prima di queste aree riguarda il regime dei brevetti in Europa e cita tra le attività da attuare entro il 2022 anche una revisione dell'eccezione Bolar. I termini di questa revisione non sono ancora noti, ma ci saranno a breve iniziative, probabilmente volte ad armonizzare tra gli Stati membri la sua applicazione.

È proprio di questi giorni, precisamente del 28 giugno 2021, infatti, l'annuncio da parte della Commissione Europea dell'avvio della consultazione pubblica sulla futura legislazione farmaceutica in Europa<sup>9</sup>, il cui esito dovrebbe poi contribuire a definire la promessa revisione.

Al riguardo, segnalo che lo studio condotto nel 2018 dal Max Planck Institute for Innovation and Competition per conto della Commissione Europea<sup>10</sup> indicava che la maggioranza dei portatori di interesse consultati ritenevano preferibile una riformulazione ampia della eccezione Bolar attraverso una modifica delle relative Direttive europee e dell'UPCA, di modo da renderla applicabile anche (i) alle attività finalizzate al deposito di un'AIC per farmaci innovativi nell'UE/SEE ed (ii) alle attività finalizzate all'acquisizione di un'AIC in un paese non UE/SEE.

Non sfugge il fatto che attraverso una tale modifica l'eccezione Bolar "europea" si allineerebbe alla norma già contenuta nel CPI su due dei tre aspetti discussi sopra.

**Gian Tomaso Masala**

5. <http://patentblog.kluweriplaw.com/2021/08/18/unified-patent-court-will-start-operating-within-a-year/>

6. Art. 27 UPCA: *The rights conferred by a patent shall not extend to any of the following: ... (d) the acts allowed pursuant to Article 13(6) of Directive 2001/82/EC [Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products (OJEC L 311, 28.11.2001, p. 1) including any subsequent amendments] or Article 10(6) of Directive 2001/83/EC [Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use (OJEC L 311, 28.11.2001, p. 67) including any subsequent amendments] in respect of any patent covering the product within the meaning of either of those Directives;*

7. Questa possibilità, come noto, si potrà sfruttare solo per i primi 7 anni, eventualmente prorogabile di altri 7 anni.

8. "Making the most of the EU's innovative potential – An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience", COM (2020) 760, Vedi n. 1 2021 di questa Rivista

9. [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_21\\_4882](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4882)

10. *Study on the Legal Aspects of Supplementary Protection Certificates in the EU Final Report*; ISBN 978-92-79-67756-4



## Lascia o raddoppia? L'Ufficio Europeo dei Brevetti decide finalmente in materia di doppia brevettazione

La Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) non contiene norme specifiche in merito alla possibilità, per lo stesso richiedente, di ottenere due brevetti europei per la stessa invenzione. Pertanto, in passato i Boards of Appeal dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) hanno emesso varie decisioni in cui hanno assunto posizioni diverse e talvolta contrastanti in merito alla questione della doppia brevettazione.

Il dibattito è ora culminato in una decisione dell'Enlarged Board of Appeal dell'UEB, cioè l'autorità di massimo grado dell'UEB, nella quale l'Enlarged Board ha ritenuto che la CBE debba essere interpretata nel senso che essa preclude la possibilità, per lo stesso richiedente, di ottenere due brevetti europei per la stessa invenzione e per gli stessi stati contraenti della CBE. La decisione è la n. G 4/19.

Nella decisione, l'Enlarged Board ha dovuto rispondere alla seguente domanda principale:

*“Can a European patent application be refused ... if it claims the same subject-matter as a European patent which was granted to the same applicant and does not form part of the state of the art [for the European patent application]?”*

Per rispondere a questa domanda, l'Enlarged Board ha esaminato la CBE nonché i lavori preparatori che avevano portato alla creazione della CBE a seguito di una conferenza diplomatica degli stati “fondatori” della CBE, e ha concluso che, sebbene la CBE non contenga appunto una norma esplicita che affronta il tema della doppia brevettazione, i lavori preparatori mostrano che la maggioranza degli stati “fondatori” supportava la posizione secondo cui non dovrebbero essere concessi due (o più) brevetti europei allo stesso richiedente per la stessa invenzione e per gli stessi stati contraenti, se quei brevetti europei rivendicano la stessa data di deposito o priorità.

L'Enlarged Board ha quindi risposto alla domanda principale affermando che una domanda di brevetto europeo può essere rifiutata (in esame) se rivendica lo stesso oggetto di un brevetto europeo già concesso al medesimo richiedente e che non fa parte dello stato dell'arte per la domanda di brevetto europeo in questione.

L'Enlarged Board ha chiarito, nella sua decisione, che tale principio si applica quindi a:

- domande di brevetto europeo genitore e le relative domande di brevetto divisionali;
- domande di brevetto europeo che rivendicano la stessa priorità (ad esempio la priorità di una domanda di brevetto nazionale);
- domande di brevetto europeo che rivendicano la priorità di una precedente domanda di brevetto europeo;
- domande di brevetto europeo aventi la stessa data di deposito.

L'Enlarged Board ha inoltre chiarito che il principio di cui sopra significa che l'UEB può sollevare un'obiezione contro una domanda di brevetto europeo che rientra in una delle categorie appena elencate durante l'esame di tale domanda di brevetto, mentre non ha affrontato la questione se tale obiezione possa essere sollevata in un procedimento di opposizione (quest'ultima questione esula dall'ambito delle domande effettivamente poste all'Enlarged Board in questo caso).

L'Enlarged Board ha poi chiarito anche che il divieto di doppia brevettazione si applica solo alle domande di brevetto europeo che designano gli stessi stati contraenti. Pertanto, se il brevetto europeo già concesso designa solo alcuni stati contraenti e la domanda europea ancora pendente designa solo altri stati contraenti, il divieto di doppia brevettazione non si applica.

Nella sua decisione, l'Enlarged Board non ha però espressamente affrontato o rivisto la definizione di “stessa invenzione”, per il semplice motivo che nel caso che ha portato al rinvio all'Enlarged Board le rivendicazioni del brevetto europeo concesso e quelle della domanda di brevetto europeo pendente erano letteralmente identiche. Secondo la precedente giurisprudenza dei Boards of Appeal dell'UEB, le rivendicazioni con ambito solo sovrapponibile, ma non identico, non sono considerate dirette alla “stessa invenzione”.

La decisione dell'Enlarged Board chiarisce finalmente una questione di diritto rimasta aperta e molto dibattuta negli ultimi decenni. Questa decisione

sarà particolarmente importante nell'ambito delle domande di brevetto europeo divisionali, dove il tentativo di raddoppiare – piuttosto che lasciare – non è infrequente.

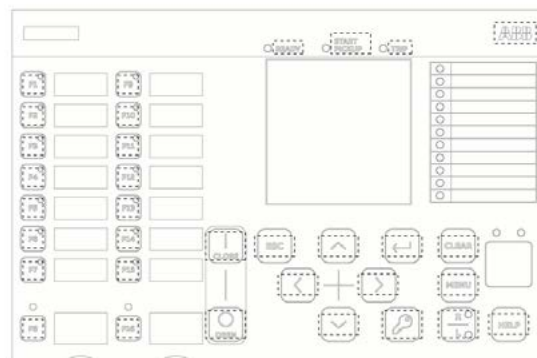
**Micaela Modiano**

## La protezione delle interfacce grafiche di tipo statico e dinamico mediante lo strumento del design comunitario

I dispositivi provvisti di interfaccia grafica come smartphone, personal computer, laptop, telecomandi, orologi, navigatori satellitari, schermi di bordo veicolo trovano un impiego sempre più ampio grazie alle prestazioni sempre migliori dei display sia in termini di risoluzione che in termini di luminosità. Inoltre le funzioni touch dei display (principalmente negli smartphone ma non solo) rendono le interfacce grafiche estremamente flessibili in quanto permettono un agevole controllo delle funzioni del dispositivo. L'appeal di un dispositivo è dato sicuramente dalle sue prestazioni tecniche ma anche dalla sua interfaccia grafica che è appunto la parte del dispositivo che comunica con l'utilizzatore. Nell'ultimo decennio si è pertanto sentita la necessità di proteggere legalmente le interfacce grafiche che sono state sviluppate per operare con i dispositivi sopra detti. La protezione più adatta per tali interfacce grafiche può essere ottenuta mediante il deposito di un design comunitario che protegge appunto "l'appearance" dell'interfaccia grafica e cioè la forma con cui questa si presenta all'utente. Si tratta di una protezione assai semplice da ottenere in quanto questa richiede il deposito di disegni che forniscono una rappresentazione dell'interfaccia grafica. I requisiti per la registrazione sono la novità (non devono essere già presenti interfacce grafiche uguali) ed il carattere individuale ovvero sia la interfacce grafiche già note devono fornire, rispetto a quanto già noto, una impressione generale diversa ad un utilizzatore informato.

Le interfacce grafiche possono comprendere alcune parti statiche generalmente sempre presenti (ad esempio uno sfondo, una barra dei comandi) ed altre parti che possono variare dinamicamente, essere spostate ed eventualmente non essere presenti. Pensiamo, ad esempio, alle icone presenti sullo schermo di uno smartphone e rappresentanti diverse funzioni o applicazioni.

