



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



RIVISTA

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

in questo numero



Il marchio BIG MAC tra notorietà e cancellazione per mancato uso - la parola al Tribunale



Predivulgazione: quando non è proprio la fine



Ride bene chi ride ultimo: i limiti del diritto d'autore tra umorismo online e campagne politiche



La mediazione è obbligatoria alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea?



Il marchio BIG MAC tra notorietà e cancellazione per mancato uso – la parola al Tribunale	Pag. 1
Dott./Avv. Mariella Caramelli	
T 1199/20: decisione della Commissione di Ricorso dell'EPO per le invenzioni sull'archiviazione ed il recupero di informazioni biomediche	Pag. 4
Dott. Marco De Biase	
Il concetto di divulgazione nei modelli comunitari e il principio della libertà contrattuale nel diritto dell'unione	Pag. 7
Dott. Chiara Tavagnacco	
Ride bene chi ride ultimo: i limiti del diritto d'autore tra umorismo online e campagne politiche	Pag. 9
Dott. Carlo Lamantea	
La mediazione è obbligatoria alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea?	Pag. 12
Dott. Mauro Delluniversità	
Il cosiddetto "OKI test" nelle procedure UDRP	Pag. 14
Dott. Mauro Delluniversità	
The attorney-client privilege: a focus on developments in US jurisprudence	Pag. 15
George Snyder, US Patent Attorney, Dott. Marinella Valle	
Predivulgazione: quando non è proprio la fine	Pag. 20
Dott. Gian Tomaso Masala	
Domande di marchio internazionale con designazione Brasile: conseguenze della mancata notifica delle opposizioni di terzi dall'Istituto Nazionale della Proprietà Intellettuale Brasiliano all'OMPI	Pag. 23
Avv. Patricia Aragão Lusoli	
Post-Registration Audits and Beyond: U.S. Trademark Practice In the wake of the Trademark Modernization Act	Pag. 25
R. Peter Spies, L. L. M., US Trademark Attorney and Lawyer (MI)	
La registrazione di marchi recanti la denominazione "MILANO": un regolamento fuori dal Comune?	Pag. 28
Dott. Alessio Canova	
Resoconti gruppi di studio	Pag. 31



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il marchio BIG MAC tra notorietà e cancellazione per mancato uso – la parola al Tribunale

Con decisione resa il 5 giugno 2024, la sesta sezione del Tribunale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha posto (forse) la parola fine a una vicenda iniziata nel 2017, che ha visto contrapposto il colosso dei fast food McDonald's International Property Company, Ltd alla società irlandese Supermac's (Holdings) Ltd, anch'essa operante nel settore della ristorazione veloce, la quale aveva chiesto – e ottenuto – la cancellazione della registrazione UE n. 62638 avente ad oggetto il marchio "BIG MAC" di McDonald's da parte della Divisione di Annullamento dell'EUIPO. Quest'ultima, con decisione dell'11 gennaio 2019, aveva dichiarato la decadenza per non uso della suddetta registrazione relativamente a tutti i prodotti e i servizi da essa contraddistinti ed appartenenti alle classi 29, 30 e 42¹ ritenendo che McDonald's non avesse presentato prove sufficienti a dimostrare l'uso effettivo del segno "BIG MAC" in relazione ai suddetti prodotti e servizi nel quinquennio precedente l'avvio dell'azione di cancellazione.

Tale decisione – che aveva suscitato un certo stupore anche a livello di opinione pubblica, considerata la popolarità del panino "BIG MAC" – era stata parzialmente annullata dalla Quarta Commissione di Ricorso dell'EUIPO la quale, all'esito della disamina della documentazione integrativa presentata da McDonald's in sede di ricorso, aveva ritenuto che le prove fornite fossero sufficienti a dimostrare un uso effettivo per *alimenti a base di carne* (categoria generale nella quale dovrebbero essere inclusi i "panini imbottiti a base di carne") e *alimenti a base di pollame*, nonché per una parte dei servizi della classe 42, precisamente 'Servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di cibi da asporto'.

La decadenza per non uso veniva invece confermata relativamente ai residui prodotti delle classi 29 e 30 -

vale a dire ortaggi conservati e cotti, formaggio, ecc. e per i servizi riguardanti il franchising².

Nel ricorso depositato di fronte al Tribunale, la ricorrente Supermac ha chiesto di annullare la decisione della Commissione dei Ricorsi ad eccezione della parte in cui riteneva provato l'uso per i 'panini imbottiti a base di carne' (prodotti, questi ultimi, in relazione ai quali l'uso del marchio non è mai stato contestato) e, pertanto, di dichiarare decaduta la registrazione n. 62638 per tutti gli altri prodotti, inclusi gli 'edible sandwiches' e i 'chicken sandwiches'.

Al fine di provare l'uso del marchio "BIG MAC" in relazione a questi ultimi, McDonald's aveva prodotto in sede amministrativa:

Alcune stampe di manifesti pubblicitari sui quali, tra l'altro, comparivano le parole manoscritte "settembre-novembre 2016", e menù relativi al "Grand Big Mac Chicken", come da immagine riprodotta:

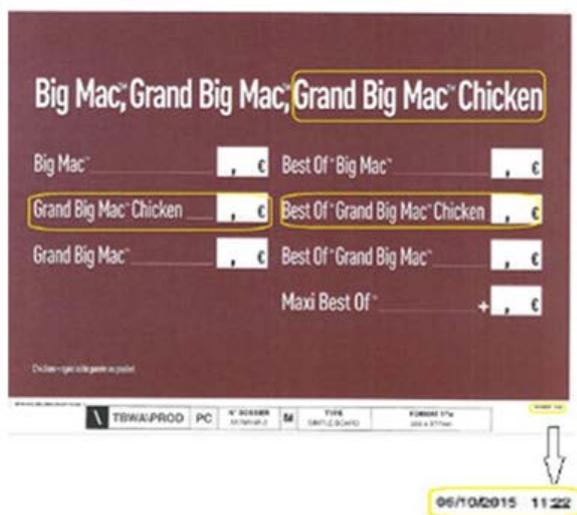


1. "Alimenti a base di carne, maiale, pesce e pollame, panini imbottiti a base di carne, panini imbottiti a base di pesce, panini imbottiti a base di carne di maiale, panini imbottiti a base di pollo, frutta e ortaggi conservati e cotti, uova, formaggi, latte, prodotti a base di latte, sottaceti, dolci (classe 29) - Panini imbottiti, panini imbottiti a base di carne, panini imbottiti a base di carne di maiale, panini imbottiti a base di pesce, panini imbottiti a base di pollo, biscotti, pane, dolci, biscotteria, cioccolato, caffè, succedanei del caffè, tè, senape, semola di avena, pasticceria, salse, condimenti, zucchero (classe 30) - Servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione e il franchising di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di alimenti da asporto; progettazione dei suddetti ristoranti, locali e strutture per terzi; pianificazione della costruzione e consulenza per la costruzione di ristoranti per terzi (classe 42)"

2. La decisione della Commissione dei Ricorsi, con i relativi dettagli, era stata riportata su questa Rivista (n. 1 - marzo 2023, pagg. 23-26) dove si dava atto dell'impugnazione della stessa da parte di Supermac di fronte al Tribunale, presso cui la causa decisa con la sentenza ora in esame era pendente al momento della pubblicazione dell'articolo.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



Lo screenshot di uno spot televisivo relativo ai prodotti 'BIG MAC + Grand BIG MAC Chicken', trasmesso in Francia nel 2016:



Lo screenshot dell'account Facebook di McDonald's France, relativo all'offerta del 'Grand Big Mac Chicken' nel 2016:



Contrariamente a quanto in precedenza stabilito dalla Commissione di Ricorso, il Tribunale ha ritenuto che le suddette prove non fossero sufficienti a dimostrare l'uso del marchio contestato per i 'panini imbottiti a

base di pollo' sul mercato francese negli anni 2015-2016 in quanto il suddetto materiale non fornisce alcuna indicazione riguardante il volume delle vendite dei prodotti in questione nonché la regolarità e la frequenza delle stesse, né il prezzo dei prodotti pubblicizzati. Allo stesso modo, è stato evidenziato come non sia stata fornita prova alcuna della data in cui la documentazione pubblicitaria è stata diffusa presso il pubblico o i prodotti sono stati commercializzati, poiché le indicazioni di data "novembre-dicembre 2015" e "settembre-novembre 2016" "aggiunte a mano e collocate al di fuori dell'ambito dei manifesti pubblicitari, non possono, tenuto conto della loro natura e della loro collocazione manoscritta, costituire un'indicazione affidabile e cerca quanto alla data della loro diffusione presso il pubblico o quanto alla data di commercializzazione dei prodotti" (punto 44 della decisione). Inoltre, gli screenshot del profilo Facebook di McDonald's sono riferibili a due post pubblicati in due diverse date del medesimo anno (29 settembre e 8 ottobre 2016). Le predette circostanze hanno fatto sì che il Tribunale abbia concluso che la prova di un uso effettivo del marchio "BIG MAC" in relazione ai 'panini imbottiti a base di pollo' non sia stata raggiunta, con conseguente decadenza parziale del marchio per tali prodotti e per la più generale categoria degli 'alimenti a base di pollame'.

Relativamente ai servizi della classe 42, il Tribunale ha dapprima precisato che la Commissione ha commesso un errore di valutazione ritenendo che i servizi elencati nel marchio contestato fossero riconducibili all'ambito della ristorazione in quanto, a giudizio dello stesso, il significato letterale dei termini utilizzati non si riferisce alla fornitura di cibi e bevande alla clientela, bensì alla fornitura di servizi destinati ai professionisti della ristorazione, come i servizi relativi alla gestione o al funzionamento di un ristorante.

Fatta questa premessa, il Tribunale ha ritenuto che le prove presentate da McDonald's - vale a dire, fotografie delle confezioni usate per la vendita dei sandwiches a base di carne e di brochure promozionali, screenshot dei siti web e dell'account Facebook di McDonald's, fotografie di menu utilizzati nei ristoranti di quest'ultimo, sondaggi, articoli di giornali e riviste, estratti di Wikipedia e una dichiarazione del direttore generale di un'associazione tedesca operante nel settore della ristorazione - non fossero sufficienti a provare l'uso del marchio "BIG MAC" per i servizi della classe 42 e ciò neppure nel caso in cui i suddetti servizi fossero stati "interpretati" come servizi di ristorazione, in quanto essi non provavano altro che l'uso su prodotti a base di carne.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

A tal riguardo, giova ricordare come la Commissione avesse ritenuto provato l'uso di "BIG MAC" anche in relazione ai suddetti servizi in virtù, da un lato, della notorietà di cui il marchio "MCDONALD'S" gode in relazione ai servizi di fast food e ai prodotti serviti nei propri ristoranti e, dall'altro lato, in quanto "BIG MAC" è noto al grande pubblico anche in virtù del fatto che lo stesso è un prodotto "esclusivo" di McDonald's, non potendo essere acquistato al di fuori della catena di quest'ultimo.

Il Tribunale ha rigettato tale approccio affermando che è contrario alla giurisprudenza dell'Unione europea ritenere che un uso per prodotti possa provare anche un uso per servizi specifici e che la notorietà di un marchio per taluni prodotti o servizi (in questo caso, il marchio generale "MCDONALD'S") possa incidere sulla portata dell'uso di un altro marchio in virtù del collegamento che il pubblico di riferimento potrebbe stabilire tra i due marchi dato che, secondo un principio costantemente affermato, l'uso di un segno non può essere dimostrato attraverso probabilità o presunzioni ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente dello stesso nel territorio di riferimento.

Sulla base di quanto precede, la decisione della Commissione è stata quindi annullata nella parte in cui riteneva provato l'uso relativamente ai panini imbottiti a base di pollo, gli alimenti a base di pollame e per i servizi della classe 42.

L'analisi e le conclusioni della Corte confermano come l'uso di un marchio e la relativa prova siano privi di qualsiasi correlazione con la notorietà dello stesso e come il titolare di un marchio ampiamente conosciuto non sia al riparo dal rischio della perdita di diritti esclusivi sullo stesso nel caso in cui – come nel caso in commento – non sia in grado di provare l'uso effettivo dello stesso in relazione agli specifici prodotti e servizi per i quali lo stesso è stato protetto.

Dott./Avv. Mariella Caramelli



T 1199/20: decisione della Commissione di Ricorso dell'EPO per le invenzioni sull'archiviazione ed il recupero di informazioni biomediche

La decisione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) nel caso T 1199/20¹, datata 11 luglio 2024, riguarda una domanda di brevetto per un sistema relativo all'archiviazione e al recupero di informazioni biomediche. Il richiedente, ACTX, cercava protezione per un innovativo servizio di informazione medica, volto a migliorare l'efficienza e l'affidabilità nella gestione dei dati sanitari sensibili.

La divisione d'esame ha respinto la domanda di brevetto europeo, tra le altre ragioni, per assenza di attività inventiva (articolo 56 CBE) rispetto allo stato dell'arte di un sistema informativo distribuito. La decisione è stata confermata in appello.

Ecco i due punti chiave emersi da questa decisione:

1. La modellazione delle informazioni attraverso una struttura di dati è considerata un'attività intellettuale e non contribuisce al carattere tecnico dell'invenzione, a meno che non sia finalizzata a risolvere un problema tecnico.
2. Le variazioni di fatto nell'utilizzo della memoria o nella velocità di elaborazione non costituiscono criteri validi per distinguere tra caratteristiche tecniche e non tecniche.

Il sistema oggetto della domanda

Il sistema descritto nella domanda si riferisce a un'architettura informatica progettata per gestire e archiviare informazioni biomediche in modo gerarchico (si veda la figura 16A della domanda, riprodotta nel seguito). Questa struttura è utilizzata per collegare informazioni cliniche rilevanti, come dati relativi all'efficacia o agli effetti collaterali dei farmaci, con le varianti genomiche di un paziente, facilitando così una consultazione personalizzata basata sul suo profilo genetico.

FIG. 16A Figura tratta dalla domanda EP2962270²

Il sistema è organizzato in una struttura di dati gerarchica a tre livelli. Ogni livello rappresenta un insieme di nodi, che contengono informazioni o collegamenti tra i livelli adiacenti.