Il design comunitario ci permette di proteggere in modo flessibile queste interfacce grafiche in quanto la parte generalmente sempre presente viene rappresentata con il tratto pieno nei disegni mentre le parti opzionabili o modificabili vengono rappresentate con il tratteggio. La figura sotto allegata del design RCD n. 005800406-0004 (ABB Schweiz AG) – 2018 illustra appunto tale concetto.



In tale design l'ambito della protezione è definito dall'aspetto generale del layout della interfaccia grafica senza alcuna limitazione specifica sull'aspetto o sulla posizione di ciascuna icona. Questa protezione è adatta alle interfacce **statiche** e cioè quelle che non prevedono che parti dello schermo realizzano delle figure in movimento.

Molte interfacce grafiche comprendono però delle parti "animate" e cioè rappresentati dei video o comunque delle figure/forme che cambiano nel tempo. Come possiamo proteggere tali interfacce di tipo **dinamico**?

Le linee guida ci vengono in aiuto indicando che tali interfacce sono proteggibili rappresentando una sequenza di viste istantanee correlate una con l'altra mediante la presenza di una caratteristica comune ed ordinate per dare una chiara percezione del movimento/progressione.

Il design sotto rappresentato (RCD n. 1840737-0001 (HTC) – 24.03.2011) illustra tale concetto



Come si può vedere sono rappresentati sette frames (o fotogrammi) che illustrano ciò che viene rappresentato in un video; ciascun frame successivo al primo contiene almeno una parte dell'immagine rappresentata nel

frame precedente. In questo modo viene fornita la percezione di ciò che viene rappresentato nel video in istanti successivi.

Un altro interessante esempio è fornito dal design RCD 000589346-0001 (The Lil' Panda Company) – 03.04.2007 che comprende una sequenza di immagini istantanee



Che rappresentano un panda stilizzato che si presenta, balla, si riposa, ascolta musica ed infine s'addormenta. Il design offre quindi una buona opportunità per proteggere le interfacce grafiche. È uno strumento economico ed efficace che offre diverse possibilità in termini di ambito di protezione come sopra illustrato. Un disegno o modello registrato è un diritto di PI che gode di presunzione di validità da far valere nei confronti dei contraffattori, grazie al sistema UE, è un bene che aggiunge valore al business. La protezione del design può anche essere combinata con marchi o copyright per essere ancora più forte.

**Simone Bongiovanni**

## Il titolo come segno distintivo dell'opera dell'ingegno

Ai sensi dell'art. 100 della legge n. 633 del 1941 (c.d. legge sul diritto d'autore – da ora semplicemente LDA): *“Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.*

*Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.*

*È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.*

*Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.”.*

I primi due commi della norma in commento esprimono la regola; il terzo ed il quarto comma disciplinano invece casi particolari, in considerazione delle peculiarità dell'opera di cui si tratta, ovvero rappresentano eccezioni.

Per quanto il dettame sopra riprodotto sia contenuto nella LDA, trattasi a tutti gli effetti dell'espressione di principi generali dell'ordinamento, secondo il quale è fatto divieto di adottare segni distintivi confondibilmente simili rispetto a quelli adottati anteriormente da terzi.

L'art. 2, comma secondo, del Codice della Proprietà Industriale, contenuto nel Capo I “Disposizioni generali e principi fondamentali”, afferma che *“sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato”.*

Ancora, l'articolo 2598 del Codice Civile dispone che *“...compie atti di concorrenza sleale chiunque (...) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri”.*

L'art. 100 LDA costituisce quindi un richiamo espresso, invero più nella sostanza che nella forma, ai principi generali stabiliti dall'ordinamento a tutela dei segni distintivi, facendo diretta menzione dei due requisiti fondamentali perché l'autore dell'opera possa esercitare un diritto esclusivo sul titolo della stessa, ovvero la presenza della “capacità distintiva” (*“quando individui l'opera stessa”*) e del rischio di confusione (*“il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni*

*possibilità di confusione”*).

Tale interpretazione è stata confermata in più occasioni dalla Suprema Corte:

- *“Occorre premettere che questa Corte ha avuto occasione di chiarire che in tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 12, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100, della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo” (ex plurimis Cass. 16888/06; Cass. 17903/04; Cass. 1264/88; Cass. 841/72).*
- *“Proprio in ragione della natura distintiva della testata, questa Corte ha ritenuto in diverse occasioni di fare riferimento ai criteri stabiliti in tema di segni distintivi dell'impresa e dei suoi prodotti. A tale proposito, si è, ad esempio, precisato che “anche un titolo generico o meramente descrittivo può acquistare una funzione individualizzatrice se, per l'uso che di quel titolo sia stato fatto in relazione ad una certa opera, per il tempo in cui ciò si è verificato e per la notorietà che l'opera ha acquistato presso il pubblico, si determini diffusamente un fenomeno di associazione” che porta i fruitori dell'opera a collegare all'opera stessa quelle parole e quei segni, pure in sé privi di particolare originalità, dei quali il titolo si compone.”. (Cass. 1636/06)*

Se non fosse per la disciplina particolare delle rubriche, dei titoli di giornali, riviste e altre pubblicazioni contenuta nei commi terzo e quarto, l'art. 100 potrebbe quindi apparire superfluo, in quanto ridondante rispetto a nome che esprimono i medesimi principi generali: in ultima analisi, il titolo di un'opera dell'ingegno è in tutto e per tutto parificabile ad un marchio non registrato (c.d. marchio di fatto).

Sulla base di quanto precede, l'interprete è obbligato a seguire le indicazioni della Suprema Corte e ad interpretare la particolare forma espressiva dell'art. 100 LDA alla luce delle categorie giuridiche elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione ai segni distintivi, marchio sopra tutti.

Così ragionando, dove il legislatore del 1941 scrive *“quando individui l’opera stessa”* l’interprete deve cogliere il riferimento alla necessaria presenza di una attitudine dell’opera a distinguersi tra opere del medesimo genere, permettendo al fruitore di collegarla all’autore, con un processo mentale analogo a quello del consumatore di beni o servizi che ricollega gli stessi al produttore.

Quando l’opera presenti un titolo tanto generico da non permetterne l’“individuazione” tra opere della medesima specie da parte del fruitore, il divieto di riproduzione ex art. 100 LDA non potrà essere invocato, per carenza del requisito primo dei segni distintivi, ovvero la capacità distintiva.

Ma c’è di più. Mentre nel caso di un marchio validamente depositato il requisito della capacità distintiva viene valutato in funzione delle caratteristiche intrinseche del segno, in relazione ai beni e/o servizi rivendicati, nel caso del titolo di un’opera dell’ingegno detto requisito viene fortemente influenzato dalla notorietà dell’opera stessa, come del resto ribadito nella massima espressa dalla Cassazione 1636/06.

Ai sensi dell’art. 100 LDA il titolo, quand’anche intrinsecamente poco distintivo, sarà comunque in grado di permettere l’“individuazione” dell’opera nel momento in cui questa avrà guadagnato spiccata notorietà presso il pubblico di riferimento.

Inoltre, analogamente a quanto avviene nel caso del marchio d’impresa, la sussistenza del requisito della distintività è condizione necessaria ma non sufficiente per la tutela del segno: si richiede infatti la contestuale presenza di un rischio di confusione. Con riferimento a questo secondo requisito, l’art. 100 è, anche da un punto di vista formale, più omogeneo ai principi generali sul tema, stante il diretto riferimento alla *“possibilità di confusione”* che non deve essere *“esclusa”*.

Tutto ciò considerato, verrebbe da chiedersi se abbia una qualche utilità la registrazione del titolo dell’opera dell’ingegno come marchio, ad esempio rivendicando i prodotti *“libri”* nella classe 16 della Classificazione Internazionale di Nizza. La risposta è indubbiamente affermativa, per una serie di ragioni.

La prima è di ordine *“qualitativo”*. L’art. 100 LDA, come abbiamo visto, garantisce all’autore dell’opera un diritto esclusivo sulla *“riproduzione”* del titolo su altre opere della medesima specie o con il medesimo carattere. Nel linguaggio del legislatore *“riproduzione”* significa *“copia”*, sicché l’utilizzo di un titolo concettualmente equivalente ma formalmente diverso non potrebbe essere vietato ai sensi dell’articolo in commento. Invece, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettere b) e c)

del CPI, il titolare del marchio d’impresa registrato ha il diritto di vietare ai terzi di usare:

*“b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;*

*c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.”.*

La seconda ragione è invece di ordine cronologico.

Come abbiamo visto, l’attitudine individualizzante del titolo secondo quanto disposto dall’art. 100 LDA dipende sempre dalla notorietà dell’opera. Non è logicamente ipotizzabile l’esercizio di un diritto esclusivo sul titolo di un’opera inedita, del tutto priva di notorietà. La registrazione del titolo di un’opera come marchio, invece, non richiede che la stessa abbia acquisito preventivamente notorietà alcuna ed anzi ben potrebbe precedere (di ben cinque anni, ex art. 24 CPI) l’uso effettivo.

Da ultimo, non si deve dimenticare che la registrazione del titolo dell’opera come marchio permetterebbe al titolare di accedere alle tutele rafforzate previste dal CPI rispetto ai rimedi esperibili contro le violazioni dei principi concorrenziali, dal momento che non sembrerebbero applicabili le disposizioni contenute nel Capo III *“Difese e sanzioni giudiziarie”* della LDA, stante l’affermazione sopra citata della Suprema Corte secondo cui il titolo *“non costituisce in sé e per sé un’opera dell’ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 12, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell’art. 100, della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo”*.

In conclusione, per quanto espressione di un principio generale che vieta ai terzi l’utilizzo di segni confondibilmente simili, la disposizione contenuta nell’art. 100 LDA prevede una tutela che risulta essere qualitativamente e cronologicamente differente e di grado inferiore rispetto a quella garantita dalla registrazione del titolo dell’opera d’ingegno come marchio.

**Alessio Canova**



## Relazione dell'incontro del 15/09/2021 del gruppo studio design con la delegazione del registro de l'Aia dell'OMPI

Il 15 settembre si è tenuto un incontro virtuale tra i rappresentanti del gruppo studio design dell'Ordine e alcuni funzionari del Registro de L'Aia dell'OMPI, con l'obiettivo di discutere di alcune disfunzioni del sistema de L'Aia (Registrazione Internazionale di disegno/modello) rilevate dagli utenti italiani, alcune delle quali raccolte attraverso una consultazione pubblica promossa dallo stesso Ordine.

Per l'OMPI erano presenti:

- Ms. Jessamyn Honculada - Head, Hague Development and Promotion at World Intellectual Property Organization
- Mr. Quan-Ling Sim - Head, Operations Service The Hague Registry
- Mr. Hiroshi Okutomi - Senior Legal Officer Legal Section, The Hague Registry
- Ms. Yuiko Matsiumura - Associate Project Officer, The Hague Registry
- Mr. Jonah Asher - Assistant Program Officer, The Hague Registry
- Mr. Max Germeil - Market analyst, The Hague Registry

Per il gruppo design oltre al consigliere referente Carlo Luigi Iannone, che ha introdotto i lavori presentando brevemente l'Ordine e l'attività del gruppo design, erano presenti la coordinatrice Chiara Mulas e i componenti Elena Brioschi, Fabio D'Angelo, Paolo Migani, Fulvia Mormiro, Matteo Mozzi e Andrea Soldatini.

Una corposa parte della discussione ha visto l'esposizione, da parte di Chiara Mulas, di problemi pratici emersi nell'utilizzo delle varie piattaforme telematiche messe a disposizione da OMPI nel sistema della Registrazione Internazionale di design (eHague per depositi e rinnovi, Hague Express, Hague fee calculator). WIPO ha via via commentato le varie problematiche, e tra gli spunti emersi sono da segnalare principalmente i seguenti.

### e-Hague – filing/publication

- Nella sezione “*Entitlement*” al fine di vedere applicato anche l'atto di Ginevra del 1999, oltre alla nazionalità italiana, che dà diritto all'atto de L'Aia del 1960, si consiglia di indicare sia la nazionalità italiana che quella dell'Unione Europea (EM).

- In caso di caricamento di gruppi di immagini, queste vengono attualmente ordinate automaticamente in base alla dimensione del file; OMPI ha annotato la richiesta preferenziale di ordinamento in base al nome del *file*, e verificherà la possibilità di correggere il sistema in tal senso.
- OMPI ha preso atto dell'esigenza di:
  - o disporre di una bozza della domanda, da utilizzare per sottoporla al richiedente prima di procedere al deposito,
  - o fornire direttamente e automaticamente il codice DAS assieme alla ricevuta di deposito, senza l'onere di richiederlo successivamente,
  - o disporre del documento di priorità con almeno le principali diciture in tutte e tre le lingue ufficiali (EN, FR, ES).

Per tali richieste, l'OMPI ha promesso una valutazione approfondita e un *follow-up*.

- Per quanto riguarda l'indicazione di un indirizzo email del richiedente nel *form* di deposito (obbligatoria anche in caso di deposito attraverso rappresentante professionale abilitato), OMPI ha rassicurato sul fatto che di tale indirizzo verrà fatto uso solo in circostanze limitate ed eccezionali, quali, ad esempio, la revoca del mandato al rappresentante professionale iscritto. Tale indirizzo email, al momento, non viene condiviso con gli Uffici designati. L'OMPI ricorda che in base alla recente circolare n. 6 del 2020, tutte le comunicazioni ufficiali dell'OMPI vengono inviate per via elettronica e non cartacea.
- È stato auspicato un miglioramento e più puntuale aggiornamento del quadro informativo fornito dall'OMPI sulle prassi seguite dagli uffici nazionali/regionali designati; i requisiti imposti da alcune leggi nazionali restano tutt'ora poco chiari, ad esempio informazioni contraddittorie giungono dalla Turchia circa l'esigenza di depositare localmente una copia del documento di priorità (e relativa traduzione) pena la decadenza della rivendicazione di priorità; anche su questo l'OMPI ha promesso attenzione e sviluppi.
- È stata manifestata, e recepita dall'OMPI, l'esigenza di maggior chiarezza sulla data di pubblicazione, e in particolare una sua indicazione più esplicita sul certificato di registrazione internazionale (o con la comunicazione attraverso la quale esso giunge); per quanto riguarda i ritardi

occorsi in passato nella pubblicazione, quando questa era stata richiesta immediatamente al deposito, OMPI ha ammesso le disfunzioni che si sono verificate principalmente a cavallo tra il 2019 e il 2020, assicurando che attualmente tale problematica è stata completamente risolta.

- Si è sottolineata l'utilità, condivisa dall'OMPI, di prevedere in futuro un vero e proprio numero seriale della domanda di registrazione; attualmente viene assegnato al deposito un *WIPO reference number* che però non ha valenza ufficiale e non compare successivamente tra i dati bibliografici.

#### Hague Express

Alcuni possibili miglioramenti della piattaforma di ricerca sono stati discussi, in particolare in grado di fornire con affidabilità e aggiornamento lo status delle varie designazioni. OMPI ha sottolineato la difficoltà di raccogliere queste informazioni che rientrano nel dominio degli uffici nazionali, ma ha comunque promesso che il tema sarà oggetto di riflessione.

#### eHague – renewal

Sono state condivise diverse segnalazioni su errori e piccoli malfunzionamenti della piattaforma; in buona parte OMPI ha riconosciuto l'occorrenza di *bug* informatici, che verranno segnalati ai tecnici addetti per una loro risoluzione.

Si è discusso della possibilità tecnica, che il sistema attualmente concede, di rinnovare la registrazione internazionale anche per quinquenni che eccedono la durata massima accordata alle singole designazioni. Un rinnovo del genere, che pur tecnicamente va a buon fine e non è oggetto di respingimento da parte del sistema, è evidentemente privo di effetto legale. OMPI ha riconosciuto il difetto del sistema, ma al tempo stesso ritiene che sia onere del titolare di monitorare le durate delle singole designazioni ed evitare se del caso rinnovi improduttivi, perché la durata è una questione di pertinenza delle singole giurisdizioni e OMPI, così è stato sostenuto, non può assumersi l'onere e la responsabilità di fare verifiche in proposito.

È stato sollecitato l'inserimento di un riferimento pratica o di registrazione internazionale sulle ricevute di rinnovo, in quanto attualmente, in assenza di ciò, è problematico ricollegare la comprova dei pagamenti alla relativa pratica quando, come spesso succede negli studi professionali, i pagamenti su più pratiche vengono effettuati in *batch*.

#### Hague fee calculator

Si è auspicata una maggiore integrazione tra tale strumento e le altre piattaforme del sistema, in modo che il quadro informativo restituito dal calcolatore sia direttamente il più completo possibile, senza dover

ricorrere alla consultazione delle altre risorse on-line; si è richiesto che il calcolo possa essere effettuato senza le attuali limitazioni ai campi data e numero di viste; anche tale richiesta è stata annotata da OMPI per essere trasferita ai tecnici preposti.

In una ulteriore fase della discussione Andrea Soldatini ha riassunto agli interlocutori dell'OMPI alcune riflessioni di carattere più generale sull'infrastruttura del Sistema de L'Aia, e su alcuni aspetti che, in base ai *feedback* degli utenti italiani e dei loro consulenti, appaiono suscettibili di un ripensamento al fine di facilitare e rendere meno costosa l'esperienza degli utilizzatori con il Sistema stesso.

A livello di comunicazione, si è fatto rilevare come sia necessario non appesantire la gestione della pratica e della sua prosecuzione con scambi di corrispondenza che, da parte degli uffici nazionali, duplicano analoghe comunicazioni dell'OMPI oppure vengono gestiti con difetti di coerenza (comunicazioni che bypassano l'OMPI o che giungono direttamente al richiedente/titolare). Su questo l'OMPI ha riconosciuto dei difetti di coordinamento in passato, ma ha assicurato che il tema è ben presente e che la semplificazione e il riordino della comunicazione sono obiettivi già in parte raggiunti e in fase di pieno raggiungimento.

Per quanto riguarda gli oneri relativi alla rivendicazione di priorità e alla produzione della relativa copia autentica, si è convenuto che la graduale adesione dei vari uffici coinvolti al sistema DAS prelude alla risoluzione piena delle relative problematiche. OMPI ha comunque confermato che l'esame di validità della rivendicazione di priorità è estraneo al proprio dominio così come definito dal trattato, e non è dunque prospettabile uno sviluppo futuro secondo cui tale esame possa essere sottratto ai singoli uffici nazionali.