In un sistema a livelli, di solito il primo livello, è quello più generale, che in questo caso contiene le categorie o i gruppi di informazioni mediche (ad esempio, famiglie di farmaci o tipi di patologie). Nel secondo livello, i nodi possono rappresentare sotto-categorie o dettagli più specifici, come farmaci particolari o trattamenti per determinate condizioni. Il terzo livello è quello più dettagliato, che in questo caso può contenere

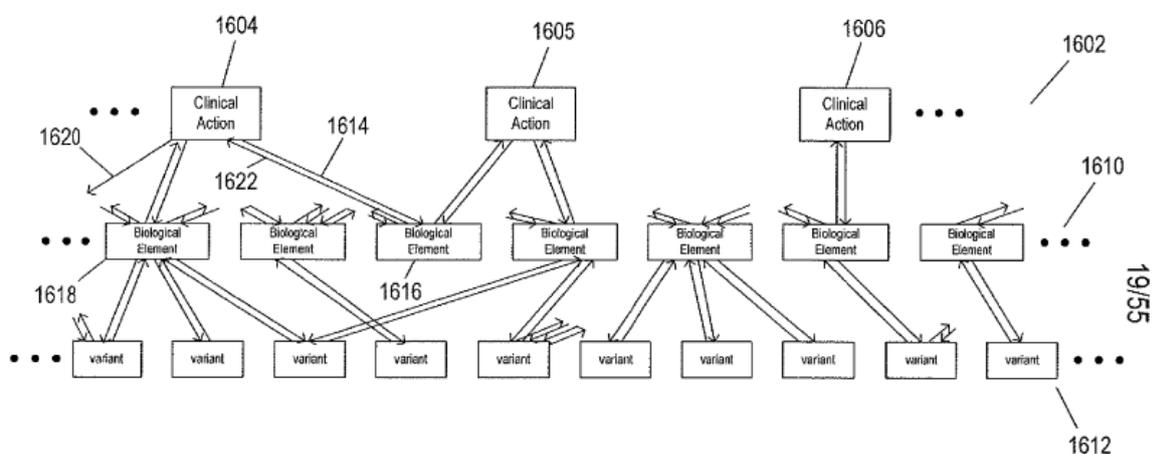


FIG. 16A

1. T 1199/20 (Medical information service/ACTX) <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t201199eu1>

2. EP2962270 Espacenet link <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051428890/publication/EP2962270A1?q=EP2962270&queryLang=en%3Ade%3Afr>



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

il risultato delle azioni cliniche, ovvero informazioni mediche dirette e pertinenti, come dati sull'efficacia del trattamento o sui potenziali effetti collaterali. Questi nodi di azione clinica includono anche espressioni booleane che collegano queste informazioni con combinazioni specifiche di varianti genomiche.

Ogni nodo è collegato ai nodi dei livelli adiacenti, creando una rete di relazioni tra le informazioni mediche. Questo permette al sistema di gestire informazioni complesse e interconnesse e di effettuare ricerche in modo efficiente.

Una parte cruciale del sistema è l'uso di espressioni booleane. Queste espressioni sono utilizzate nei nodi relativi alle azioni cliniche per definire combinazioni di varianti genomiche. Queste espressioni booleane specificano per quali combinazioni di varianti genetiche le informazioni memorizzate in quel nodo sono rilevanti. Ad esempio, una determinata combinazione di varianti genetiche potrebbe indicare che un certo farmaco è efficace o che può causare determinati effetti collaterali.

Quando viene richiesta una consultazione per un paziente, il sistema esamina il profilo genomico del paziente, che include le sue varianti genetiche. Il sistema confronta queste varianti con le espressioni booleane presenti nei nodi di azione clinica. Se le varianti genomiche del paziente corrispondono alle condizioni descritte in un nodo, il sistema recupera e fornisce le informazioni mediche pertinenti. Queste informazioni possono includere dati clinici, raccomandazioni terapeutiche personalizzate, potenziali effetti collaterali e l'efficacia di trattamenti specifici.

Le motivazioni del rigetto

La Commissione di Ricorso ha esaminato se il sistema rivendicato fosse conforme ai requisiti previsti dall'articolo 52 CBE, in particolare se possedesse carattere tecnico.

In questo caso, l'archiviazione e il recupero di informazioni biomediche - pur avendo uno scopo pratico - sono stati esaminati per la loro **implementazione tecnologica**.

La Commissione ha stabilito che un sistema di informazione distribuito noto poteva essere utilizzato come punto di partenza per valutare l'attività inventiva. La rivendicazione differiva solo per la struttura dei dati, che specificava i tipi di dati e le loro relazioni. Tuttavia,

la Commissione ha concordato con la Divisione d'Esame che questa struttura non aveva carattere tecnico, poiché riguardava l'organizzazione astratta di dati biologici, rientrando nella modellazione delle informazioni, considerata un'attività intellettuale che non contribuisce al carattere tecnico dell'invenzione, a meno che non serva uno scopo tecnico, cosa che non è stata dimostrata.

La parte appellante ha sostenuto che il recupero di informazioni mediche rilevanti per le varianti genomiche di un paziente aveva uno scopo tecnico, poiché tali informazioni descrivono oggettivamente un essere umano. A sostegno, hanno citato la sezione G-II, 3.3 delle Linee Guida per l'Esame, secondo cui l'elaborazione di dati biologici può servire a uno scopo tecnico, come la diagnosi medica o la stima del genotipo.

La Commissione ha riconosciuto che, in alcuni casi, la diagnosi medica o la stima del genotipo possono essere considerati scopi tecnici. Tuttavia, la rivendicazione 1 si riferiva al recupero di "informazioni mediche", un termine ampio che include anche dettagli amministrativi o finanziari relativi all'assistenza sanitaria, come polizze assicurative o i costi dei trattamenti medici. Pertanto, la Commissione ha concluso che il recupero di tali informazioni generiche non costituiva uno scopo tecnico per la struttura dati rivendicata.

Inoltre, la rivendicazione 1 si limitava a definire la struttura dei dati, ossia i tipi di dati memorizzati e le loro relazioni, ma non il contenuto specifico delle informazioni mediche archiviate, rendendo impossibile valutare l'oggettività dei dati recuperati, il che non contribuisce all'attività inventiva.

L'appellante ha sostenuto che il sistema non si limitava a recuperare dati preesistenti, ma poteva inferire nuove informazioni sui pazienti dai dati genomici e dalle informazioni archiviate. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che la novità delle informazioni non garantisce la loro rilevanza. Poiché la rivendicazione non specifica il contenuto dei dati memorizzati, è possibile collegare varianti genomiche a informazioni mediche non corrette o irrilevanti.

In secondo luogo, l'appellante ha sostenuto che la struttura dei dati era caratterizzata da un'indicizzazione funzionale che memorizzava le informazioni in base alle varianti genetiche. A tal scopo è stato fatto riferimento a decisioni precedenti, in particolare T 1351/04³ (File search method/FUJITSU) e T 1159/15⁴

3. T 1351/04 (File search method/FUJITSU) 18-04-2007 <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t041351eu1>

4. T 1159/15 (Model determination system/Accenture) <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t151159eu1>



(Model determination system/Accenture), in cui le commissioni di ricorso avevano riconosciuto tali strutture dati come tecniche. Tuttavia, secondo la Commissione, i dati memorizzati nella struttura di dati rivendicata non erano funzionali in quanto non comprendevano né riflettevano alcun aspetto tecnico del sistema. Piuttosto, la struttura dei dati definiva un modello concettuale di informazioni biologiche che teneva conto delle proprietà gerarchiche intrinseche delle informazioni modellate.

In sintesi, la Commissione ha ritenuto che la struttura dei dati descritta nella rivendicazione 1 fosse un modello astratto di informazioni biologiche. Pertanto, essa non contribuiva al carattere tecnico dell'invenzione, in quanto non serviva a uno scopo tecnico né implicava considerazioni tecniche riguardanti il funzionamento interno del sistema. Pertanto, la Commissione ha concordato con la divisione esaminatrice nel considerare la struttura dei dati come non tecnica e parte delle specifiche di requisiti fornite al tecnico esperto per l'implementazione. La Commissione ha ritenuto che l'implementazione rivendicata corrispondesse a una semplice automatizzazione di questi requisiti, che sarebbe stata ovvia per il tecnico del settore.

La Commissione ha ritenuto, inoltre, che le decisioni T 1351/04 e T 1159/15 non fossero applicabili a questo caso specifico. In particolare, nel caso T 1351/04, la struttura di dati era tecnica perché controllava il computer indirizzandolo verso una specifica memoria, cosa che non avveniva nella rivendicazione 1. Qui, le varianti del paziente non sono usate per accedere ai nodi di azione clinica, ma solo per valutarne la rilevanza.

Nel caso T 1159/15, la struttura di dati includeva istruzioni funzionali che influenzavano il comportamento del sistema, ma nella rivendicazione 1 non erano presenti istruzioni di questo tipo.

Infine, per quanto riguarda l'attività inventiva, per qualificarsi come inventiva, un'invenzione non deve essere ovvia per un esperto del settore in base allo stato della tecnica esistente.

La Commissione ha confrontato il sistema per la gestione di informazioni biomediche con soluzioni precedenti nel campo dei dati medici, trovando che il sistema rivendicato non rappresentasse un miglioramento tecnico significativo. L'uso di metodi di

elaborazione dati noti e tecnologie applicate al settore medico non comportava una ingegnosità inventiva sufficiente. L'adattamento di tecnologie informatiche standard al campo biomedico è stato considerato ovvio in relazione allo stato della tecnica.

Considerazioni finali

Le innovazioni in ambito medico affrontano spesso sfide per la brevettabilità ai sensi dell'Articolo 53(c) EPC, che esclude dalla brevettazione i metodi di trattamento o diagnosi medica. Tuttavia, i sistemi o gli apparecchi che supportano le attività mediche possono essere brevettabili se possiedono carattere tecnico.

In questa decisione, la Commissione ha sottolineato che l'invenzione rivendicata non si riferiva direttamente a un metodo di trattamento medico, ma piuttosto a un sistema di elaborazione dati che supportava attività mediche. Tuttavia, la mancanza di un contributo tecnico ha fatto sì che il sistema non soddisfacesse i requisiti di brevettabilità, nonostante fosse collegato al campo medico.

In conclusione, è possibile trarre alcune considerazioni pratiche da questa decisione:

- in primis, per le invenzioni relative all'elaborazione di dati o ai sistemi informativi, è essenziale evidenziare effetti tecnici specifici che vadano oltre la semplice automazione di processi amministrativi. Le invenzioni devono risolvere un problema tecnico in modo innovativo e non ovvio;
- in secondo luogo, bisogna fare attenzione alla stesura delle rivendicazioni, assicurandosi che queste mettano in risalto l'implementazione tecnica dei sistemi, soprattutto in settori come la sanità o la gestione dei dati, dove la distinzione tra invenzioni tecniche e non tecniche può essere sottile.

Conclusione: la decisione T 1199/20 evidenzia l'importanza, anche in settori complessi e di elevato valore tecnologico come i sistemi informativi medici, di formulare le rivendicazioni in modo tale che emerga chiaramente il carattere tecnico.

Dott. Marco De Biase



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il concetto di divulgazione nei modelli comunitari e il principio della libertà contrattuale nel diritto dell'unione

Ai fini della normativa comunitaria, un “disegno o modello” – ovvero l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento – è proteggibile se nuovo e provvisto di carattere individuale.

Ne consegue che una contestazione della validità di un disegno o modello comunitario per mancanza di novità o carattere individuale deve fondarsi sulla dimostrazione che un disegno o modello anteriore identico o idoneo suscitare la stessa impressione generale sia stato divulgato al pubblico prima della data di deposito della domanda di registrazione o di priorità del modello contestato.

Su tale premessa, il richiedente la nullità deve dimostrare l’evento della divulgazione.

Si noti che un disegno o modello può essere divulgato in qualsiasi parte del mondo – non limitatamente all’Unione Europea – con qualsiasi mezzo (compreso via internet e, come da più recente giurisprudenza, sui social media) e attraverso le più disparate fonti.

Dal canto suo, il titolare del disegno o modello contestato può sostenere che tale evento di divulgazione non debba essere preso in considerazione perché può applicarsi una delle due eccezioni previste dall’articolo 7 par.1 RDC, ovvero, *in primis*, nel caso in cui la divulgazione eccepita non potesse ragionevolmente essere conosciuta nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, indipendentemente dal numero di persone che possa essersi imbattuto in concreto nel disegno o modello divulgato. Non essendoci un limite quantitativo per valutare in cosa consista “la normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato”, caso per caso sarà necessario avere riguardo all’ambito di attività, qualifiche, composizione, comportamenti e abitudini degli ambienti specializzati, alla loro partecipazione a determinate fiere di settore così come, non meno importante, alle caratteristiche del modello in questione e alla sua eventuale interdipendenza con altri prodotti appartenenti a differenti settori.

In ogni caso, un disegno o modello non si considera divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo, esplicito o implicito, di riservatezza.

Quanto al modello contestato, non dovrà essere presa in considerazione una divulgazione se il disegno o modello è stato messo a disposizione del pubblico durante il “periodo di grazia” (ovvero nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione o della rivendicata priorità) da parte del suo autore, del suo avente diritto o da un terzo a seguito di informazioni fornite/azioni intraprese dal primo o in conseguenza di un abuso nei suoi confronti o del suo avente diritto.

Per eccepire una divulgazione durante il periodo di grazia, il titolare dovrà anzitutto dimostrare di essere il creatore del disegno o modello o l’avente diritto di detto creatore.

La *ratio* della previsione di un periodo di grazia è stata recentemente chiarita dal Tribunale UE nella decisione emessa il 26 aprile 2023, causa T-757/21, *Activa – Grillküche GmbH* (nel seguito *Activa*, ricorrente) vs. *EU IPO* (convenuto) e *Targa GmbH* (controinteressata).

In particolare, l’anno di grazia è stato previsto per permettere all’autore (o al suo avente causa) di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è realizzato, verificandone, prima di decidere se richiederne la registrazione formale, il successo commerciale, senza timore che la divulgazione che avviene in tale lasso di tempo possa essere fatta valere nel corso di un procedimento di nullità avviato da un terzo.

Brevemente, riportiamo nel seguito i fatti della vertenza di cui alla menzionata sentenza del Tribunale.

Il 5.04.16 la società tedesca *Targa GmbH* ha presentato una domanda di registrazione di un modello comunitario per griglie, concesso il 14.11.18. Poco meno di un anno prima, il 24.06.15, un identico modello di utilità era stato pubblicato in Cina a nome del proprio fornitore locale *Guangzhou Hungkay*. La ricorrente in nullità, *Activa*, depositava una



ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

domanda di dichiarazione di nullità del disegno comunitario di Targa, eccedendone la mancanza di novità e di carattere individuale, invocando quale anteriorità invalidante, tra le altre, il modello di utilità cinese facente capo a Guangzhou Hungkay.

Tale modello di utilità cinese, in un momento successivo alla sua pubblicazione, era stato oggetto di due distinti contratti di cessione: uno datato 26.11.16 con il quale Guangzhou Hungkay cedeva all'interveniente tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al modello cinese per il territorio europeo e l'altro, datato 28.11.16, con il quale l'originario autore/creatore del modello e dipendente della Guangzhou Hungkay, trasferiva a quest'ultima tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al suddetto modello.

Ambedue i contratti avevano efficacia retroattiva a far data dal 7.10.14.

Sia la Divisione di annullamento dell'EUIPO che la Commissione di Ricorso che, in ultima istanza il Tribunale, hanno respinto la domanda di dichiarazione di nullità per le seguenti ragioni.