Si è discusso della possibile armonizzazione della prassi dei vari uffici designati per quanto riguarda l'assegnazione di numeri e certificati di rilascio nazionali. Per quanto anche questo aspetto riguardi le singole giurisdizioni, OMPI si è impegnato a promuovere delle discussioni in proposito nelle sedi diplomatiche opportune.

Il rinnovo centralizzato pone diverse problematiche (in parte già evidenziate nella prima parte della discussione), e si auspica lo studio di misure volte a facilitarlo e renderlo ulteriormente competitivo.

In relazione alla verifica delle formalità in merito alla rappresentazione grafica dei modelli, alla descrizione e all'indicazione di prodotto, l'OMPI ha precisato

che l'ufficio stesso ha il compito di svolgere tale esame formale, e che pertanto tali dati contenuti nella Registrazione Internazionale devono essere accettati dagli Uffici designati (in linea con l'art. 12 dell'Atto di Ginevra del 1999 e con l'art. 8(1) dell'Atto de L'Aia del 1960) In tal senso l'OMPI richiede di essere informato nel caso in cui esistano casi pratici recenti in cui gli Uffici designati (ad esempio l'USPTO) abbiano contestato tali aspetti della registrazione internazionale.

Su altre problematiche che dipendono dalle residue difformità delle leggi nazionali (ad es.: durata, sufficienza di descrizione della rappresentazione grafica dei modelli, ammissibilità dei depositi multipli), l'OMPI ha ammesso che quanto già fatto è difficilmente suscettibile di ulteriori passi avanti, appunto per l'impossibilità per l'OMPI di interferire con quanto previsto dalle leggi nazionali. I funzionari OMPI hanno tuttavia assicurato che la loro pressione diplomatica, in particolare ma non solo in una fase preparatoria di nuove adesioni, affinché le discipline nazionali si allineino il più possibile tra loro, è stata e rimarrà assidua.

Infine, l'OMPI ha richiesto all'Ordine di farsi parte promotrice dell'accessione dell'Italia all'Atto del 1999 di Ginevra. Al momento, infatti, l'Italia è parte solamente dell'Atto del 1960. L'accesso dell'Italia all'Atto di Ginevra del 1999 semplificherebbe alcune procedure, e consentirebbe ai Paesi aderenti solo all'Atto del 1999 (circa 36 Paesi, tra cui Stati Uniti, San Marino, UK, Russia, ecc.) di designare l'Italia insieme o in alternativa all'Unione Europea (per approfondimenti sulla complessità di mantenere contemporaneamente i due Atti si veda il documento dell'OMPI n. H/LD/WG/8/3 datato 29/08/2019).

La discussione si è conclusa con l'apprezzamento reciproco per le informazioni scambiate e il riconoscimento condiviso su quanto questo genere di confronto sia fruttuoso e da ripetere in futuro con cadenze regolari.

**Chiara Mulas**  
**Andrea Soldatini**

# Il diritto d'autore nel mercato unico digitale: Il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, focus sull'articolo 17 e sugli orientamenti della Commissione

La direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento Europeo e del Consiglio (*Direttiva Copyright*) detta le linee guida dell'Unione Europea sull'uso di contenuti digitali coperti dal diritto d'autore per i fornitori di servizi Internet.

L'articolo 17 della direttiva, sul quale si è acceso un vivo dibattito, riguarda l'utilizzo di contenuti protetti da parte dei **Prestatori di servizi di condivisione di contenuti online** (d'ora in avanti "**Prestatori**").

I 10 paragrafi dell'articolo hanno lo scopo di individuare i casi in cui un *Prestatore* compie *atti di comunicazione al pubblico* (o *atti di messa a disposizione al pubblico*) di contenuti coperti dal diritto d'autore e di stabilire regole di comportamento e responsabilità per il mancato rispetto delle stesse.

L'esigenza di una disciplina nasce dal cambiamento del mercato *online* dei contenuti coperti dal diritto d'autore che vengono resi fruibili, in modo crescente, mediante sistemi di condivisione da parte di utenti che non sono i titolari dei diritti stessi (i.e.: social media).

Il testo della direttiva è stato oggetto di numerose critiche per la mancanza di chiarezza e per la possibilità di essere recepito in modo diverso dagli Stati Membri. In ossequio alla disposizione del decimo paragrafo, la Commissione, nel mese di giugno ha emesso degli *orientamenti* interpretativi (un documento di 30 pagine) per indirizzare gli Stati Membri nel recepimento della direttiva.

## 1. Scopo della norma

Lo scopo dell'articolo 17 è quello di regolare giuridicamente la condivisione di contenuti protetti dal diritto d'autore senza il previo consenso dei titolari dei diritti, stabilendo meccanismi e garanzie a tutela degli autori, senza irrigidire troppo la fruizione dei contenuti. Infatti, i servizi di condivisione di contenuti online *“offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli di business. Tuttavia, pur consentendo la varietà e l'accessibilità dei contenuti, essi creano anche problemi quando vengono caricati contenuti protetti dal diritto d'autore senza il previo consenso dei titolari dei diritti”*. Ciò determina *“incertezza giuridica*

*circa il fatto che i fornitori di tali servizi effettuino atti rilevanti per il diritto d'autore e debbano **ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti per il contenuto caricato dai loro utenti che non detengono i pertinenti diritti**”* con la conseguente mancanza di *“capacità dei titolari dei diritti di **stabilire se, e a quali condizioni, le loro opere e altri materiali siano utilizzati, nonché sulla loro capacità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo**”* (considerando n. 61).

## 2. Atti di comunicazione al pubblico

Nel primo paragrafo dell'articolo 17 viene definito il concetto di *“atto di comunicazione al pubblico”* come ogni situazione nella quale il *Prestatore* *“concede l'accesso al pubblico”* a contenuti coperti da *copyright*, o diritti connessi, caricati dai propri utenti (non titolari di tali diritti).

Conseguentemente, quando un utente carica e rende accessibili contenuti (non propri) coperti da *copyright*, il *Prestatore* deve ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza.

## 3. I Prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

Secondo l'articolo 2, punto 6 della direttiva il *«Prestatore di servizi di condivisione di contenuti online»* è *“un Prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro”*.

I **requisiti** che deve avere un *“Prestatore”* per rientrare nella categoria sono dunque i seguenti:

(i) **Scopo di memorizzare e dare accesso al pubblico.**

Secondo gli *orientamenti* della Commissione, *“per **“memorizzare”** si intende la memorizzazione non soltanto provvisoria di contenuti, mentre per **“dare accesso al pubblico”** si intende il fornire al pubblico l'accesso al contenuto memorizzato”*.

(ii) **Grande quantità** di contenuti coperti da *copyright*.

La Commissione invita gli Stati Membri ad **astenersi dal quantificare** la nozione di *grande quantità*, rinviando a quanto stabilito nel considerando 63 della direttiva, e cioè che l'individuazione dei Prestatori «*dovrebbe essere effettuata caso per caso e dovrebbe tener conto di una combinazione di elementi, come l'utenza del servizio e il numero di file di contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utilizzatori del servizio*».

(iii) **Contenuti caricati dai suoi utenti.**

(iv) **Scopo di lucro**

La Commissione chiarisce che «*i Prestatori di servizi che non abbiano come scopo principale quello di consentire agli utenti di caricare e condividere un gran numero di contenuti protetti dal diritto d'autore allo scopo di trarre profitto da questa attività non rientrano nella definizione*».

Infatti, «*lo scopo di lucro non dovrebbe essere presunto in base al mero fatto che il Prestatore è un operatore economico o in ragione della sua forma giuridica. La finalità lucrativa deve essere collegata ai profitti derivanti dall'organizzazione e dalla promozione dei contenuti caricati dagli utenti per attirare un pubblico più vasto, ad esempio, ma non esclusivamente, mediante la collocazione di annunci pubblicitari accanto ai contenuti caricati dagli utenti. Il semplice fatto di ricevere dagli utenti un canone a copertura dei costi operativi di hosting dei contenuti o di chiedere donazioni al pubblico non deve essere considerato un'indicazione dello scopo di lucro*».

L'articolo 2 punto 6 fornisce anche un elenco non esaustivo di "Prestatori di servizi online" che sono **esclusi dall'applicazione della direttiva**, come le *enciclopedie online senza scopo di lucro (es: Wikipedia)*, *"repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro"*, *"piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source"*, *"fornitori di servizi di comunicazione elettronica"* ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, *"mercati online"*, *"servizi cloud da impresa a impresa"* e *"servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale"*.

Ai fini della definizione della categoria dei Prestatori, il considerando 62 prevede che i "Prestatori" ai quali si applica la direttiva dovrebbero essere unicamente quelli che svolgono un «**ruolo importante**» sul mercato dei contenuti online, in concorrenza con altri servizi di contenuti online, come i servizi di streaming audio e video online, per gli stessi destinatari.

Nel considerando 63 viene poi precisato che l'individuazione dei Prestatori «*dovrebbe essere effettuata caso per caso e dovrebbe tener conto di una combinazione di elementi, come l'utenza del*

*servizio e il numero di file di contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utilizzatori del servizio*».

#### 4. Le autorizzazioni

I primi due paragrafi dell'articolo 17 parlano della necessità per i Prestatori di ottenere un'autorizzazione. Le autorizzazioni possono essere concesse gratuitamente, nell'ambito di una licenza *Creative Commons*, oppure possono essere concesse quando i titolari dei diritti caricano o condividono i propri contenuti su servizi di condivisione di contenuti online.

Le licenze possono essere individuali o collettive.

In alcuni settori, come ad esempio quello musicale, le licenze vengono concesse in modo diretto dai titolari dei diritti (case discografiche), mentre la concessione di licenze collettive è ampiamente utilizzata nel settore delle arti visive.

Secondo il disposto del secondo paragrafo, l'autorizzazione ottenuta dal Prestatore deve includere anche gli utenti che (i) «*non agiscono su base commerciale*» o la cui attività (ii) «*non genera ricavi significativi*».

La prima situazione (i) potrebbe riguardare la condivisione di contenuti senza alcuno scopo di lucro, ad esempio nel caso di utenti che caricano un video domestico che include musica utilizzata come sottofondo. La seconda situazione (ii) potrebbe riguardare, ad esempio, utenti che caricano tutorial con musica o immagini da cui ottengono ricavi pubblicitari limitati.

Gli Orientamenti della Commissione, analogamente al parere espresso in relazione all'espressione "*grande quantità*" di cui al paragrafo precedente, indicano che Gli Stati Membri dovrebbero astenersi da fissare soglie quantitative per dare significato all'espressione **ricavi significativi**. Tale concetto dovrebbe essere esaminato caso per caso facendo riferimento a tutte le circostanze dell'attività dell'utente in questione.

#### 5. La mancanza di autorizzazione

L'articolo 17, paragrafo 4, stabilisce che qualora non concessa alcuna autorizzazione, i Prestatori sono responsabili per la comunicazione al pubblico di contenuti coperti dal copyright, a meno che non dimostrino di:

- aver compiuto i **massimi sforzi** per ottenere un'autorizzazione;
- aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i **massimi sforzi** per assicurare che non siano disponibili



opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le *informazioni pertinenti e necessarie* dai titolari dei diritti;

- aver **agito tempestivamente**, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti e avere compiuto i **massimi sforzi** per impedirne il caricamento in futuro.

L'espressione "*massimi sforzi*" corrisponde alla traduzione in italiano di «*best effort*» e, nel testo degli *Orientamenti* viene sostituita con "*adoperarsi al meglio*". Le espressioni "*massimi sforzi*" ed "*adoperarsi al meglio*" verranno quindi utilizzate in maniera intercambiabile.

I Prestatori, per escludere la propria responsabilità, oltre ad intervenire tempestivamente per rimuovere i contenuti non autorizzati devono dimostrare di essersi *adoperati al meglio* sia per (a) ottenere un'autorizzazione sia per (b) assicurare che non siano disponibili contenuti non autorizzati.

L'articolo 17, paragrafo 4, è soggetto al **principio di proporzionalità** di cui all'articolo 17, paragrafo 5, che prevede che possano essere presi in considerazione:

- la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio; e
- la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i Prestatori di servizi.

Ne consegue che la valutazione delle circostanze di esclusione di responsabilità del Prestatore dovrà essere effettuata *caso per caso*.

#### a) **I massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione**

Secondo la Commissione, per dimostrare di essersi *adoperati al meglio*, i Prestatori dovrebbero, come minimo, avviare proattivamente un dialogo con i titolari dei diritti che possono essere facilmente identificati e rintracciati come gli organismi di gestione collettiva. Parimenti, conformemente al principio di proporzionalità, non è possibile attendersi che i Prestatori di servizi individuino proattivamente i titolari dei diritti che non possano ragionevolmente essere identificati con facilità.

Per facilitare l'individuazione dei titolari dei diritti la Commissione raccomanda agli Stati Membri di istituire registri dei titolari dei diritti, consultabili dai Prestatori. Ad ogni modo, gli sforzi compiuti per contattare i titolari dei diritti al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni dovrebbero essere valutati *caso per caso*.

Infatti, se da un lato è probabile che i grandi Prestatori di servizi con un vasto pubblico contattino un alto numero di titolari dei diritti per ottenere le autorizzazioni, dall'altro è lecito attendersi che i Prestatori di servizi più piccoli, contattino proattivamente solo gli organismi di gestione collettiva ed eventualmente alcuni altri titolari di diritti facilmente identificabili.

#### b) **I massimi sforzi per assicurarsi che non siano disponibili specifici contenuti protetti**

La condizione di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera b), trova applicazione quando non sia concessa alcuna autorizzazione alla messa a disposizione dei contenuti.

In tale caso i Prestatori sono responsabili degli atti di comunicazione al pubblico a meno che non dimostrino di essersi (i) *adoperati al meglio*, secondo *elevati standard di diligenza professionale* di settore, per *assicurare che non siano disponibili* contenuti per i quali abbiano ricevuto le (ii) *informazioni pertinenti e necessarie* dai titolari.

#### (i) **Adoperarsi al meglio secondo elevati standard di diligenza professionale**

La Commissione ritiene che il punto b) debba essere attuato in modo *tecnologicamente neutro* e tale da rispondere alle esigenze future.

Gli Stati membri non dovrebbero pertanto prescrivere, nelle rispettive leggi di attuazione, l'uso di una soluzione tecnologica né imporre soluzioni tecnologiche specifiche ai Prestatori di servizi come condizione per dimostrare di essersi *adoperati al meglio*.

Conseguentemente, i Prestatori dovrebbero rimanere liberi di scegliere la tecnologia o la soluzione più adatta per adempiere l'obbligo di diligenza nelle rispettive situazioni concrete.

Nelle attuali pratiche di mercato, sebbene siano comunemente utilizzate le tecnologie di riconoscimento dei contenuti per gestire l'uso dei contenuti protetti dal diritto d'autore e le tecnologie basate sul *fingerprinting* per i contenuti audio e video, queste non dovrebbero essere considerate lo standard di mercato, in particolare per i Prestatori più piccoli.

Nel dialogo con le parti interessate sono state citate anche altre tecnologie che consentono di rilevare contenuti non autorizzati, tra cui *l'hashing*, il *watermarking*, l'uso di *metadati*, la *ricerca di parole chiave* o combinazioni di diverse tecnologie.



Conseguentemente, la valutazione volta a stabilire se un Prestatore di servizi di condivisione di contenuti online si sia adoperato al meglio a norma della lettera b) dovrebbe essere effettuata *caso per caso*.

**(ii) Informazioni pertinenti e necessarie**

L'articolo impone ai titolari di fornire le informazioni pertinenti necessarie all'individuazione dei diritti che non possono essere condivisi. Pertanto, qualora i titolari dei diritti non forniscano tali informazioni, i Prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non sono responsabili dei caricamenti non autorizzati. Secondo la Commissione, è opportuno valutare *caso per caso* se le informazioni fornite dai titolari dei diritti siano "*pertinenti*" e "*necessarie*".

**c) Segnalazione (motivata) e rimozione (permanente)**

La terza ed ultima condizione per l'esenzione da responsabilità per il Prestatore è che questi abbia agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una *segnalazione sufficientemente motivata* dai titolari dei diritti e di essersi adoperati al meglio per impedirne il caricamento in futuro ai sensi del disposto della lettera b).

Per quanto riguarda il concetto di *Adoperarsi al meglio per evitare il futuro caricamento* dello stesso contenuto si rinvia a quanto discusso in relazione alla lettera b). La *segnalazione* deve essere *sufficiente mente motivata*. Le segnalazioni devono pertanto contenere una spiegazione dei motivi per i quali l'autore della segnalazione ritiene che i contenuti in questione siano illegali e una chiara indicazione circa l'ubicazione di tali contenuti.

**6. I nuovi Prestatori**

Il sesto paragrafo dell'articolo 17 prevede un regime di responsabilità specifico per i "nuovi" Prestatori, ossia società attive nell'UE da meno di 3 anni e con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro.

Tale regime di responsabilità più leggero mira a tener conto del caso specifico delle nuove imprese che operano tramite il caricamento degli utenti per sviluppare nuovi modelli di business.

La norma prevede due diversi livelli di responsabilità in base al numero di utenti:

- Se hanno **meno di 5 milioni** di visitatori unici mensili i nuovi Prestatori sono tenuti a (i) compiere i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione ed a (ii) rispettare l'obbligo di segnalazione e rimozione.
- Se hanno **più di 5 milioni** di visitatori devono anche compiere i massimi sforzi per impedire futuri caricamenti.

Il numero di visitatori viene calcolato in base ai dati relativi all'anno civile precedente.

**7. Usi legittimi**

Il settimo paragrafo dell'articolo 17 prevede stabilisce non si deve impedire la disponibilità di contenuti che non violano il diritto d'autore o i diritti connessi anche in quanto rientrano nell'ambito di applicazione di eventuali eccezioni o limitazioni ("**uso legittimo**") e prevede espressamente una eccezione nei casi di citazione, critica, rassegna, utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

A tale proposito, il paragrafo 9 dispone che gli Stati Membri prevedano che i Prestatori istituiscano un **meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace** che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie. In particolare, quando vengono identificati e bloccati contenuti lesivi del diritto d'autore o dei diritti connessi, ossia quando ne viene impedito il caricamento, gli utenti dovrebbero esserne informati senza ritardo e dovrebbero comunque poter contestare il blocco, motivando la loro richiesta.