Senza dubbio, la pubblicazione del modello di utilità cinese, risalente al 24.06.15, costituisce una divulgazione imputabile all'avente causa del creatore del modello, a fronte di uno dei due contratti di cessione sopra menzionati (da creatore alla società di cui era dipendente).

La divulgazione del modello di utilità è avvenuta nel periodo di grazia, ovvero entro i 12 mesi precedenti il deposito del design comunitario.

I diritti di proprietà intellettuale sul modello cinese sono stati ceduti dall'originario creatore alla società cinese e da questa alla società tedesca titolare del modello comunitario in conformità al principio della libertà contrattuale nel diritto dell'Unione che sancisce il diritto delle parti di concludere contratti che perfezionano il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Tale diritto non è in alcun modo limitabile salvo venga accertato un intento fraudolento o la sussistenza di un comportamento collusivo nel trasferimento dei diritti di proprietà mediante accordi di cessione, circostanze non rilevate nel presente caso.

Guangzhou Hungkay, prima della data di deposito della domanda disegno o modello contestato, intratteneva infatti già rapporti commerciali con Targa (sin dal 2014) e ciò, unitamente al fatto che la domanda di nullità sia intervenuta solo nel 2018, è stato ritenuto sufficiente ad escludere qualsivoglia rischio di frode o di elusione della normativa sulla divulgazione dei

modelli registrati, normativa che non vieta di acquisire un disegno o modello registrato anche se sottoposto al "periodo di grazia" e di beneficiare di tale eccezione.

In conclusione, la sentenza in commento evidenzia due importanti principi generali da valutare prima di richiedere la nullità di un modello registrato:

- Il diritto europeo non vieta trasferimenti retroattivi dei diritti di proprietà intellettuale relativi a un disegno o modello anteriore disciplinato dal diritto nazionale. Il diritto europeo non vieta inoltre che siffatti trasferimenti avvengano durante il periodo di grazia del modello successivo.
- I contratti di trasferimento della titolarità di diritti IP, anche con effetti retroattivi, stipulati successivamente alla data di deposito, possono conferire lo status di beneficiario o avviare alla mancanza di tale status al momento del deposito non eludendo la normativa europea sulla divulgazione.

Dott. Chiara Tavagnacco



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Ride bene chi ride ultimo: i limiti del diritto d'autore tra umorismo online e campagne politiche

Il termine 'parodia' proviene dal greco *para-* (simile) e *oidè* (canto), ed è originariamente inteso come il cantare in un altro modo, deformando o trasportando una melodia già esistente. Nel 1500, ad esempio, una comune tecnica compositiva era la 'messa parodia', che impiega temi musicali già esistenti per ricostruire una nuova composizione in forma di messa.

Col tempo, l'immaginario legato alla parodia rientra più comunemente nella sua accezione 'canzonatoria' e umoristica, impiegata fino ai giorni nostri per prendere in giro opere già esistenti. Le rielaborazioni parodistiche vanno dalla letteratura alla musica, passando per la cinematografia: dal solo spunto creativo e artistico umano, è ormai comune vedere parodie create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa per superare le barriere logistiche ed economiche legate alla creazione di opere umoristiche più complesse. Basti pensare ad un (finto) trailer della famosa saga di Harry Potter dove, tramite l'ausilio dell'IA, il celebre personaggio è raffigurato nella veste di modello di un noto brand di moda, e l'intero mondo di J.K. Rowling viene ricreato nel peculiare stile della casa (il video è caricato su Youtube ed ha più di 12 milioni di visualizzazioni - [link](#)).



(Harry Potter 'parodizzato' dall'intelligenza artificiale nello stile di un famoso brand della moda)

Prescindendo dalle complicazioni riconducibili all'uso dell'IA, la parodia è da sempre strumento di creatività e si trova spesso al centro di un delicato equilibrio tra libertà espressiva e protezione del diritto d'autore. In un'epoca in cui le creazioni originali possono essere

facilmente trasformate e diffuse su larga scala, è più che mai fondamentale capire quando una parodia supera il confine e diventa invece una violazione.

Una tra le questioni più dibattute riguarda proprio l'estensione della tutela conferita dal diritto d'autore ed il rischio che tale protezione possa sovrapporsi con altri diritti fondamentali, come la libertà di espressione, impedendo la possibilità di esprimersi liberamente e talvolta di criticare e citare opere esistenti. Per tali ragioni, a livello internazionale esistono in materia di diritto d'autore le cosiddette 'eccezioni e limitazioni' dove vengono stabiliti i confini entro i quali una violazione può essere considerata come tale.

Anche in tema di uso in funzione "umoristica", si è reso necessario definire se e quando la parodia di un'opera tutelata possa considerarsi o meno una violazione dei diritti derivanti dalla creazione di un'opera.

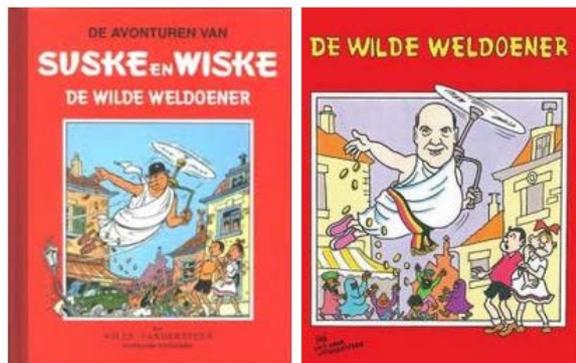
In Unione europea, l'articolo 5, paragrafo 3, lettera k) della Direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (Direttiva 2001/29/CE) stabilisce la facoltà, da parte degli Stati membri, di disporre di eccezioni e limitazioni anche quando "l'utilizzo [dell'opera] avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche". Inoltre, nella Direttiva 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, l'articolo 17 comma 7 lettera (b) fa riferimento alla parodia anche in relazione al caricamento e alla messa a disposizione dei contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online.

Nel merito, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito in modo più preciso la definizione di "parodia" nel caso "Deckmyn" (caso n. C-201/13, sentenza del 3 settembre 2014). Il caso riguardava la distribuzione, da parte del partito politico nazionalista fiammingo Vlaams Belan, di circa 2000 calendari raffiguranti una copertina ampiamente ripresa da quella del fumetto De Wilde Weldoener (Il Benefattore Selvaggio) del 1961 di Spike e Suzy.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L'immagine, di chiara derivazione parodistica, ritraeva il sindaco della città di Gand distribuire denaro a persone straniere, con lo scopo di criticare il suo operato.



(a sinistra "DE WILDE WELDOENER", copertina dell'opera originale; a destra la parodia della prima)

Chiamata dal giudice del rinvio a chiarire la nozione di "parodia", la Corte definisce come caratteristiche essenziali di quest'ultima sia l'evocazione di un'opera esistente - pur con differenze percettibili dall'originale - che il suo scopo umoristico o canzonatorio.

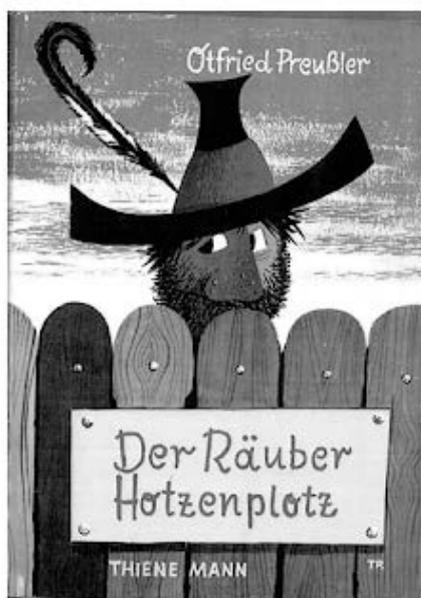
Per la Corte, non è inoltre necessario che tale opera sia sottoposta a condizioni relative al suo carattere originale che siano diverse dalle "percettibili differenze" rispetto all'opera originale oggetto della parodia. La parodia dovrebbe poi poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall'autore stesso dell'opera originale ed essere incentrata sull'opera originale (o indicare la fonte dell'opera). Nell'applicare tali disposizioni ad un caso

concreto, la Corte pone infine l'accento sul giusto equilibrio tra interessi dei titolari dei diritti e della libertà di espressione di chi si avvale dell'eccezione per parodia, in base ad una valutazione che consideri tutte le circostanze del caso di specie.

Un caso simile è stato recentemente discusso anche dalla Corte di Cassazione austriaca, che, seguendo i principi stabiliti della sentenza Deckmyn, ha affermato che la riproduzione di un'opera tutelata da diritto d'autore, alterata a fini parodistici, per la campagna politica di un partito non fosse ammessa. Sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE, la Corte austriaca ha richiamato i principi della sentenza Deckmyn, rigettando il ricorso e ribadendo la necessità di un'applicazione restrittiva della norma che rispetti anche il cosiddetto 'three step test'.

Lo step 'a tre livelli' o "three step test" è un meccanismo giuridico previsto da strumenti internazionali e nazionali, di fondamentale importanza per determinare se e in che misura un uso non autorizzato di contenuti protetti da diritto d'autore può essere consentito. Il test, introdotto con la revisione di Stoccolma del 1967 e incorporato nell'Articolo 9(2) della Convenzione di Berna, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate per poter applicare delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi degli autori, in particolare per quanto riguarda il diritto di riproduzione.

Secondo i "tre passaggi" stabiliti dalla Convenzione di Berna, le eccezioni e limitazioni: (i) devono essere applicabili solo in casi specifici e particolari; (ii) non



(a sinistra "Der Räuber Hotzenplotz", copertina dell'opera originale; a destra la parodia della prima)



devono interferire con l'utilizzo normale dell'opera da parte dei titolari dei diritti; (iii) non devono causare un pregiudizio ingiustificato ai titolari dei diritti.

I tre "step", che devono essere superati consequenzialmente e cumulativamente, sono ripresi in molti altri trattati internazionali, come l'Accordo TRIPS (articolo 13), il Trattato OMPI sul Diritto d'Autore (WCT) (articolo 10), e il Trattato di Marrakech (articolo 11).

La legislazione dell'Unione Europea ha introdotto, nella Direttiva 2001/29/CE, il medesimo test. Esso viene infatti ripreso nel quinto comma dell'articolo 5 della Direttiva, dove viene affermato che eccezioni e limitazioni "*sono applicate [1] esclusivamente in determinati casi speciali [2] che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e [3] non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare*" (numeri aggiunti). Come anche affermato più volte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'applicazione del test è di fondamentale importanza nel soppesare gli interessi dei detentori dei diritti con la libertà di espressione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Il test è stato spesso utilizzato anche dalle Corti nazionali per casi riguardanti diritto d'autore e parodia.

Nel caso austriaco richiamato, la parodia dell'opera originale viene assimilata alla riproduzione e citazione dell'opera, e lo stesso test a tre livelli è stato applicato.

Anche la Corte di Cassazione italiana, con ordinanza n. 38165/2022 del 30/12/2022, si è pronunciata su un caso analogo, riguardante una campagna pubblicitaria di un'impresa produttrice di acque minerali che ha impiegato una versione parodistica di Zorro. In modo simile, la Suprema Corte italiana fa riferimento al concetto di parodia riconducendolo esplicitamente a quello di critica e citazione definito dall'articolo 70 l.d.a., alla luce del fatto che una critica può anche essere effettuata con un registro umoristico e ironico, applicando il medesimo test ed i principi affermati dalla sentenza Deckmyn sul giusto bilanciamento degli interessi in gioco. Inoltre, la Corte italiana ha anche escluso la concorrenza economica dell'opera originale e della sua parodia, tenendo però tale possibilità ben distinta dalla semplice ipotesi di un lucro derivante dall'opera umoristica.

Con l'avvento dell'intelligenza artificiale, la creazione di parodie è diventata sempre più accessibile e complessa, ma rimane comunque soggetta alle stesse problematiche legali alla base della loro relazione con le opere originali. Il three-Step test, la normativa europea e le recenti interpretazioni giurisprudenziali fungono quindi da guida, rivestendo un ruolo chiave nel garantire i confini dei diritti d'autore nell'ottica di favorire un giusto bilanciamento tra libertà espressiva e rispetto delle opere originali.

Dott. Carlo Lamantea



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

La mediazione è obbligatoria alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea?

Viviamo in un'epoca in cui le imprese devono affrontare sfide sempre più complesse e la capacità di risolvere i conflitti in modo rapido e meno oneroso è diventata un elemento essenziale per garantire la loro competitività. Non a caso, le istituzioni europee stanno sempre più promuovendo l'uso di strumenti alternativi al contenzioso tradizionale, consapevoli che un sistema di risoluzione delle controversie efficiente rappresenta una leva strategica per il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale.

Il contesto normativo europeo, a partire dalla Direttiva 2008/52/CE sulla mediazione in materia civile e commerciale, ha incentivato l'adozione di strumenti alternativi alla risoluzione dei contenziosi negli Stati membri valorizzando quali opportunità concrete questi strumenti possano offrire alle imprese per risolvere dispute che coinvolgono anche questioni complesse ed articolate, come la proprietà intellettuale, il diritto commerciale e la concorrenza. Al momento sono al vaglio emendamenti ad una proposta della Commissione Europea di Regolamento sulla Risoluzione delle Controversie. Da qualche anno peraltro sono in atto programmi di finanziamento per sostenere progetti che promuovono l'uso dell'arbitrato e dell'ADR, specialmente nei settori commerciali e civili.

La mediazione nel diritto industriale ed intellettuale si sostanzia in un procedimento alternativo di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR) che mira a risolvere conflitti legati alla proprietà intellettuale e industriale senza dover ricorrere al tribunale.

In questo contesto, la mediazione consiste nell'intervento di un mediatore imparziale, che facilita le parti coinvolte nel raggiungere un accordo su una questione controversa. Le parti mantengono il controllo decisionale, e il mediatore agisce come facilitatore del dialogo, senza imporre una decisione vincolante.

I principali vantaggi della mediazione rispetto al contenzioso giudiziario sono:

1. **Flessibilità:** il processo può essere adattato alle specifiche esigenze delle parti.
2. **Riservatezza:** la mediazione si svolge in modo confidenziale.

3. **Rapidità:** le controversie possono essere risolte in tempi molto più brevi rispetto ai processi giudiziari.
4. **Riduzione dei costi:** evita le spese elevate di un processo, inclusi i costi legali e giudiziari.
5. **Conservazione delle relazioni commerciali:** la natura collaborativa della mediazione spesso aiuta a preservare o ripristinare rapporti tra le parti, essenziali in ambiti come quello della proprietà intellettuale.

Il 3 settembre 2024, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza di rilevanza storica nel caso C-658/23, stabilendo che le **legislazioni nazionali possono rendere obbligatori i tentativi di mediazione**, sia prima che dopo l'avvio di procedimenti giudiziari.

Questa pronuncia rappresenta un passo avanti significativo, soprattutto nei Paesi nei quali la questione della mediazione obbligatoria ha suscitato dibattiti giuridici e politici.

Nel caso di specie, la Corte costituzionale romana aveva dichiarato incostituzionale la sanzione di inammissibilità per gli attori che non partecipavano a sessioni informative obbligatorie di mediazione. Tuttavia, non aveva escluso definitivamente il principio della mediazione obbligatoria. La recente sentenza della CGUE, quindi, non solo riapre la porta a questa pratica, ma la legittima anche nel contesto di una strategia più ampia per garantire l'accesso alla giustizia.

La decisione ha suscitato un forte interesse tra i professionisti del settore, con il Gruppo europeo dei giudici per la mediazione (GEMME) che ha rinnovato la richiesta di reintrodurre la mediazione obbligatoria. Questa spinta riflette una crescente consapevolezza del potenziale della mediazione come strumento efficace nella risoluzione delle controversie, in grado di alleviare il carico sui tribunali e di fornire soluzioni più rapide e soddisfacenti per le parti coinvolte.

Un aspetto cruciale della sentenza è il chiarimento che la Direttiva 2008/52/CE non impedisce agli Stati membri di introdurre obblighi di mediazione, a condizione che tali obblighi rispettino i diritti fondamentali, tra cui quello di accesso alla giustizia. La Corte sottolinea che un tentativo di mediazione può essere imposto attraverso l'opera del legislatore a condizione che le



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

modalità di attuazione siano ragionevoli in termini di costi, sanzioni e tempistiche.

Questo approccio consente alle parti di scegliere volontariamente se proseguire con il processo di mediazione, all'interno di un modello di opt-out che si è dimostrato efficace nel corso degli anni.

Inoltre, ribadisce l'importanza di una relazione equilibrata tra mediazione e procedimento giudiziario, come delineato nell'articolo 1 della direttiva 2008/52, adottata più di 16 anni fa.

In conclusione, la sentenza della CGUE conferma oggi più che mai che anche la nostra professione dovrebbe attrezzarsi con una idonea formazione e relativa pratica per giocare un ruolo centrale nel guidare ed assistere le imprese in procedimenti di ADR, qualificando ulteriormente l'apporto professionale da consulente in proprietà industriale.

Dott. Mauro Delluniversità



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il cosiddetto “OKI test” nelle procedure UDRP

Le **UDRP** (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) sono un meccanismo creato dall'**ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) per risolvere le controversie relative alla registrazione di nomi a dominio. Questa procedura si applica principalmente ai domini generici di primo livello (gTLD) come .com, .net, .org, e ad alcuni domini nazionali che hanno adottato le regole UDRP.

Le decisioni UDRP vengono prese da un **panel di esperti neutrali**, selezionato da enti accreditati dall'ICANN, come il **Centro Arbitrale dell'OMPI**.

I vantaggi delle UDRP includono la loro **rapida attuazione** rispetto ai procedimenti giudiziari tradizionali, la **riduzione dei costi** e la risoluzione internazionale delle dispute. Le decisioni UDRP possono portare al trasferimento, alla cancellazione o alla conferma della proprietà di un dominio.

Le **procedure UDRP** sono utilizzate quando una parte (il ricorrente) ritiene che un nome a dominio, registrato da un'altra parte (il resistente), violi i propri diritti su un marchio registrato. Per avere successo, il ricorrente deve dimostrare tre elementi:

1. **Identità o somiglianza confondibile:** il nome a dominio contestato è identico o confusamente simile a un marchio su cui il ricorrente ha diritti;
2. **Nessun diritto o legittimo interesse in capo al registrante:** il resistente non ha diritti o legittimi interessi in merito al nome a dominio;
3. **Uso in malafede:** il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in malafede, ad esempio per trarre profitto ingannevolmente o per danneggiare la reputazione del marchio.

Rispetto al punto 2, ritengo utile soffermarmi sull'**OkI Data Test** che è uno dei criteri chiave utilizzati nelle procedure UDRP per determinare se un nome a dominio registrato da un rivenditore non autorizzato può essere considerato una legittima offerta di beni o servizi.

Il test prende il nome dalla controversia **OkI Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.** (WIPO Case No. D2001-0903), che ha stabilito quattro requisiti cumulativi:

1. Il rivenditore deve effettivamente offrire i beni o servizi in questione.

2. Il sito deve vendere solo i beni o servizi con il marchio in questione.
3. Il sito deve chiaramente e accuratamente dichiarare il proprio rapporto con il titolare del marchio.
4. Il rivenditore non deve cercare di monopolizzare i nomi a dominio associati al marchio.

Nel **caso WIPO D2023-3842**, Airbus SAS ha contestato il dominio “a320guide.com”, posseduto da Ben Riecken, sostenendo che fosse confondibilmente simile al proprio marchio **A320** e fosse usato per vendere materiali di formazione non autorizzati per piloti. Airbus ha argomentato che il sito associato al dominio non solo creava confusione tra gli utenti, ma era una chiara violazione dei propri diritti di marchio, nonostante la presenza di un disclaimer.

Il **panel** ha però negato la richiesta di trasferimento del dominio contestato, valutando che

- a) l'uso del nome “A320” era fatto in buona fede in quanto il sito vendeva **esclusivamente** materiali di formazione per l'A320 (quindi non utilizzava il segno A320 per promuovere prodotti o servizi di concorrenti di Airbus)
- b) il sito web includeva un disclaimer, anche se facilmente rimovibile, per chiarire l'assenza di affiliazione con Airbus.

Il panel ha quindi stabilito che, sebbene ci fossero dubbi sull'uso del marchio, non vi erano sufficienti prove per considerarlo illegittimo ai sensi delle regole UDRP.

Questo caso rappresenta un'applicazione complessa del test Oki Data, poiché pur trattandosi di una chiara somiglianza tra il nome del dominio e il marchio azionato, il sito soddisfaceva in parte i requisiti del test, consentendo al panel di ritenere legittimo l'uso del dominio in quella specifica circostanza.

Dott. Mauro Delluniversità



The attorney-client privilege: a focus on developments in US jurisprudence

The attorney-client privilege is a fundamental precept of Anglo-American common law. It is intended to encourage full and frank discussion between the counselor and the client by means of completely protecting such communications from revelation to third persons. Privilege questions frequently arise in American patent infringement litigation wherein one or more of the litigants is a non-U.S. entity (though such questions can also arise when dealing with U.S. entities) and the client communications scrutinized are with a counselor that is not a U.S. attorney. More specifically, a court is often called upon to decide whether the privilege should be extended to supposedly advice-related communications involving other than a U.S. attorney. And, indeed, sometimes the privilege is extended to protect these communications - but not always.

The purpose of this article is to explore the bearing of two recent developments on possible extension of the attorney-client privilege in cases where a litigant is trying to prevent disclosure to another party of communications which ostensibly contain legal advice and which involve a non-U.S. attorney, as follows:

- The Court of Appeals for the Federal Circuit - America's chief patent-specialized court - has ruled that the privilege is not nullified by a communication's having been between a client and a counselor who is a non-lawyer, such as a patent agent.
- The Supreme Court of the United States has issued a ruling which in effect: (a) recognizes that, in addition to a communication which focuses solely on seeking or providing legal advice, privilege may attach to a communication which has a "dual purpose" such as also being in furtherance of business matters; but unfortunately (b) leaves in place multiple standards, differing from one lower regional court to another, for assessing whether even a dual purpose communication is sufficiently legally oriented to warrant extending the privilege to it.

Review of General Principles

A preliminary look at the fundamental requirements for establishing the privilege under U.S. law will be helpful. There are four basic elements:

1. The content to be protected must have constituted

an actual communication, i.e., a transmission of information from one individual or entity to another, rather than merely a writing or verbal statement not relating to an exchange between two parties.

2. The communication must have been between a client-individual or -entity and a legal counselor who represented the individual or entity in a capacity tantamount to that of an attorney. If the client-entity is a company or other organization, the communication is from or to an individual (i) controlling, or substantially participating in, the entity's decision-making function or (ii) who needs to know the contents of the communication in order to discharge such individual's job responsibilities. For their part, counselors may be either outside or in-house attorneys or agents, and even non-U.S. practitioners who are admitted in another country, but only insofar as they were functioning in the role of legal advisors.
3. The communication must have been confidential. This can be demonstrated by the existence of a non-disclosure agreement binding the person involved to secrecy outside the limited group of individuals that are permissible initiators or recipients of such communication. And, in the case of attorneys, the confidentiality requirement is also satisfied by the existence of a standing duty (typically, ethical) to hold communications with a client in confidence.
4. The communication must have been for the purpose of seeking or giving legal advice, or otherwise in furtherance of that purpose. To the extent a communication is created or had for a reason other than to seek or provide legal advice, or otherwise facilitate such activity, the contents of the communication are not privileged. If a communication is created or had for a non-legal reason, and then passed to a legal counselor such as an attorney, it is nevertheless not privileged.

As previewed above, this article focuses on an emerging evolution of two of the basic elements required for the application of attorney-client privilege under American law.

Communications Involving Non-U.S. Attorneys

Beyond U.S. attorneys *per se*, U.S. courts have expanded the attorney-client privilege so that it attaches to some communications between a client



and a legal counselor who is not a U.S. attorney. However, not all *non*-attorney counselors fall within the scope of those whose communications are nonetheless subject to the privilege. This begs the question: “What qualifications must be demonstrated by a counselor so that the privilege is not vitiated?”

As mentioned above, U.S. courts have recognized that attorneys from outside the U.S. will qualify as legal counselors whose communications with a client can be protected by the privilege (provided all the other requirements are met). But, U.S. jurisprudence now has been modified to extend the privilege in patent matters to cover communications involving a client and a legal counselor who is not an attorney. That is, the Court of Appeals for the Federal Circuit, the federal court tasked with the responsibility of deciding all appeals in patent infringement litigation, has ruled that patent agents who furnish legal advice concerning patent matters before the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”) can initiate or receive communications which are protected from discovery by another. Thus, in the case of *In re Queen’s University at Kingston*, 820 F.3d 1287 (2016), the Court of Appeals for the Federal Circuit has recognized, “a *patent-agent* [italics supplied] privilege extending to communications with non-attorney patent agents when those agents are acting within the agent’s authorized practice of law before the Patent Office”, i.e., the USPTO. 820 F.3d at 1302.

While not literally addressing non-attorneys other than those authorizedly engaging in the “practice of law before the Patent Office”, the reasoning utilized by the Federal Circuit in the *Queen’s* case gives rise to the notion that under the proper circumstances communications involving non-U.S. non-attorneys may likewise fall within the privilege in U.S. litigation. More specifically, whether the privilege attaches to a particular communication between a legal counselor and a client is determined by application of the relevant law “in the light of reason and experience”, and moreover the law on privilege is not frozen but rather subject to the “evolutionary development of testimonial privileges” by the federal courts, citing “*Jaffee [v. Redmond]*, 518 U.S. [1 at] 8-9 [(1996)] (quoting *Trammel v. United States*, 445 U.S. 40, 47 (1980))”. *Queen’s* at 1295.

Looking to the *Jaffee* case, the *Queen’s* court considered it significant that the *Jaffee* court had found a privilege to exist for a communication between a psychotherapist - a non-attorney - and her patient. In essence, the *Queen’s* court adopted the same standards as applied by the *Jaffee* court when

finding privilege, i.e.: (1) the privilege asserted did not contravene the United States Constitution, any federal law, or rules prescribed by the Supreme Court; (2) the asserted privilege was “rooted in the imperative need for confidence and trust”; (3) the non-attorney involved in the asserted privilege had a “*professional status*”, involving extensive study and testing, and imposing “*ethical obligations*” on the non-attorney’s conduct; and (4) the communication under analysis was “in furtherance of the performance” of activities to which the non-attorney’s qualifications relate. Accordingly, the *Queen’s* case provides a cogent rationale for establishing the privileged nature of a communication between a client and a non-U.S. non-attorney legal counselor, such as a European patent attorney or a non-U.S. patent agent.

More specifically, *Queen’s* suggests the elements of an effective petition for the adoption of new privileges protecting non-attorney patent-related communications with a client, as follows:

- At the threshold, the *Queen’s* court recognized that the federal courts have “the role of acknowledging new privileges” (see p. 1300); therefore, it would not be futile for a party to seek protection under a novel privilege not previously articulated.
- In line with *Queen’s*, emphasis should be placed upon the notion that privilege is viable for a non-attorney involving communication because it is not contrary to the United States Constitution, a federal law, or rules promulgated by the Supreme Court, such as the Federal Rules of Procedure and the Federal Rules of Evidence (Rule 501 of the latter concerns privilege). The *Queen’s* court found that protection of patent-related communications is not contradictory of the Constitution, federal law or the aforementioned Rules. This clears the way for an inquiry as to whether “reason and experience” indicate that other aspects of a communication justify extension of the privilege to it.
- It should also be emphasized that, per *Jaffee* (518 U.S. at 10) the protection of the asserted privilege is “rooted in the imperative need for confidence and trust”. As ruled in *Queen’s*, “the lack of a patent-agent [i.e., non-attorney counselor] privilege would hinder communications between patent agents [i.e., non-attorney counselors] and their clients, undermining the real choice Congress and the Commissioner have concluded clients should have between hiring patent attorneys and hiring non-attorney patent agents [counselors]”, such that the privilege “furthers the same important public interests as that of the



attorney-client privilege”. *Queen’s* at 1300. By analogy, it should be argued based on *Queen’s* that an alternative non-attorney counselor’s patent-related legal advice would undermine the choice between hiring a patent attorney and hiring such non-attorney counselor, with the result that a communication involving the non-attorney counselor warrants protection via privilege.

- Another element of the request for protection should be a demonstration that the non-attorney counselor is a qualified practitioner in a recognized field of expertise which is relevant to the purportedly privileged communication. In this connection, the provision of patent law advice is acknowledged in *Queen’s* to be such a recognized field of expertise. It further needs to be demonstrated that the individual rendering advice has engaged in a course of study and has successfully passed proficiency testing in the relevant field, as well as that such individual is obligated to abide a system of ethics that ensures the maintenance of the communication’s confidentiality (preferably along with the individual’s fidelity and fiduciary responsibility). By way of example, there could arise the need to determine whether a communication between client personnel and a professional representative before the European Patent Office according to art. 134(1) EPC (“EPO representative”) is protected against discovery in a U.S. patent infringement lawsuit even though an EPO representative is not technically an attorney as traditionally conceived in U.S. law. So, it could be argued that the privilege applies because the EPO representative is like a traditional attorney in that (i) he/she has studied and passed the European qualifying examination in accordance with Art. 134(2)(c) EPC, and (ii) is bound by ethical obligations to keep the communication confidential and otherwise act in the client’s best interest in accordance with Art. 1(2) and 2 of the Regulation on discipline for professional representatives. An analogous reasoning could apply *mutatis mutandis* to legal practitioners fulfilling the requirements of art. 134(8) EPC.
- And, lastly, it is vital to establish that the subject matter of the communication sought to be privilege-protected is integral with the carrying out of activities within the scope of tasks which the non-attorney counselor is trained to perform or “which are reasonably necessary and incident” to patent-related endeavors on which the counselor is advising. See *Queen’s* at 1301. This means that if the counselor is advising on patent procurement matters the communication must pertain to

such matters, or if the counselor is advising on patent opinion or patent litigation matters the communication must pertain to those matters. In the event the communication compartmentally addresses principally, or at least partly, content within the acceptable purview then the privilege attaches only to such content (see next section for a discussion of dual-purpose communications).