Il paragrafo 9 dispone che le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono soggette a verifica umana.

La **verifica umana ex post** dovrebbe consentire al Prestatore di prendere una decisione sulla base degli argomenti presentati sia dai titolari dei diritti che dagli utenti.

Se, a seguito di tale verifica umana il Prestatore decide di rimuovere i contenuti caricati o di disabilitare l'accesso agli stessi, dovrebbe informare quanto prima l'utente e i titolari dei diritti interessati circa l'esito della verifica. L'utente deve poter avvalersi del meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto all'articolo 17, paragrafo 9.

Se il contenuto rimane online, i titolari dei diritti possono inviare un'altra segnalazione in seguito qualora emergano nuovi elementi o circostanze che giustificano una nuova valutazione.

Gli orientamenti della commissione forniscono anche un indirizzo specifico in relazione ai *memes* (i.e.: contenuti grafici, di natura umoristica, che si diffondono in rete attraverso, soprattutto, le interazioni sui social networks) ammettendo che, trattandosi di caricamenti che corrispondendo "*solo parzialmente alle informazioni fornite dai titolari dei diritti in quanto l'utente è intervenuto creativamente apportando notevoli modifiche all'opera*", non sono manifestamente lesivi del diritto d'autore o dei diritti connessi.

### **8. Commento**

A parere dello scrivente, il testo della direttiva anche a seguito degli *orientamenti* della Commissione rimane pericolosamente ambiguo e suscettibile di essere interpretato e recepito in modo non uniforme nei diversi Stati Membri.

Considerando che lo stesso titolo della direttiva fa riferimento al “mercato unico digitale”, è paradossale che questo “mercato unico” sia regolato da regole diverse e che un Prestatore abbia un trattamento diverso in un paese rispetto ad un altro.

**Giorgio Gazzola**

## Nuovo Patent Box 2021 prime riflessioni e commenti

La nuova Legge 2021 sul Patent Box stravolge completamente la vecchia Legge che viene definitivamente abrogata. In questo articolo non analizzo volontariamente i rapporti con il vecchio regime.

Il vecchio regime Patent Box introdotto nel 2014 rimane in vigore solo ed unicamente per tutti coloro che avessero presentato la cosiddetta “opzione Patent Box” od abbiamo sottoscritto un accordo preventivo con l’amministrazione fiscale.

La vecchia Legge agevolava i redditi. La nuova Legge aumenta fittiziamente i costi.

Vediamo cosa succedeva con la vecchia Legge.

1. L’impresa Rossi utilizzava un brevetto e vendeva 100 macchine a 1.020 Euro l’una.
2. Il prezzo di 1.020 Euro era leggermente superiore al prezzo medio delle macchine concorrenti perché vendeva in regime di monopolio attraverso un brevetto.
3. Il prezzo medio delle macchine era 1.000 Euro.
4. Sono state vendute 1.000 macchine al 1.020 Euro l’una, dove 20 Euro è il contributo del brevetto al reddito.
5. Il contributo totale del brevetto al reddito è 20.000 Euro.
6. Il 50% di 20.000 Euro era il reddito agevolato, ovvero 10.000 Euro.
7. Su questo valore si risparmiava l’IRES e IRAP pari al 31,40% che su 10.000 Euro sono 3.140 Euro. Quindi alla fine della fiera su un contributo al reddito del brevetto di 20.000 Euro si risparmiavano poco più di 3.140 Euro di tasse.

Veniamo al nuovo regime ottobre 2021.

Non ha nessuna importanza quale sia il contributo al reddito che scaturisce dal brevetto.

Quello che contano sono i costi. Quindi, paradossalmente una ricerca “andata male” che ha generato tanti costi per un risultato sostanzialmente modesto diventa più vantaggiosa rispetto ad un colpo di fortuna.

Ad esempio, Mr. Goodyear quando ha inventato il processo di vulcanizzazione della gomma non ha avuto spese, ha avuto solo un colpo di fortuna di trovare la sua stufa alla temperatura ed all’umidità giusta. Mr. Goodyear non avrebbe ricavato nulla dal nuovo Patent Box. Una costosa ricerca farmaceutica, invece, genera costi ingentissimi che possono essere agevolati indipendentemente dalla

commercializzazione del farmaco.

Vediamo ora nel dettaglio un esempio.

L’impresa Rossi Pharma ha speso 100 milioni di Euro per selezionare un nuovo farmaco anti-virale. A questo è succeduta una sperimentazione del costo di 10 milioni di Euro e 10 milioni di Euro per la modifica delle attrezzature per il ciclo produttivo. Totale costi 120 milioni di Euro. Questi 120 milioni di Euro sono ovviamente deducibili e quindi saranno sottratti come costi ai redditi prodotti ai fini della tassazione IRES e IRAP.

Lo Stato permette di aumentare fittiziamente i costi sostenuti moltiplicando per 1,9 detti costi.

In pratica si aggiunge il 90% del costo sostenuto. Quindi, la nostra impresa che ha speso 120 milioni di Euro potrà dedurre 228 milioni di Euro di spese anziché 120 milioni di Euro. Su questi ultimi (120 milioni) vi è un risparmio fiscale del 25,11% sul reale costo sostenuto ovvero 30 milioni di Euro.

Entriamo nel dettaglio.

A. Tutte le imprese e tutte le associazioni che producono reddito di impresa possono utilizzare il nuovo Patent Box. In poche parole tutti coloro che pagano IRES e IRAP.

Anche le stabili organizzazioni di multinazionali presenti nel nostro paese possono utilizzarlo. Questo solo a condizione che il paese di origine della multinazionale abbia con l’Italia:

1. un regime per evitare le doppie imposizioni;
2. vi sia uno scambio effettivo di informazioni fiscali (quindi, Svizzera sì, Cayman no).

B. L’accesso al nuovo regime di Patent Box avviene con la solita “opzione” da presentarsi all’Agenzia delle Entrate solitamente a mezzo di un fiscalista che è valida per cinque periodi di imposta. L’opzione non è revocabile una volta entrati nel tunnel non se ne può uscire per tutti e cinque i periodi.

C. I beni agevolabili sono:

- a. Software (protetto da copyright). A mio avviso tutti i software originali sono protetti da copyright non è necessaria alcun deposito alla SIAE o al servizio WipoProof. Dovrebbe essere sufficiente un’autocertificazione ma fino a che non ci saranno le circolari esplicative nessuno può affermarlo con certezza.
- b. Brevetti d’invenzione.
- c. Modelli di Utilità.
- d. Design registrati.

- e. Brevetti per novità vegetali.
- f. Topografie di prodotti a semi-conduttori.
- g. Marchi registrati.
- h. Processi, formule ed informazioni nel campo industriale, commerciale o scientifico tutelabili giuridicamente. Si tratta di quanto è tutelabile ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale.

Qualsiasi impresa ha del know-how ma non vi è da credere che qualsiasi impresa possa per questo accedere al Patent Box. Solo se il know-how soddisfa i requisiti dell'art. 98 CPI può essere oggetto di agevolazione di Patent Box.

- D. Le imprese che esercitano l'opzione di Patent Box non possono usufruire per tutti e cinque gli anni del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1 della Legge n. 160/2019 in relazione ai medesimi costi oggetto di Patent Box. Quindi teoricamente uno potrebbe chiedere il credito d'imposta per il know-how ed il Patent Box per un brevetto purché i costi non siano gli stessi.
- E. una delle novità principali riguarda la documentazione.

Non vi è nessun ruling con l'Agenzia delle Entrate. L'impresa deve predisporre tutta la documentazione richiesta e tenerla in un cassetto. In caso di accertamento da parte delle autorità fiscali l'impresa è tenuta a tirar fuori dal cassetto l'intera documentazione e fornirla "bella e pronta" agli accertatori.

L'unico onere è quello di comunicare all'Agenzia delle Entrate che la documentazione è stata raccolta e organizzata e che è disponibile ad un certo indirizzo. In caso l'Agenzia delle Entrate accertasse una differenza tra quanto dedotto e quanto dovuto e quindi una maggiore imposta non verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 N. 471 all'art. 1, ovviamente la maggiore imposta dovrà essere versata.

La norma sul nuovo Patent Box alla data del 26 ottobre 2021 non è ancora operativa in quanto il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia dovrà emanare un decreto "di natura non regolamentare" e non basta... anche l'Agenzia delle Entrate dovrà emanare due provvedimenti:

1. Con il primo provvedimento verranno indicate le modalità con cui presentare l'opzione quinquennale che permette di usufruire del regime agevolatorio;
2. Con il secondo provvedimento saranno indicati i documenti da tenere nel cassetto per evitare l'irrogazione delle sanzioni in caso di accertamento.

Quindi, immaginiamo un brevetto sicuramente sono agevolabili: i costi di brevettazione, i costi di consulenza alla brevettazione, i costi di ricerca intesi come parte del costo di laboratori e strutture e parte del costo dei ricercatori, siano essi dipendenti siano essi esterni come Università od Istituti di Ricerca od anche semplicemente società private a cui sia stata commissionata parte della ricerca. Rimangono dubbi sui costi relativi all'industrializzazione del prodotto che sono sicuramente i più ingenti. Si spera che i Decreti dei Ministeri e dell'Agenzia possano far chiarezza.