While non-U.S. non-attorney legal counselor privileges have not broadly been endorsed by U.S. courts in patent matters *yet*, there exists substantial reason to believe the law is trending in such a direction. The *Queen’s* court has already observed “Congress granted the courts the authority to craft federal rules of procedure and evidence, including rules relating to privilege”, and that its members “have the authority to recognize this privilege”. Indeed, that court (on behalf of the Federal Circuit) has expressed the belief that its members “are the ones squarely charged with considering the question”. See *Queen’s* at 1302. On balance, U.S. courts appear ready to entertain the extension of the privilege to non-U.S. non-attorney communications in patent matters which meet the aforementioned standards, and therefore seeking protection of the privilege even though non-U.S. non-attorney legal counselors are involved is an opportunity not to be missed.

Communications Which Have a Dual Purpose

Another “hot” topic in the U.S. courts regarding privilege is the treatment afforded to communications which have both a legal import and business import, i.e., a dual purpose. This may arise when the communication in question involves a legal counselor who wears simultaneously a legal hat and a business hat (typically, in-house counsel), or when the communication is of a mixed nature with content that has applicability to both legal and business communications. In a matter called *In re Grand Jury*, Docket No. 21-1397, 598 U.S. ____ (2023), the Supreme Court of the United States withdrew as improvident its prior consent to discretionary review of a lower appellate court decision leaving in place a lower court decision according protection under the privilege to so-called dual purpose communications.

In re Grand Jury stems from a decision of the Ninth Circuit Court of Appeals (which reviews the proceedings of trial courts in several western states of the U.S.) reported at 23 F.4th 1088 (2022). The Ninth Circuit court was confronted with a litigation in which the government as plaintiff sought disclosure of communications deemed to be of a “dual purpose” nature, communications that defendants claimed



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

were protected against such disclosure by the attorney-client privilege. These were characterized by the court as “communications that implicate both legal and business concerns”. *In re Grand Jury*, 23 F.4th at 1090. Such communications are customarily considered to consist of legal advice and business advice which cannot realistically be disentangled, and thus must be taken as a unit. (This is to be contrasted to a communication which contains discreet portions, wherein one or more of the portions is clearly devoted to legal advice and the other portion(s) to business advice; in that instance, privileged content can presumably be removed from the communication and the non-privileged balance produced in due course.)

The communications in issue were “tax advice”-related, and the government had argued (*inter alia*) that in the tax advice context such dual purpose communications could never be privileged. However, the Ninth Circuit court rejected that argument, instead affirmatively acknowledging precedent to the effect that the attorney-client privilege could apply to legal advice about what to claim on a tax return. Once having confirmed that dual purpose communications can be privileged, the court moved on to an analysis of what test should be utilized to determine whether a dual-purpose communication is protected under the privilege. Preliminarily, the court stated that “the privilege’s interpretation is guided by ‘the principles of the common law ... as interpreted by the courts ... in the light of reason and experience’”, and further observed that under “common law, the attorney-client privilege extends only to communications made ‘for the purpose of facilitating the rendition of professional legal services’”. The court then identified three different standards that have been utilized by various courts as basis for affording privilege-protection: (i) a test keyed to finding that “*the*” primary purpose of the communication privilege was legal services; (ii) alternatively, a test keyed to finding that “*a*” primary purpose of the communication was legal services, such that at least *one* of the predominant purposes was legal services (implicitly conceding that there could be at least one other equally important purpose, not being legal services); and (iii) lastly a test keyed to finding that the sole purpose of the communication was legal services (essentially an abnegation of the dual purpose concept). The Ninth Circuit court endorsed the “the primary purpose” test, left undecided whether to adopt the “a primary purpose” test, and declined to adopt the “sole purpose” test. See *In re Grand Jury*, 23 F.4th at 1092-95.

When the Supreme Court was petitioned to grant discretionary review in respect of the Ninth Circuit’s

decision, it agreed at first. But, after a hearing on the matter, the Supreme Court changed its mind. It neither affirmed nor reversed the Ninth Circuit decision, but simply determined that it would not express an opinion and left the lower court decision in place. It follows that the viability of the “dual purpose” doctrine can be inferred, but the question of whether “the primary purpose” or “a primary purpose” constitutes the proper standard remains open. This state of affairs leads to a number of recommendations:

- Structure counselor/client communications regarding legal services so that they are separate from such communications which relate instead to business or other topics. In this manner, the entire “dual purpose” controversy can be avoided.
- As a fallback strategy, make it a practice to segregate individual communications into one or more parts devoted only to privileged content relating to legal services, and one or more other parts devoted to any and all other matters. In this manner, arguments about whether the subject communication should be disclosed can be side-stepped, through removal (e.g., by redacting) the privileged content and furnishing the rest of the communication.
- In a communication which is hoped to be accorded privileged status, identify within the communication itself what its purpose is, to wit, the securing or provision of legal advice or services, or the facilitation thereof. This can be helpful in persuading a court as to the legal nature of the communication.
- Be sure to keep the communication confidential within a group of appropriate persons, and to document the measures taken to preserve confidentiality.
- Be aware of the regional court circuit where any question of privilege may be adjudicated. Since the test which may be applied by the court in deciding a privilege issue can vary depending on the particular regional circuit, the procedures followed in styling and handling the subject communications should be in alignment with the precedent followed by the courts in that circuit.

Conclusion

Recent developments in the law point to various ways in which courts may well be willing to extend protection under the privilege beyond the conventional ambit. By taking advantage of these developments, a party or other participant in a U.S. litigation can increase the possibility of protecting advice-related content which would otherwise provide to an adverse party valuable proprietary legal opinions, strategy and the



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

like. Continued monitoring of the law's evolution in the areas treated in this article is advisable.

One last point: recall that this treatment is focused on the extent of the privilege in U.S. patent-related contested proceedings. However, questions of the privilege's extent in non-U.S. patent-related contested proceedings also arise. For instance, it is sometimes the case that a litigated U.S. patent has counterpart rights granted in different jurisdictions which are also in litigation. For instance, one should consider proceedings wherein a corresponding European patent or a derivative national patent right is being adjudicated under the provisions of the EPC, UPC or national laws of a "contracting state". In those proceedings, the issue would obversely be whether any privilege available pursuant to the aforementioned provisions can be expanded to encompass communications - especially ones having a U.S. nexus - which involve a non-attorney counselor or which are of a dual-purpose nature. The exploration of that topic would be independent from the preceding discussion of the situation under U.S. law, and would appropriately be the subject of separate treatment.

George Snyder, US Patent Attorney
Dott. Marinella Valle



Predivulgazione: quando non è proprio la fine

Prima o poi capita a tutti i professionisti del settore brevettuale di ritrovarsi a dover gestire un possibile caso di predivulgazione, ovvero la circostanza in cui un inventore divulga l'invenzione prima di depositare la relativa domanda di brevetto e che, di norma, priverebbe la futura domanda del requisito della Novità, pregiudicandone così la concessione.

Come noto, nelle sue varie declinazioni normative nazionali e internazionali il requisito della Novità esprime sempre il concetto che la protezione brevettuale è concedibile a patto che l'invenzione alla data di deposito della relativa domanda di brevetto non faccia già parte dello stato della tecnica, ovvero dell'insieme delle conoscenze che sono state già rese accessibili al pubblico¹.

Normalmente il requisito della Novità è universale, nel senso che non conta in che Paese o lingua la divulgazione sia avvenuta, né i mezzi attraverso i quali essa sia avvenuta²; ciò limita fortemente i margini di manovra per chi cerchi di trovare un rimedio alla divulgazione di un'invenzione fatta anteriormente al deposito della relativa domanda di brevetto.

Esistono tuttavia alcune circostanze e possibilità, discusse qui di seguito, che potrebbero portare il professionista a concludere che una divulgazione dell'invenzione anteriore alla data di deposito della relativa domanda di brevetto "non è proprio la fine".

Un primo aspetto da considerare per il professionista riguarda il "pubblico" destinatario della infelice divulgazione; è infatti ciò che il pubblico conosce e comprende che forma lo stato della tecnica³.

Affinché vi sia divulgazione, e quindi anche predivulgazione, è essenziale che chi viene a

conoscenza dell'invenzione sia quantomeno in grado di comprenderla o di riferirne a terzi (a loro volta in grado di comprenderla)⁴.

È quindi necessario per il professionista determinare se questo requisito del pubblico destinatario della divulgazione sia soddisfatto o meno; se esso può sembrare a prima vista minimo, non è detto tuttavia che in settori molto specialistici e avanzati o in talune circostanze lo stesso possa rivelarsi un filtro non da dare sempre per scontato, specie nel caso di divulgazioni orali: la valutazione della effettiva sussistenza di una divulgazione potrebbe (e dovrebbe) essere infatti diversa se l'inventore descrive l'invenzione a dei colleghi dell'inventore durante un convegno di settore rispetto che a dei suoi parenti ad una cena di famiglia⁵. La natura del pubblico destinatario della divulgazione andrà poi inevitabilmente giudicata anche sotto un altro aspetto: quello della eventuale sussistenza di obblighi di confidenzialità. Anche in presenza di un pubblico in grado di comprendere l'informazione datagli, la presunta predivulgazione potrebbe infatti non configurarsi come tale se tale pubblico è vincolato da obblighi di segretezza.

A tal riguardo, se la presenza di un vincolo di segretezza sembra chiara nel momento in cui c'è una esplicita pattuizione in tal senso (ad esempio derivante da un contratto di lavoro o da un accordo di segretezza) è tuttavia anche possibile che tale vincolo sia implicito e derivi dalla natura del rapporto tra l'inventore e il soggetto terzo che viene a conoscenza dell'invenzione, come ad esempio nel caso di un rapporto cliente-fornitore. Anche in assenza di esplicite pattuizioni la predivulgazione potrebbe essere così scongiurata; il professionista dovrebbe quindi sempre porsi il problema di valutare la natura del rapporto tra

1. Non rileva qui il caso dei cosiddetti diritti anteriori normati ad esempio dall'Art. 46(3) CPI

2. La definizione dei modi attraverso cui la divulgazione avviene è solitamente un insieme aperto, ad esempio: "... mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo" (Art. 46(2) CPI) e "... by means of a written or oral disclosure, by use, or any other way ..." (Art. 54(2) EPC)

3. L'entità del pubblico non è invece un aspetto che sembra poter rilevare, giacché anche solo una persona è considerata un pubblico

4. Posizione pacificamente condivisa sia a livello EPO (Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 2022, sezione I.C.3.3) che nazionale (Trevisan & Cuonzo, Proprietà industriale, intellettuale e IT, 2017, 3.1.4.1; C. Galli - A.M. Gambino, Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale 2011, commento ad Art. 46 CPI, pagina 565)

5. Si veda ad esempio il concetto espresso in T 877/90 r.2.1.6: "Had the oral disclosure taken place before a circle of persons, all of whom were unable to understand its technical teaching, it could be argued that the disclosure had not been made available to the public because the teaching would not have been understood by the audience." proposto anche a livello nazionale sia in giurisprudenza (Trib. Torino 22/02/2007: "... non vi è predivulgazione quando i terzi posti a conoscenza dell'invenzione ... siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o fare attuare da altri l'invenzione") che in dottrina (il concetto di "idoneità oggettiva" discusso in Marchetti - Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, 6a ed., commento ad Art. 46 CPI, pagina 370).



l'inventore e il soggetto terzo e la sussistenza di vincoli impliciti.

Tale valutazione, oltre che a cancellare dallo stato dell'arte la divulgazione effettuata dall'inventore al soggetto sottoposto a obbligo di segretezza, potrebbe inoltre rivelarsi utile a disinnescare, ma solo temporaneamente, una eventuale divulgazione successiva da quest'ultimo effettuata verso un soggetto terzo per il quale non vige alcun obbligo in tal senso con l'inventore. In tal caso infatti la divulgazione abusiva - perché fatta in violazione di un obbligo di segretezza - non sarebbe rilevante per il giudizio di Novità solo se la domanda di brevetto riguardante l'invenzione venisse depositata entro il termine di sei mesi (il caso delle cosiddette divulgazioni non opponibili). È quindi anche essenziale il tempismo del professionista.

E anche se un'invenzione fosse stata divulgata, sarebbe proprio la fine? Non è detto. Esistono infatti alcune ultime "scialuppe di salvataggio" che, in misura differente, potrebbero tornare utili al professionista.

Una prima considerazione da fare riguarda ciò che è stato effettivamente divulgato, al fine di valutare se ci sono dettagli o aspetti essenziali dell'invenzione che si siano "salvati".

A questo riguardo è spesso citato a titolo di esempio il caso del macchinario esposto in fiera, in cui le parti interne (ad esempio il motore) non siano state però mostrate: in tal caso la semplice esposizione del macchinario potrebbe non essere abbastanza affinché il pubblico lo "conosca" nel senso che ne apprenda il funzionamento o la struttura. In una tale circostanza, la predivulgazione verrebbe scongiurata analogamente al caso di un pubblico incapace di comprendere l'invenzione.

Un altro caso che il professionista si potrebbe trovare a gestire è quello di un prodotto messo in commercio anteriormente alla data di deposito della relativa domanda. Anche in questo caso il professionista si dovrebbe domandare se per il pubblico sia anche possibile determinare tutte le caratteristiche del prodotto o perfino riprodurre lo stesso.

È chiaro infatti che solo le informazioni tecniche sul prodotto che siano state effettivamente rese disponibili al pubblico prima della data di deposito debbano essere considerate stato dell'arte e che, di conseguenza, le caratteristiche non analizzabili di tale prodotto restino escluse dallo stato dell'arte anche dopo la commercializzazione di quest'ultimo⁶.

Non sfuggirà al professionista il fatto che ciò che non è entrato a far parte dello stato dell'arte è potenzialmente ancora sfruttabile per la brevettazione - se è dotato dei presupposti - o può comunque ancora avere un valore per l'inventore se protetto come segreto industriale.

A corollario di questo, non sfuggirà nemmeno il fatto che in casi dove la riproducibilità di ciò che è stato divulgato entra in gioco l'onere della prova graverà soprattutto sulla parte che contesta la predivulgazione, che si potrebbe trovare a dover supportare l'obiezione anche a distanza di molto tempo dal deposito della domanda di brevetto, quando il reperimento di campioni e documentazione adeguati sarà più difficile. Il professionista dovrebbe quindi sempre anche fare le debite considerazioni circa l'evanescenza delle prove documentali o il deperimento del campione nel tempo per inquadrare l'eventuale predivulgazione.

Anche in presenza di una invenzione incontestabilmente predivulgata in tutti i suoi aspetti essenziali, il professionista potrà poi considerare l'istituto del cosiddetto "periodo di grazia", ovvero quel lasso di tempo specifico prima del deposito di una domanda di brevetto durante il quale una predivulgazione dell'invenzione fatta dall'inventore non pregiudica la successiva concessione brevetto.

Il periodo di grazia ha una durata che normalmente varia tra i 6 e i 12 mesi e può essere soggetto ad alcune specifiche ulteriori limitazioni da verificare di volta in volta ed è disponibile solo in alcuni Paesi/ convenzioni brevettuali (vedi tabella) non tutti aventi lo stesso peso in termini di protezione brevettuale nei diversi settori della tecnica, ma è pur sempre una possibilità da investigare. Ed anche in questo caso il tempismo del professionista nel delineare una possibile soluzione è essenziale.

6. In tal senso anche la recente opinione preliminare dell'Enlarged Board of Appeal dell'EPO nel rinvio G 1/23



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Paesi e convenzioni brevettuali in cui è disponibile il periodo di grazia**				
6 mesi		12 mesi		
Albania	Azerbaijan	Sri Lanka	Trinidad e Tobago	Vanuatu
Georgia	Bielorussia	Taiwan	USA	Sudafrica*
Kazakhstan	Estonia	Tailandia	Argentina	Botswana
Romania	Eurasia	Anguilla	Bolivia	Djibouti
Federazione Russa	Turchia	Antigua	Brasile	Etiopia
San Marino	Bhutan	Barbados	Cile	Ghana
Transnistria	Cambogia	Canada	Colombia	Kenya
Ucraina	India*	Costa Rica	Equador	Liberia
Indonesia*	Iraq	Dominica	Paraguay	Mauritius
Tajikistan	Giappone	Repubblica Dominicana	Peru	Marocco
Turkmenistan	Giordania	Guatemala	Uruguay	Ruanda
Uzbekistan	Kyrgyzstan	Honduras	Australia	Sao Tome e Principe
Aruba	Malesia	Messico	Nuova Zelanda	Seychelles
ARIPO*	Oman	Nicaragua	Papua Nuova Guinea	Sierra Leone
Angola	Filippine	Panama	Samoa	Uganda
Gambia	Singapore	Saint Vincent e Grenadine	Tonga	Zambia
Lesotho	Corea del Sud			Giamaica*
Namibia				
Nigeria				
Pakistan				

* specifiche ulteriori limitazioni ** informazioni da *Manual for the Handling of Applications for Patents, Designs and Trademarks Throughout the World, Wolters Kluwer, estratte a Marzo 2024*

Pertanto, anche una circostanza così ostica come una predivulgazione non necessariamente porta ad una integrale perdita del diritto per l'inventore; attraverso una attenta valutazione delle specificità del caso sottopostogli il professionista potrebbe delineare una o più azioni per mitigarne le conseguenze. Non è quindi sempre detto che una predivulgazione sia proprio la fine ...

Dott. Gian Tomaso Masala



Domande di marchio internazionale con designazione Brasile: conseguenze della mancata notifica delle opposizioni di terzi dall'Istituto Nazionale della Proprietà Intellettuale Brasiliano all'OMPI

Il Protocollo di Madrid è entrato in vigore in Brasile cinque anni fa, nell'ottobre 2019, e anche dopo tanto tempo, alcuni aspetti generano ancora dubbi ed insicurezza tra i proprietari delle designazioni brasiliane di marchio Internazionale.

Lo scopo di questo articolo è di affrontare alcuni aspetti che dovrebbero essere considerati in relazione alle opposizioni presentate da terzi contro una designazione brasiliana.

In Brasile, gli Esaminatori dei Marchi seguono le linee guida stabilite nel Manuale dei Marchi redatto dall'Istituto Nazionale della Proprietà Intellettuale (INPI), l'Ufficio Brevetti e Marchi Brasiliano, che consolida le direttive e le procedure esistenti, per l'esame dei marchi nonché le istruzioni per la presentazione delle domande di marchio e il monitoraggio delle domande/registrazioni, fungendo così da riferimento per gli Esaminatori, i mandatari, gli avvocati e gli utenti in generale. Il citato Manuale dei Marchi contiene un capitolo relativo alle domande internazionali che designano il Brasile, le cosiddette "designazioni brasiliane".

In questo capitolo specifico, l'Ufficio Brevetti dichiara espressamente quanto segue:

“È importante notare che la notifica dell'esistenza di un'opposizione contro una designazione brasiliana sarà pubblicata esclusivamente nel Bollettino Ufficiale locale (RPI) e nessuna comunicazione sarà inviata al titolare della registrazione internazionale tramite l'Ufficio Internazionale dell'OMPI. Pertanto, si raccomanda al titolare della registrazione internazionale di monitorare le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale locale al fine di essere informato di eventuali opposizioni e presentare eventualmente una replica a tali opposizioni”.

È importante menzionare che, ad eccezione delle opposizioni, tutti gli altri sviluppi che si verificano in relazione alle designazioni brasiliane vengono notificati dall'Ufficio Brevetti e Marchi brasiliano

all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

Ogni volta che viene presentata un'opposizione, sia contro una domanda nazionale che contro una designazione brasiliana, l'Ufficio Brevetti brasiliano pubblica una notifica nel Bollettino Ufficiale locale, informando della presentazione dell'opposizione.

Una volta avvenuta la pubblicazione menzionata, il richiedente ha un termine di 60 (sessanta) giorni per replicare all'opposizione. Qualora non si costituisse nel procedimento di opposizione, la stessa proseguirebbe comunque il suo iter. Se l'opposizione viene ritenuta fondata, l'Ufficio Brasiliano Brevetti e Marchi emetterà un rifiuto provvisorio alla registrazione del marchio.

Se, invece, la Richiedente presenta delle argomentazioni in risposta all'opposizione, le stesse saranno valutate dall'Ufficio.

Durante l'esame del marchio da parte dell'Ufficio, l'Esaminatore considera la registrabilità intrinseca del segno, le argomentazioni presentate nelle opposizioni e nelle risposte alle opposizioni, nonché effettua una ricerca di anteriorità di marchi precedentemente depositati e registrati da terzi che, a suo parere, sono confondibili con il marchio richiesto. Una volta concluso l'esame, l'Esaminatore decide se l'opposizione è accolta o respinta. A questo punto vale la pena fare una osservazione che spesso genera dubbi: non esiste una pubblicazione specifica nel Bollettino Ufficiale che informi espressamente dell'esito dell'opposizione.

Se l'opposizione è accolta, l'Ufficio Brevetti e Marchi pubblica il rifiuto/rigetto della domanda indicando i motivi di rifiuto/rigetto.

Se l'opposizione è respinta, il marchio sarà pubblicato ai fini del pagamento della tassa di registrazione nel Bollettino Ufficiale locale.

E cosa succede se le argomentazioni dell'opponente (i) non si basano su un marchio registrato, ma piuttosto



su una domanda di marchio; o (ii) su un marchio registrato che è oggetto di un procedimento di nullità amministrativa, un procedimento di decadenza o è oggetto di un procedimento giudiziale, e l'opposizione viene accettata? In queste circostanze, l'Ufficio Brevetti generalmente pubblica un avviso che informa che l'esame della domanda viene sospeso fino al momento in cui viene resa una decisione definitiva in relazione al diritto anteriore.

Va da sé che la presentazione di una replica all'opposizione, sebbene non obbligatoria, è consigliabile perché è l'unica possibilità per confutare le argomentazioni dell'opponente e tentare di ottenere la registrazione del marchio. Perdere l'opportunità di presentarla può comportare non solo un ulteriore ritardo nella *prosecution* della Designazione brasiliana, ma anche altre conseguenze indesiderabili.

Tenendo conto che le opposizioni presentate contro le designazioni brasiliane non vengono notificate al WIPO o al titolare del marchio, è essenziale avere un mandatario/avvocato che monitori le designazioni brasiliane di marchio Internazionale, informi il suo titolare o il suo rappresentante e, su loro istruzioni, replichi all'opposizione. Il termine per la replica all'opposizione è di 60 giorni dalla data di pubblicazione. Tale termine è improrogabile.

Poiché non è raro che l'Ufficio Brevetti e Marchi Brasiliano emetta decisioni discutibili in merito alle opposizioni, sia a causa della mancanza di esperienza da parte degli esaminatori sia a causa di un'analisi inadeguata dell'opposizione, è senz'altro consigliabile costituirsi nel procedimento di opposizione.

La mancata presentazione di una risposta all'opposizione, che aumenta le *chance* che l'opposizione possa essere ritenuta fondata, combinata con il rischio di un esame inadeguato del caso, può portare al rifiuto di una designazione brasiliana.

Nel caso in cui la designazione brasiliana di marchio Internazionale non venga definitivamente concessa a causa di una decisione sfavorevole dell'Ufficio Brevetti e Marchi Brasiliano, il titolare del marchio ha un termine di sessanta giorni per presentare ricorso avverso la decisione sfavorevole.

La decisione relativa all'opposizione è l'unico documento nella procedura di opposizione che viene notificato dall'INPI al WIPO.

È opportuno menzionare che la mancanza di risposta all'opposizione può essere interpretata in futuro, se viene avviato un procedimento di nullità amministrativa contro la registrazione, come mancanza di interesse nel marchio e/o come implicito riconoscimento da parte del Richiedente della validità delle argomentazioni dell'opponente.

La stessa interpretazione menzionata al punto precedente può essere adottata dai giudici brasiliani, nel caso in cui la designazione brasiliana venga contestata davanti ai tribunali.

La mancata risposta ad un'opposizione in passato può portare il giudice a decidere che il titolare del marchio non è stato diligente nel difendere il marchio e che concorda sul fatto che le argomentazioni dell'opponente (attore nell'azione giudiziaria) erano valide.

In aggiunta, mentre il "contenzioso amministrativo" davanti all'Ufficio Marchi non comporta il pagamento di danni all'altra parte, questo non è il caso davanti ai tribunali brasiliani. Pertanto, a seconda delle circostanze, la mancata presentazione di una risposta all'opposizione davanti all'Ufficio Marchi, in passato, può alla fine portare il giudice a decidere l'azione giudiziaria in favore dell'attore con eventuale decisione sul risarcimento del danno.

Alla luce di quanto sopra, al fine di essere sicuri e garantire che i titolari delle designazioni brasiliane non perdano l'opportunità di rispondere alle opposizioni, è essenziale monitorare le designazioni brasiliane attraverso un corrispondente locale.

Avv. Patricia Aragão Lusoli



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Post-Registration Audits and Beyond: U.S. Trademark Practice In the wake of the Trademark Modernization Act

Over the past several years, the United State Patent and Trademark Office (USPTO) has implemented the changes that were codified by the Trademark Modernization Act (TMA) of December 2020¹. The TMA implemented in significant changes to the existing Trademark Law in the United States. These changes empower trademark owners by providing new tools to defend their rights and combat fraudulent practices. Additionally, the TMA aims to remove unused registrations from the United States Patent and Trademark Office's Register.

Building on Existing Initiatives

The TMA builds upon the USPTO's ongoing Register Protection Initiatives, which started with the Post Registration Audit launched in 2017. Since then, the Office has:

- updated its specimen guidance in 2019;
- implemented the US counsel rule in 2019; and
- established the account login in functionality also in 2019.

New Procedures Introduced by the TMA

The TMA introduced three distinctly new procedures:

Codification of the Letter of Protest: Section 3 of the TMA amended *Section 1 of the Trademark Act of 1946*², giving more weight to the Letters of Protest. Now, the Examining Attorney must consider the evidence provided with a Letter of Protest when examining trademark applications³.

New Procedures for Non-Use Cancellations: The USPTO also implemented two new procedures for cancelling registrations for non-use:

- **Expungement proceedings:** This allows a petitioner to challenge a third party registration that has never been used in commerce for some or all the goods or services for which it is registered.
- **Re-Examination Proceedings:** This allows a petitioner to challenge a registration that was not actually used at the time that use was claimed.

The TMA Section 5 amended Section 16 of the *Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1066)*.

Flexible Response Periods: The TMA amended Section 12(b) of the Trademark Act of 1946 (*15 U.S.C. 1062(b)*) to provide for flexible response periods. The response time for national applications was shortened to 3 months while the response time for designations under the Madrid Protocol remained unchanged. This flexibility allows the USPTO to set shorter response times for Office Action responses, but it also resulted in the creation of an additional fee item: extension of to file a response to an office action.

The Office made additional changes to the rules of attorney recognition and added a new non-use ground for cancellations before the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) under section 14 of the Act.

Finally, the Office implemented several procedural changes concerning estoppel and co-pending proceedings, suspension of proceedings, court orders concerning registrations.

Recent USPTO Actions / Notices of Proposed Rulemaking (NPRM)

In May 2024, the USPTO published the updated Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP).⁴ This update incorporates relevant precedential decisions and final rules issued since the November 2023 TMEP revision. It also clarifies or memorializes existing procedures in certain areas, including electronic signatures, citation of decisions, and internet evidence.

In July of 2024 the UPTO issued a proposal not to make planned changes to post-registration response deadlines. The Trademark Modernization Act provided the USPTO with the authority to establish new response periods and extensions in the examination of post-registration filings. The Office was concerned that that a significant portion of trademark owners

1. See H.R.6196

2. See 15 U.S.C. 1051

3. See 37 CFR § 2.149

4. See <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current>



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

would not be subject to the shortened response period. Additionally, the Office believed that the new deadlines could confuse registrants and lead them to file unnecessary extension requests. Consequently, the Office considered that any potential benefit from the shortened response periods to minimal, while potential confusion is likely. The public comment period just concluded on August 19, 2024.

Further, in March 2024, the Office published a Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) to make changes to the fee structure for the fiscal year 2025. Based on a biennial review of fees, costs, and revenues that began in fiscal year (FY) 2021, the USPTO concluded that fee adjustments are necessary to provide the agency with sufficient financial resources to facilitate the effective administration of the U.S. trademark system, including implementing the Strategic Plan.⁵

The USPTO proposes to set and adjust 31 trademark fees, including the introduction of 12 new fees. The Office also proposes discontinuing 6 fees. Under the proposed fee schedule in this NPRM, the routine fees to obtain and maintain a trademark registration (e.g., application filing, intent-to-use/use (ITU) filings, and post-registration maintenance fees) will increase relative to the current fee schedule, in order to ensure financial sustainability and provide for improvements needed relative to trademark filings and registration.⁶

Post Registration Audit / §8 (§71) affidavits

Among all the TMA related changes, the Post Registration Audit appears to have the most significant impact on our clients across the board.