I marchi sono oggetto della massima attenzione. Gran parte delle vecchie opzioni di Patent Box hanno riguardato il marchio. Successivamente i marchi sono stati esclusi nel 2017 dal Patent Box sulla base delle indicazioni OCSE. Oggi, rientrano dalla finestra. Questa norma essendo basata sui costi e non sui ricavi dovrebbe essere compatibile con le indicazioni OCSE. Quello che non sappiamo e se i costi pubblicitari, promozionali e simili sono considerati costi "per lo sviluppo del marchio" oppure no. Anche su questo attendiamo con ansia le circolari esplicative.

Milano, 26 ottobre 2021

**Fabio Giambrocono**

## Su alcune novità programmatiche e "attuative" in materia di marchi

In data 23 giugno 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e a seguito della consultazione degli stakeholder, le Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023. Nel documento vengono stabilite strategia e misure volte a realizzare gli obiettivi del rafforzamento del sistema della proprietà industriale (denominate "sfide"), incentivando l'uso e la diffusione della PI, in particolare da parte delle PMI, facilitando l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti e un rispetto più rigoroso della proprietà industriale e promuovendo la semplificazione e digitalizzazione delle procedure.

Alcuni provvedimenti sono dettati dall'agenda europea, come l'elaborazione della nuova normativa dell'Unione in materia di disegni industriali e modelli, che condurrà all'armonizzazione e alla convergenza delle discipline nazionali, con un impatto significativa sulla realizzazione dell'obiettivo della transizione verso l'economia digitale e della conoscenza che introduce nuove tipologie di disegni (tra cui le "interfacce grafiche", gli ologrammi e la "realtà virtuale" o "aumentata"). Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla protezione temporanea dei disegni e modelli presentati in fiere e manifestazioni espositive, in attuazione dell'articolo 11 della Convenzione di Parigi del 1883 sulla protezione della proprietà industriale.

Per quanto riguarda i segni distintivi, si intende promuovere una migliore armonizzazione degli strumenti di tutela dei marchi e delle indicazioni geografiche, verificando la possibilità di introdurre esplicitamente nel CPI l'esclusione della registrazione di marchi evocativi delle DOP e IGP, in linea con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare, inter alia, con le sue sentenze Queso Manchego del maggio 2019 e Champanillo dello scorso settembre.

A livello sistemico, grande rilevanza assumerà l'entrata in vigore, entro il gennaio 2023, del procedimento di nullità e decadenza dei marchi, introdotto dal d. lgs. n. 15 del 2019 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che si affiancherà a quello di opposizione in ottica deflattiva del contenzioso giudiziario, anche a favore della maggiore competitività

delle imprese. In tale ottica, la stessa possibilità di introdurre per il marchio italiano una procedura di conciliazione simile a quella già prevista per il marchio dell'Unione europea.

Un primo concreto intervento è stato effettuato con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 119 del 1° giugno 2021, entrato in vigore il 9 settembre 2021, recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale (di seguito: il «CPI») adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Le modifiche sono in parte determinate dalle novità introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431, in particolare dal suo Titolo II (artt. 2-8).

L'articolo 10 del decreto, sostitutivo dell'articolo 11 del precedente regolamento di attuazione, sancisce il contenuto necessario della domanda di marchio e, specificamente, le generalità del richiedente, rimanendo riservata all'UIBM la facoltà di chiedere informazioni integrative e necessarie ai fini della comunicazione con strumenti elettronici; l'indicazione della tipologia di marchio, la rappresentazione dello stesso conformemente al successivo articolo 11-bis e, ove si tratti di marchio collettivo o di certificazione, copia del regolamento riguardante l'uso, i controlli e le sanzioni; l'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, unitamente all'indicazione del numero della classe e conformemente alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda ovvero il titolo e il numero della classe con la dichiarazione di designazione di tutti i prodotti e servizi ivi ricompresi (in assenza si presumono oggetto di protezione solo i prodotti o i servizi citati nel titolo medesimo, ai sensi della sentenza IP Translator della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 giugno 2012); la traduzione in lingua italiana del marchio, nei casi in cui il marchio comprenda parole di senso compiuto espresse in altra lingua, e la traslitterazione, qualora il marchio comprenda caratteri diversi da quelli latini

o numeri diversi da quelli arabi o romani; la firma del richiedente o del suo rappresentante.

Qualora venga rivendicata la priorità di una domanda anteriore, dovranno essere comunicati: data di deposito, numero di domanda o registrazione, tipo di priorità e Paese nel quale essa è stata presentata e dovrà essere allegato il documento attestante la priorità, eventualmente integrabile prima di ricevere dall'Ufficio l'invito al richiedente ad apportare le modifiche, ove necessarie.

Nel testo del regolamento è stato inserito l'articolo 11-bis (Rappresentazione del marchio), nel quale sono enumerate differenti modalità di deposito, a seconda delle diverse tipologie di marchio.

Premettendo l'equivalenza delle forme di rappresentazione del marchio (che definisce l'oggetto della registrazione) subordinata alla chiarezza e alla precisione della riproduzione nel registro al fine di consentire una corrispondente identificazione dell'oggetto della protezione conferita al titolare (co. 1), sono elencate al comma 3 le diverse modalità di rappresentazione coerenti con le diverse tipologie di marchio.

Il marchio denominativo è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori; quello figurativo richiede invece una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi (caratteri, stilizzazioni, riproduzioni grafiche) e, ove presenti, i colori; per il marchio di forma tridimensionale è necessaria invece una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, ovvero fotografica (tali riproduzioni possono comprendere diverse vedute, non superiori a cinque qualora vengano fornite in un formato diverso da quello elettronico); quello di posizionamento è riprodotto in maniera tale da individuarne adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti, accompagnata da una descrizione che specifichi le modalità di apposizione del segno sui prodotti; il marchio a motivi ripetuti necessita della rappresentazione dello schema di ripetizione, la cui regolarità dovrà essere resa nota in una descrizione di accompagnamento.

Quanto ai marchi di colore: quello consistente in un unico colore dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione del colore, se invece il marchio è costituito da una combinazione di colori verrà riportata la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato; in entrambi

i casi la rappresentazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione dei colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto.

Per la registrazione del marchio sonoro occorre un file audio che riproduce il suono oppure una presentazione accurata del suono in notazione musicale, facoltativamente accompagnata da una descrizione che specifichi la tipologia di suono; mentre per quello di movimento è necessario un file video oppure una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione degli elementi del marchio; il marchio multimediale dovrà essere rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono, entro i limiti di dimensione massima stabiliti con decreto adottato dal direttore dell'Ufficio; il marchio olografico presenterà un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza, entro i limiti di dimensione stabiliti con il suddetto decreto.

In caso di marchio non ricompreso nelle summenzionate tipologie, ovvero rientrante in più di una di esse, la sua rappresentazione dovrà essere idonea a soddisfare i requisiti di precisione e chiarezza di riproduzione per le finalità anzidette.

Mentre la versione cartacea della domanda dovrà osservare le dimensioni di 8 cm di larghezza e 8 cm di altezza, la versione elettronica dovrà attenersi alle condizioni, formati e dimensioni fissati con decreto adottato dal direttore dell'Ufficio.

In ordine al diritto di accesso e alla trasparenza delle informazioni, il novellato articolo 33 prevede che chiunque potrà prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'UIBM, inerente ad una domanda, una registrazione o un'istanza, purché ciò non sia escluso dalla normativa vigente.

L'articolo 47 dispone infine, in merito alla modalità di deposito dell'atto di opposizione e della documentazione successiva, che l'atto dovrà essere redatto in conformità al modulo predisposto dall'UIBM e fatto pervenire direttamente a quest'ultimo in duplice copia ovvero in tre copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. Il deposito potrà aver luogo per via telematica, nell'ottica di un impulso generalizzato alla digitalizzazione delle attività degli interessati, che coinvolge anche l'elezione del Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale (v. commi 4



bis e 5 dell'articolo 66 del regolamento in parola – trasmissione elettronica del voto).

Ancora in tema di opposizione giova menzionare la modifica dell'articolo 50 (Opposizione a registrazione internazionale), in cui, con un'operazione di maquillage, in parte sostanziale, si è data maggiore specificità e precisione ad alcune disposizioni conformemente alla ratio dell'intervento governativo di aggiornamento delle formalità procedurali, che risulta, in definitiva, un'armonizzazione con la normativa europea suindicata, in attesa della riforma annunciata del CPI.

**Natale Rampazzo**

# Riassunto delle attività dei Gruppi di Studio dell'Ordine

## GRUPPO ADR

A seguito dell'audizione della Presidente Bardone avanti la Commissione Giustizia del Senato sul PNRRR tenutasi il 4 marzo 2021, il gruppo ADR è stato poi coinvolto nei lavori di revisione del CPI. In particolare, è stata esaminata tutta la normativa in materia di cui al CAPO III del CPI in materia di tutela giurisdizionale, ed è stata esaminata la possibilità di proporre delle revisioni normative in materia di procedure di risoluzione alternativa delle controversie. Dal punto di vista della formazione, il Gruppo ADR è stato invitato dalla Camera di Commercio di Pisa per un nuovo webinar sull'ADR, co-organizzato con l'Ordine. È stata altresì stabilita la data del 26 novembre 2021 per il prossimo webinar dell'Ordine organizzato dal gruppo ADR e strutturato tramite due mock mediation sui marchi e sui design a cura di CAM e MFSD.