The USPTO requires an applicant to identify in their application the goods and services with which they use, or intent to use, the trademark in U.S. commerce. Applicants, however, are not obliged to submit provide a specimen of use for every listed good or service, and the examining attorneys are not required to verify use on all items. Consequently, many registrations on the US Register encompass an inflated scope of goods or services.

The Post Registration Audit aims to rectify that issue. The USPTO randomly audits registrations with §8 (§71) affidavits or declarations which cover more than one good or service per class under **37 C.F.R §2.161(b)**.⁷

It is the USPTO's goal to promote the accuracy and integrity of the trademark register and preserve the register as a reliable reflection of marks in use in commerce.

If a §8 affidavit or declaration is selected for **audit**, the USPTO will require proof of use for goods and/or services in addition to those supported by the required specimen(s) showing current use of the registered mark in commerce.⁸ The trademark owner or their representative will receive an office action from an audit examiner, usually identifying two additional goods or services for each audited class. The office action will also identify any issues with the declaration, if necessary.

Should the trademark owner not be in the position to provide suitable additional specimens they must delete all goods and/or services for which proof of use cannot be provided from the registration. In addition, for each submission in which an owner deletes goods and/or services from the registration after filing the §8, (§71) affidavit or declaration, whether in connection with an **audit** or not, the USPTO will assess a per-class fee for deletion.⁹

The Post Registration Audit program in numbers to date¹⁰:

Type of action	Nov 2017 - Dec 2023
First office actions issued	29,022
Registrations with a response deleting goods/services/classes	49.53%
Total registration cancellations	3,883

The Post Registration Audit does not change the current USPTO practice on specimens submission. As usual, a trademark owner only needs to submit one specimen per class to meet the statutory requirements for the necessary §8, (§71) submission. It is a lot easier and less time consuming merely to submit that one specimen to satisfy the maintenance requirement.

5. See <https://www.uspto.gov/StrategicPlan>

6. More details on the proposed fee changes can be reviewed here: [Fee Setting and Adjusting | USPTO](#)

7. See TMEP §1604.22 and §1613.22.

8. See 37 C.F.R. §§2.76, 2.88, 2.160.

9. See 37 C.F.R §§2.6(a)(12)(iii), (iv), 2.161(c).

10. See <https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program-statistics>.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Proof of use is evidence that clearly shows how you are using your mark in commerce on the identified goods or in connection with the services in your registration.

Examples for goods:

- Photographs that show the mark on a tag or label affixed to the goods
- Hangtags or labels with the mark and the generic name of the actual goods on the tag or label and informational matter that typically appears on a tag or label in use in commerce for these types of goods
- Screenshots of webpages with the URL and access or print date that show the mark being used in connection with the goods at their point of sale
- Photographs of the mark on packaging where the goods are visible through the packaging
- Photographs of the mark on packaging where the packaging identifies the generic name of the goods included in the package.

Examples for services:

- Copies of brochures or flyers where the mark is used in advertising the services
- Photographs of the mark on retail store or restaurant signage
- Photographs of the mark on service vehicles
- Screenshots of webpages with the URL and access or print date where the mark is used in the actual sale or advertising of the services.

Digitally created or altered and mockup proof of use is not acceptable as proof of use.¹¹

If a trademark owner cannot provide proof of use of the audited goods or services, their response must delete all goods or services for which the owner cannot provide proof of use. It is important to note that the deletion should concern not just the ones that were selected for audit.

If the owner's response deletes only the audited items and other goods or services remain in the audited class(es) for which acceptable proof of use has yet to be provided, the Office can and may issue a second office action requiring proof of use for all of the remaining items in each audited class for which proof of use had not been provided.

Avoid Post-Registration Audits: Best Practices for Trademark Owners

It is challenging to completely avoid a Post Registration Audit, so how can a trademark owner best prepare for

these potential reviews?

Prepare Evidence of Use: When filing renewals, be ready to provide evidence of use for all goods and services listed on your registration. While it is often more cost effective, efficient and timely to submit just one specimen per class initially, maintaining records of specimens for all goods and services is crucial and will provide you with the necessary foundation to address a possible audit. The USPTO's audit practice has given the aspect of trademark use a new urgency but will ultimately strengthen a Registrant's position for future filings or unexpected inter partes proceedings.

Consider Excluding Unnecessary Goods and Services: Carefully review the scope of your trademark and consider excluding unnecessary items. This can simplify the registration and renewal process and potentially reduce the risk of an audit. This aspect should be discussed particularly before filing a national application in the US as the scope of a trademark impacts also the examination process and not only maintenance filings. It is also an important aspect to discuss before filing designations under the Madrid System.

File applications with a reasonable scope: If a registration covers a small number of goods and services, and the specimens of use for all the goods or services are readily available, then there is a potential benefit in filing them all with the initial Section 8 or 71 declaration. Doing so will very probably avoid a use audit office action, even if the registration is initially selected at random for audit.

Understand the Potential Implications: While it's unclear how a successful audit might impact fraud allegations, it's essential to take these requests seriously. Failing to support an affidavit of continued use during an audit could potentially be used by a third party to support a fraud claim.

Additional Considerations:

It stems from the above that seeking guidance from a qualified trademark attorney and staying updated on USPTO policies and procedures can help navigating the complexities of the Post-Registration Audit process and ensuring that the necessary steps are taken to protect a trademark, to anticipate potential requirements and to adjust strategies accordingly.

R. Peter Spies, L. L. M., US Trademark Attorney and Lawyer (MI)

11. See <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Exam%20Guide%202003-19.pdf>



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

La registrazione di marchi recanti la denominazione “MILANO”: un regolamento fuori dal Comune?

Con la Determinazione dirigenziale n. 3950 del 17 maggio 2024, il Comune di Milano ha approvato i documenti attuativi del “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione “Milano””.

Tale Regolamento fu annunciato e comunicato alla stampa ad inizio anno, per poi essere formalmente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23 aprile 2024.

Materialmente viene assegnata alla Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni (SUAP) la “competenza relativa al “Rilascio delle autorizzazioni per la Registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione “Milano”, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 30/2005”.

Il riferimento diretto al Codice della Proprietà Industriale crea alcuni dubbi interpretativi.

Come ben sanno i colleghi “marchisti”, l’art. 10 CPI, comma 1 prevede che:

“Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico inclusi i segni riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione”.

Il riferimento a “i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani” rappresenta una recente¹ specificazione rispetto alla dicitura più generica contenuta nella previgente “legge marchi” (R.D. 21/06/1942, n. 929, come modificato dal D.Lgs. 4.12.1992, n. 480), poi transitata senza variazioni nel testo originario del CPI, e a quella presente nel Regolamento sul marchio dell’Unione europea (REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017), normative che rispettivamente escludono dalla registrazione in assenza dell’autorizzazione dell’autorità competente “i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico” e “i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare”.

L’introduzione di un riferimento diretto ai “nomi [di Stati e] di enti pubblici territoriali italiani” nell’art. 10 CPI determina una esigenza di coordinamento a livello interpretativo con il successivo art. 19, comma 3 CPI, ai sensi del quale: *“anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio”.*

Infine, l’art. 114 della Costituzione dispone che: *“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. (...)”.*

Si può quindi convenire in merito al fatto che:

- a) i “nomi di enti pubblici territoriali italiani” citati nell’art. 10 CPI siano i nomi di comuni, province e città metropolitane; e
- b) l’ipotesi disciplinata sia quella in cui il marchio domandato corrisponda al o contenga il nome di uno Stato o di un ente pubblico territoriale italiano.

Stante il riferimento diretto all’art. 10 CPI, sembrerebbe quindi che il Comune di Milano abbia “semplicemente” affidato al SUAP la competenza per il rilascio di autorizzazioni per la registrazione come marchio d’impresa del nome dell’ente pubblico territoriale “Comune di Milano”. Da questo punto di vista, gli operatori del settore non possono che accogliere favorevolmente la norma, in quanto spesso si rivela complicata anche la sola individuazione del soggetto preposto all’esame ed alla concessione di autorizzazioni ai sensi dell’art. 10 CPI. Ora invece chiunque volesse registrare un marchio recante la denominazione “Milano” sa precisamente a quale autorità amministrativa rivolgere la propria richiesta di autorizzazione.

Tuttavia, sia il Regolamento approvato ad aprile, sia la successiva Determinazione dirigenziale di maggio dicono altro, disciplinando espressamente il “rilascio delle autorizzazioni per la Registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione “Milano””.

Questo determina due quesiti.

1. Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Da un lato, mentre il CPI condiziona al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente la registrazione di marchi che corrispondono a ("non possono costituire") nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, il Comune di Milano sembra voler imporre una propria autorizzazione per la registrazione di marchi che contengono ("recanti") la denominazione "Milano".

Non vi è infatti dubbio che il participio "recanti" debba intendersi come "contenenti", poiché:

- a) nella Determinazione dirigenziale n. 3950 si scrive espressamente di "inserimento della denominazione "Milano" nel marchio d'impresa di cui alla domanda di registrazione depositata"; e
- b) nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 si scrive espressamente che l'autorizzazione è necessaria per la registrazione della denominazione "Milano" "in qualsiasi forma e modalità venga espressa, da sola e/o in combinazione con altri termini".

Dall'altro lato, secondo la maggior parte degli interpreti l'ente pubblico territoriale che, ai sensi dell'art. 10 CPI, avrebbe il potere di rilasciare (o negare) una autorizzazione alla registrazione di marchi corrispondenti a / recanti il loro "nome" è propriamente il "Comune di Milano". Il nome "Milano" è invece un toponimo, ovvero il nome proprio di un luogo.

Il Regolamento in commento, pertanto, potrebbe eccedere l'ambito operativo previsto dall'art. 10 CPI, che pur viene espressamente richiamato, poiché condiziona all'approvazione del SUAP non solo la registrazione di marchi che corrispondono al nome dell'ente pubblico territoriale "Comune di Milano" ma che semplicemente contengono il termine "Milano".

Ancora, da un punto di vista sistematico, l'art. 10 è perfettamente coerente con l'impianto del Codice della Proprietà Industriale in quanto prevede una ragionevolissima eccezione alla regola generale secondo la quale è assolutamente possibile registrare come marchio un segno che contiene un elemento descrittivo della provenienza geografica dei prodotti o dei servizi rivendicati.

L'art. 13 CPI dispone infatti che: "*non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare (...) b) quelli costituiti esclusivamente (...) da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare (...) la provenienza geografica*".

Ne consegue inevitabilmente l'interpretazione secondo la quale possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni dotati di carattere distintivo

che comprendano anche indicazioni descrittive della provenienza geografica dei prodotti o servizi rivendicati.

Coerentemente con tale interpretazione, l'UIBM ma ha mai negato la registrazione di marchi contenenti riferimenti puramente descrittivi alla città di Milano. Si pensi, a mero titolo di esempio, ai noti marchi FERNET BRANCA MILANO, F.LLI RAMAZZOTTI MILANO, PUPA MILANO, BIFFI MILANO, ALFA-ROMEO MILANO, ecc..

Si aggiunga poi che Milano è il nome di una città ma non solo. Infatti, Milano è anche un cognome molto diffuso in Italia, soprattutto in Lombardia, Piemonte e Campania. Ci si chiede come dovrà comportarsi lo "sfortunato" portatore del cognome "Milano" nel momento in cui decidesse di depositare una domanda di registrazione del proprio nome come marchio.

Si pensi ad esempio al marchio "BARATTI & MILANO", già registrato in Unione europea con il n. 008679219 per prodotti delle classi 29, 30, 31 a nome della società Baratti & Milano S.r.l. di Bra, oppure al marchio "ANDREA MILANO", registrato in Unione europea con il n. 018307153 per prodotti a nome della società Acetificio Andrea Milano s.r.l. di Napoli.

Nel momento in cui detti marchi dovessero, per una qualunque ragione, essere domandati anche in Italia, le richiedenti si troverebbero oggi a dover ottenere specifica autorizzazione al SUAP, spiegando "*le motivazioni e l'interesse, insito nella richiesta di registrazione del marchio recante la denominazione "Milano" e l'effettivo collegamento con il territorio e con i valori cittadini, l'idoneità a veicolare un'immagine positiva della città di Milano*". Si tratterebbe evidentemente di una richiesta di motivazione curiosa per società che hanno sede rispettivamente in Bra e Napoli.

Quanto sopra fa emergere una differenza di trattamento che l'UIBM (o meglio, il Comune di Milano) e l'EU IPO riservano ai richiedenti marchi "recanti la denominazione Milano", visto che al momento risultano registrati ed amministrativamente validi quasi 1000 marchi (precisamente 988) dell'Unione europea contenenti il termine "Milano", tra i quali ad esempio: BREIL MILANO, COLUSSI MILANO, PRADA MILANO, POMELLATO MILANO, ecc..

L'ultimo dubbio è di ordine pratico.

Il meccanismo previsto dall'art. 10 CPI, decisamente rodato, prevede che l'UIBM rifiuti d'ufficio domande di registrazione di marchio contenenti "*nomi di enti pubblici territoriali italiani (...) a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione*". Ci si chiede tuttavia cosa accadrebbe nel momento



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

in cui l'UIBM, applicando alla lettera il citato art. 10 CPI, ammettesse a pubblicazione un marchio "recante la denominazione Milano" ma che non corrisponde a "nomi di enti pubblici territoriali italiani".

Di certo il Comune di Milano non potrebbe proporre una opposizione, dal momento che la violazione dell'art. 10 CPI non rientra tra i possibili fondamenti di una opposizione (art. 176, comma 5 CPI).

Sarebbe invece ipotizzabile il deposito di una domanda di nullità ai sensi dell'art. 184-ter CPI, poiché la norma elenca tra i "soggetti legittimati" anche "qualunque interessato" "nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell'articolo 184-bis", norma secondo la quale: *"la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi: a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1 (...)"*. Questo naturalmente ammesso e non concesso che il Comune di Milano riesca a dimostrare che l'UIBM non avrebbe dovuto registrare un marchio "recante la denominazione Milano" senza riferimenti diretti al nome dell'ente pubblico territoriale, ovvero al Comune. Infine, il Regolamento del 23 aprile 2024 prevede all'art. 7 che *"l'autorizzazione ha durata decennale al pari della registrazione del marchio d'impresa decorrenti dalla data di deposito della domanda"* e che *"decorso il periodo di durata decennale, l'Autorizzazione potrà essere rinnovata, previa presentazione di idonea richiesta da parte del soggetto richiedente, nel rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento"*.

Anche ipotizzando che l'autorizzazione sia effettivamente compatibile con l'art. 10 CPI, si nota che l'UIBM in sede di esame della domanda ha il dovere di negare la registrazione di marchi contenenti "nomi di enti pubblici territoriali italiani" in assenza della suddetta autorizzazione ma una volta concessa la privativa nessuna ulteriore verifica è richiesta all'Ufficio in sede di rinnovo. In altri termini, nessuno avviserà il Comune di Milano nel caso in cui venisse presentata una domanda di rinnovo di un marchio "recante la denominazione Milano" in assenza del rinnovo dell'autorizzazione da parte del SUAP.

In conclusione, per i motivi sopra esposti, sembrano esserci dubbi di compatibilità tra il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione "Milano"" del Comune di Milano e l'art. 10 del Codice della Proprietà Industriale. Quand'anche sussistesse compatibilità, il Comune di Milano sarebbe gravato di un triplice onere: a) di esame delle richieste di autorizzazione; b) di monitoraggio delle domande di registrazione e di rinnovo depositate presso l'UIBM; c) di contrasto delle violazioni mediante deposito di apposite istanze di nullità ai sensi dell'art. 184-bis CPI.

Si auspica pertanto che il Comune di Milano affini il Regolamento e chiarisca i punti ambigui.

Dott. Alessio Canova



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Resoconti gruppi di studio

IL GRUPPO ADR

L'Università di Pisa ha contattato l'ordine nella persona della dott.ssa Rotundo chiedendo la disponibilità dell'ordine a tenere una lezione all'Università di Pisa, facoltà di giurisprudenza, avente ad oggetto una simulazione di mediazione. La lezione di simulazione di una mediazione in materia brevettuale è stata tenuta in data 7 novembre 2023 da Marianna Colella, Giovanna Del Bene Alessio Canova, Carmela Rotundo membri del gruppo ADR oltre che dagli iscritti Giancarlo Reposio ed Adelio Vanosi.

Inoltre, il Gruppo ADR ha organizzato nell'ultimo anno i seguenti webinar:

- Il 28 novembre 2023 si è tenuto il webinar dal titolo *“Aggiornamenti in tema di ADR: Digital Services Act e Mediazione”*. Il seminario è stato moderato da Carmela Rotundo e vi hanno partecipato in qualità di relatrici, Giovanna Del Bene e Cristina Bianchi, Membri del Gruppo. Inoltre, sono intervenuti il Prof. Martin Husovec, la Prof. Francesca Locatelli e l'avv. Marta Simoni.
- In data 30 gennaio 2024 si è svolto il webinar dal titolo *“News & Trends nella Mediazione nell'IP”*. Il seminario è stato tenuto da Carmela Rotundo insieme a Cristina Bianchi ed Ilaria Gallo, Membri del Gruppo, ed all'Avv. Gabriele Cartella.
- Il 17 settembre 2024 si è svolto il webinar dal titolo *“La mediazione e la risoluzione alternativa delle controversie - Una scelta istituzionale per agevolare la competitività delle aziende in un contesto europeo”* co-organizzato con i Gruppi Valorizzazione della Professione e Design. L'evento è stato coordinato da Mauro Dell'Università, Membro del Gruppo ADR e sono intervenuti la Consigliera dell'Ordine e Referente del Gruppo ADR, Carmela Rotundo, il Consigliere e Referente del Gruppo Design, Salvatore Antonio Leone e la Vice Presidente dell'Ordine e Referente del Gruppo Valorizzazione della Professione Marcella Florio. I relatori sono stati Mauro Bronzini, Membro del Gruppo ADR, l'Avv. Cinzia Negro dell'EU IPO, Carlo Bogna, Membro del Gruppo Design, e Michele De Giorgi, Membro del Gruppo Valorizzazione della Professione.

Infine, è in programma l'organizzazione di un ulteriore seminario sul tema delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio, che si terrà il 26 novembre 2024.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

IL GRUPPO BREVETTI-UPC

Nelle riunioni, sostanzialmente mensili con sospensione ad agosto, si sono discussi ed analizzati vari temi, tra i quali, in particolare, DDL Made in Italy, Voucher 3I, auspicabili modifiche alla normativa ed alle procedure adottate dall'UIBM, sanzioni decise dalla Commissione Europea contro la Fed. Russa relative ai diritti IP di cittadini o residenti nella Fed. Russa.

Inoltre, è stata preparata una posizione dell'Ordine sulla proposta di *amendments* alle *Rules of Procedure* della *Board of Appeal* dell'EPO; posizione approvata dal Consiglio ed inviata all'EPO nel settembre 2023.

Il consigliere referente Ing. Scilletta e le coordinatrici del gruppo Ingg. Papa e Vittorangeli hanno coadiuvato il Presidente del Consiglio in occasione di alcuni incontri istituzionali.

Sono stati preparati i seguenti webinar:

- WEBINAR 28 aprile 2023 - *Il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC). Natura, caratteristiche, giurisdizione, competenza ed enforcement delle sentenze: generalità e considerazioni legali*
- WEBINAR 9 maggio 2023 - *Il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC). Natura, caratteristiche, giurisdizione, competenza ed enforcement delle sentenze: generalità e considerazioni legali - Il parte*
- WEBINAR 25 maggio 2023 - *I provvedimenti cautelari nel Tribunale Unificato dei Brevetti e confronto con le procedure nazionali*
- WEBINAR 27 giugno 2023 - *La Protective Letter per evitare provvedimenti cautelari*
- WEBINAR 28 settembre 2023 - *Limitation procedures in major European jurisdictions*
- WEBINAR 22 febbraio 2024 - *Le procedure di limitazione nella giurisdizione Italiana e del Tribunale Unificato dei Brevetti*
- WEBINAR 27 febbraio 2024 - *Proprietà Intellettuale: gestire i rischi e cogliere le opportunità, alla luce degli sviluppi recenti*
- WEBINAR 6 marzo 2024 - *I found a problematic us claim of a competitor. what should I do?*
- WEBINAR 3 ottobre 2024 - *Case Law EPO - Interpretazione delle rivendicazioni*

È in preparazione un webinar sulla giurisprudenza dell'UPC, che si terrà ad inizio 2025.

Nello stesso periodo, sono stati organizzati tre webinar di base, condotti fino a maggio 2024, principalmente rivolti ai tirocinanti, tre seminari per i tirocinanti che hanno trattato in particolare aspetti redazionali e procedurali generali di una domanda di brevetto, valutazioni di interferenza, e *claim drafting* per invenzioni chimico-farmaceutiche ed invenzioni implementate tramite computer.

A nome dell'Ordine, il consigliere referente, Ing. Scilletta, e la coordinatrice Ing. Papa, hanno partecipato ai seguenti eventi:

- Milano, 27 aprile 2023 - *Il nuovo sistema del brevetto unitario: pronti a partire*
- Milano, 1 luglio 2024 - *il Tribunale Unificato dei Brevetti e il sistema Italia*
- ACCADEMIA UIBM, 18 luglio 2024 - *Primi risultati e valutazioni tecniche ad un anno dall'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario*
- *Convegno in presenza ed online presso i locali dei gruppi parlamentari, 15 aprile 2024 - PATENT LITIGATION IN EUROPE*

Su richiesta del Politecnico di Milano, il gruppo ha delegato l'Ing Pizzoli a svolgere, assieme al Consigliere Ing. Faggioni, una lezione sul ruolo del Consulente PI.

Il Gruppo CFB = CHIMICO; FARMA; BIOTECH

L'attività per l'anno 2024 ha compreso un seminario, condotto all'inizio di giugno da uno dei membri del Gruppo sulle dispute brevettuali in corso aventi per oggetto i vaccini a mRNA per il Covid-19. In questo modo il Gruppo ha voluto riprendere l'evoluzione di un tema che ha appassionato tutti fino a non molto tempo fa.

Il programma delle attività prevede in ottobre un seminario organizzato dall'EPO su proposta del Gruppo CFB, dedicato a illustrare nel dettaglio come vengono assegnate dall'EPO le classi di ricerca corrispondenti alla Classificazione Internazionale dei brevetti e in quale ordine quando sono più di una, classi che rivestono un ruolo determinante per l'assegnazione alla sede del Tribunale Centrale UPC competente.

L'EPO è favorevole a promuovere questo evento, con la partecipazione anche dell'UIBM oltre che del nostro Ordine.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

IL GRUPPO CTU

L'attività del Gruppo Studio ha visto innanzitutto l'organizzazione di due webinar sulle limitazioni, in collaborazione con il Gruppo UPC.

Un primo webinar sulle limitazioni in corso di causa "Limitation procedures in major European jurisdiction" con partecipazione di panel di relatori esteri si è tenuto il 28 settembre 2023.

Un secondo webinar sulle limitazioni in corso di causa "Le procedure di limitazione nella giurisdizione Italiana e del Tribunale Unificato dei Brevetti" contraddistinto dalla partecipazione di un panel di giudici italiani si è invece tenuto il successivo 22 febbraio 2024.

Inoltre, all'inizio del mese di dicembre 2023 il Gruppo Studio CTU ha organizzato e tenuto (il 6 dicembre 2023) il quarto e ultimo modulo del Corso di formazione per C.T.U. promosso dalla Fondazione Forense Bolognese (su piattaforma online), rinnovando l'esperienza dell'anno precedente.

Fra le attività relative a convegni si segnala anche una collaborazione con l'organizzazione da parte del gruppo ADR del Webinar "News & Trends nella Mediazione nell'IP" del 30 gennaio 2023.

Inoltre, delegati del Gruppo Studio CTU hanno partecipato, unitamente ad altri membri dell'Ordine, in rappresentanza dell'Ordine medesimo, all'Incontro con Rappresentanti del Board of Appeal EPO il 22 settembre 2023 a Verona.

L'attività ha anche compreso la preparazione di alcune note e istanze in supporto al Consiglio dell'Ordine relative ad argomenti quali il Consiglio sull'Osservatorio Nazionale sull'Equo Compenso, la nomina CTU non brevettualisti in cause presso le sezioni specializzate, la Commissione rivalutazione onorari CTU e il Questionario categorie professionali Commissione compensi ausiliari.

IL GRUPPO DESIGN

Il gruppo sta studiando il testo della riforma UE della direttiva e del regolamento Design con l'obiettivo di organizzare un webinar sull'argomento nel mese di novembre 2024, continua a partecipare come ente accreditato ai Working Group organizzati dal WIPO sul tema design e ad avere un proficuo dialogo di collaborazione con i referenti dell'Hague Registry della WIPO, anche per cercare di chiarire e risolvere un problema sentito relativamente alla rappresentanza di fronte all'EUIPO per modelli comunitari derivanti da designazione UE in un modello internazionale depositato alla WIPO.

Il gruppo ha organizzato e preso parte, insieme al gruppo ADR, al webinar del 17 settembre 2024 dal titolo "La mediazione e la risoluzione alternativa delle controversie" ed ha iniziato una collaborazione con il gruppo di studio sull'Intelligenza Artificiale per un futuro webinar sull'argomento.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

IL GRUPPO MARCHI

Nel mese di giugno 2023 il Gruppo ha organizzato un webinar di dialogo con l'UIBM in merito alle nuove procedure amministrative di decadenza e nullità in materia di marchi; nel mese di luglio 2023 il Gruppo, in collaborazione con il Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale, ha organizzato un webinar in tema di uso effettivo dei marchi nel quadro delle procedure contenziose; nel mese di novembre 2023 il Gruppo ha organizzato un webinar in tema di carenza di capacità distintiva quale impedimento assoluto alla registrazione dei marchi; sempre nel mese di novembre 2023, il Gruppo ha contribuito ai commenti dell'Ordine sul nuovo disegno di legge in materia di tutela del "Made in Italy". Nel mese di febbraio 2024 il Gruppo ha collaborato alla preparazione dei quesiti da porre ai rappresentanti dell'UIBM partecipanti all'Assemblea annuale dell'Ordine; a marzo 2024 il Gruppo ha organizzato, in collaborazione con INDICAM, un webinar a proposito delle prove d'uso in procedimenti amministrativi in tema di marchi; nel mese di luglio 2024 il Gruppo ha contribuito alle osservazioni dell'Ordine sulla circolare UIBM no. 629 sul deposito di prove nei procedimenti di opposizione amministrativa in materia di marchi. Per il mese di novembre 2024, il Gruppo ha in programma un webinar in collaborazione con la LES incentrato sulle conseguenze e la disciplina della coesistenza fra marchi, ed un webinar che affronterà le novità in tema di protezione di denominazioni di origine (agroalimentari e non).

IL GRUPPO NETWORKING

Continua la crescita del Gruppo Networking, che ha proseguito nell'ultimo anno con l'organizzazione di iniziative di natura ricreativa, tutte volte a favorire l'aggregazione e la conoscenza tra gli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

In questi ultimi mesi non sono mancate iniziative di natura sportiva, tra le quali la consueta giornata sciistica e una passeggiata estiva in Val di Susa, entrambe con annesso pranzo in un rifugio, biciclettate a Milano, nonché l'organizzazione dell'ormai tradizionale torneo di Padel nella città di Milano, che continua a riscuotere un elevatissimo successo e che vedrà presto l'espansione in nuove città.

I gruppi di lavoro si sono incontrati lo scorso novembre, al fine di favorire una stretta connessione tra i rispettivi membri. L'iniziativa ha riscosso una entusiasta partecipazione. Con altrettanto entusiasmo sono state accolte le ulteriori iniziative conviviali, inclusa la cena di Natale dello scorso dicembre e i successivi aperitivi estesi a tutti gli iscritti all'Ordine, l'ultimo dei quali nel giugno scorso in contemporanea in cinque città: Bologna, Milano, Roma, Torino e Verona.

Continua poi l'impegno del Gruppo Networking nella stipula di convenzioni dedicate agli appartenenti all'Ordine (ad esempio con ottica, centri sportivi, librerie, alberghi, studi dentistici). All'interno del sito dell'Ordine è presente una pagina dedicata alle convenzioni con indicazione dell'ente interessato e dello sconto applicato all'iscritto all'Ordine che vorrà usufruirne.

Le ultime iniziative hanno riguardato: *NH Hotel Group*, con la possibilità per gli iscritti all'Ordine di prenotare presso determinate strutture usufruendo di una particolare scontistica; e il *Teatro Elfo Puccini* di Milano, che offre la possibilità agli iscritti all'Ordine di usufruire di particolari sconti su biglietti e abbonamenti per la stagione teatrale 2024/2025.

Inoltre, come nel 2022 e 2023, anche quest'anno uno dei focus principali delle attività è rimasto quello di favorire l'integrazione e la crescita dei più giovani e aprire loro un canale di dialogo con l'Ordine. In questa direzione si sono svolti alcuni eventi online per raccogliere suggerimenti, osservazioni, aspettative nei confronti dell'Ordine da parte dei più giovani iscritti nonché impressioni e commenti sui colloqui di fine tirocinio e domande sugli esami di abilitazione alla professione marchi e brevetti. Raccolte le informazioni utili, sono ora in corso di programmazione da parte del Gruppo Networking nuove iniziative in questa direzione: #staytuned!



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



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

Piazza Bottini, 1 – 20133 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase, Angela
Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Claudio Tamburrino,
Marinella Valle, Mauro Delluniversità.

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