## GRUPPO DESIGN

Nell'ambito del PNRR, e più in particolare, della consultazione pubblica sul piano per il triennio 2021-2023 del Ministero dello sviluppo economico, il Gruppo Design si è occupato della proposta di revisione del CPI e del regolamento di attuazione per quel che concerne le tematiche della tutela dei disegni e modelli.

Le principali modifiche discusse hanno riguardato la rivendicazione della priorità interna per i design, la possibilità di rivendicare la priorità tra domande di brevetto per invenzione e design, l'inclusione delle interfacce grafiche utente nell'elenco dell'art. 31 cpi, la possibilità di interrompere il periodo di differimento di pubblicazione indicato al momento del deposito, e l'introduzione di un nuovo comma relativo alla definizione dell'utilizzatore informato e al margine di libertà dell'autore.

Inoltre, ad aprile è stata lanciata una consultazione tra gli iscritti per raccogliere problematiche e quesiti in merito alla procedura di deposito, esame, registrazione e rinnovo delle registrazioni di disegni/modelli internazionali secondo l'Accordo de L'Aia presso l'OMPI. Sulla base delle problematiche raccolte, il 15 settembre è stato organizzato un incontro virtuale con i responsabili del Registro de L'Aia, dal quale sono emerse interessanti proposte e spunti di miglioramento per il sistema delle registrazioni internazionali. Seguirà un dettagliato rapporto in merito a tale riunione.

Il Gruppo design è altresì impegnato nell'organizzazione di due webinar che si terranno a ottobre e novembre. Entrambi i webinar vedranno la partecipazione di relatori dell'EU IPO.

Il primo webinar, organizzato assieme al Gruppo CTU, riguarderà la valutazione delle divulgazioni anteriori di disegno/modello: divulgazioni non convenzionali o di uso pubblico anteriore; divulgazioni in settore merceologico diverso da quello della registrazione sotto esame; divulgazioni avvenute in territori lontani e non ragionevolmente note agli ambienti specializzati dello spazio economico europeo. Tali valutazioni verranno effettuate con l'ausilio di case study, confrontando la normativa italiana nell'ambito delle CTU con la normativa comunitaria nell'ambito dei procedimenti di nullità all'EU IPO.

Il secondo webinar avrà ad oggetto la protezione delle interfacce grafiche (GUI) come design. Si procederà inizialmente con un'attenta analisi delle normative statunitense, europea e cinese in merito alla tutela delle interfacce grafiche, concludendo con l'esposizione di case study e peculiarità del sistema europeo.

## GRUPPO MARCHI

Nell'ultimo semestre il Gruppo si è impegnato, insieme con gli altri Gruppi competenti per materia, nella compilazione di una serie di suggerimenti ad uso dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per una possibile modifica del Codice di Proprietà Industriale nel quadro delle attività legate al PNRR. In tale occasione il Gruppo ha anche contribuito ai commenti formulati dal Consiglio dell'Ordine in relazione al Piano Triennale Strategico diffuso dall'Ufficio.

Il Gruppo ha poi contribuito a delineare la posizione del Consiglio nel quadro di alcuni progetti di convergenza di prassi gestiti dall'EU IPO, in particolare in relazione ai marchi registrati in mala fede (CP3) ed ai marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume (CP14).

Il Gruppo ha attualmente in programma di organizzare per il mese di novembre un evento virtuale congiunto in tema di prassi d'esame che coinvolga EU IPO ed UIBM, e per il mese d'ottobre, insieme con il Gruppo di Studio Brevetti, un webinar relativo alle recenti modifiche del Regolamento di Attuazione del Codice di Proprietà Industriale.

## II GRUPPO CFB = CHIMICO; FARMA; BIOTECH

Il Gruppo è nato nel lontano 2011 e quindi ha compiuto 10 anni di vita nell'anno in corso!

Lo scopo del Gruppo si riassume nell'organizzare eventi di formazione nell'ambito scientifico chimico, farmaceutico, e biotech e scienze della vita in generale.

Durante questi anni, ancora prima che partisse l'obbligo della formazione continua, il Gruppo ha organizzato numerosi eventi tra cui per la prima volta organizzati dall'Ordine, incontri con delegazioni dell'Ufficio Brevetti Europeo, già in Italia per visite istituzionali presso Aziende.

L'attività per l'anno 2021 si è espressa organizzando i seguenti eventi:

- incontro con una delegazione dell'EPO che si è svolto con successo lo scorso **24 febbraio**. E' stata una feconda occasione per essere aggiornati sulle ultime novità dell'EPO riguardanti le udienze svolte per via telematica e sulla misura della qualità delle prestazioni, le più recenti decisioni nei campi tecnici pertinenti, una disanima dell'approccio dell'EPO sulle invenzioni implementate da computer nel campo chimico, un aggiornamento su invenzioni Biotech e sulle invenzioni in Galenica;
- incontro sugli aspetti Regolatori dei farmaci con la partecipazione di un funzionario dell'EMA organizzato in collaborazione con l'Università degli studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche il **28 maggio**;
- aggiornamento sulla legislazione americana, in particolare "Inherency doctrine in patent prosecution and litigation" il 17 giugno;
- seminario sulle sentenze Italiane relative al farmaco Pemetrexed il **23 settembre**.

Abbiamo in serbo altri appuntamenti per il prossimo anno e vi invitiamo a contattarci per eventuali suggerimenti.

## GRUPPO SVAGO

Il Gruppo Svago, nato dall'esigenza di favorire l'aggregazione e la conoscenza tra gli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, trova nella promozione e organizzazione di attività tra gli iscritti di natura ricreativa (quali gruppi di aggregazione sportiva, gite culturali e incontri conviviali) una delle sue primarie attività.

Dopo un primo evento organizzato nel febbraio 2020 e lo stop forzato delle attività in programma a causa della attuale pandemia, lo scorso 16 settembre ha avuto luogo il secondo evento del Gruppo Svago: un aperitivo tra i gruppi di lavoro dell'Ordine al locale Cantina Carducci di Milano, come segnale di ripartenza.

Tanti i progetti rimasti forzatamente in sospenso e che il Gruppo Svago, compatibilmente con il momento storico che stiamo vivendo, mira a realizzare al più presto. Tra questi, si segnala innanzi tutto la partenza a breve, in varie città, di gruppi sportivi ciclistici, di running, sci, Padel e calcetto. Inoltre, sono in corso di programmazione gite culturali e nuovi momenti di incontro del tutto conviviali come degustazioni di prodotti locali, che da ora in poi troveranno spazio in tutte le principali città. Il prossimo evento si terrà entro la fine dell'anno #staytuned!

### **GRUPPO CTU**

Nel corso del 2021 il Gruppo di Studio sulla CTU ha continuato ad approfondire temi che riguardano gli aspetti tecnici del contenzioso in materia brevettuale e del design. In particolare, il 14 ottobre 2021 è stato organizzato un convegno in forma di webinar sul tema della contraffazione per equivalenti, con la partecipazione anche di esperti esterni all'Ordine. È inoltre in preparazione un convegno sul tema della CTU nel settore del design, in collaborazione con il Gruppo di Studio sul Design. In questa ultima parte del mandato il Gruppo ha iniziato ad elaborare delle linee guida per la conduzione della consulenza tecnica d'ufficio, al fine di aiutare i colleghi nominati come CTU nello svolgimento di questo importante e delicato incarico.

---

### **GRUPPO BREVETTI**

L'attività recente del Gruppo di studio brevetti si è svolta lungo le seguenti linee.

Innanzitutto, è stato organizzato un webinar che si è tenuto il 16/09/2021 e che ha trattato alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza EPO.

In particolare, è stata trattata l'importante importante decisione dell'Enlarged Board of Appeal G1/19, relativa alle simulazioni effettuate mediante computer. Un'ulteriore intervento ha riguardato una decisione relativa alla sufficienza di descrizione in campo di invenzioni concernenti reti neurali ed infine è stata trattata la decisione G4/19 relativa alla doppia brevettazione.

Si è anche tenuto un'ulteriore webinar, organizzato in collaborazione con il gruppo marchi, e relativo all'illustrazione delle modifiche al decreto di attuazione del Codice della Proprietà Industriale che sono state pubblicate recentemente.

Vista la numerosa partecipazione al webinar del 16/09, il Gruppo Brevetti ha in programma di tenere un altro webinar avente come argomento ulteriori recenti sviluppi della giurisprudenza EPO, webinar che si terrà prima della prossima Assemblea dell'Ordine.

Ci si propone anche di estendere gli argomenti dei prossimi webinar anche alla giurisprudenza formata dalle decisioni della Commissione dei Ricorsi ed alla problematiche che si riferiscono alla reintegrazione ex art. 193 c.p.i., eventualmente tramite un webinar dedicato.



***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](http://www.afterpixel.com)