



# Notiziario

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

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

## Sommario

### In questo numero

— Relazione Assemblea 7 marzo 2013

— Analisi dati statistici al 31 dic. 2012

— Consulenti in P.I.: ma gli esami non finiscono proprio mai?

— La sospensione del Giudizio ex art. 120 CPI

— "Made in Italy": un'origine tutta da valutare.

RELAZIONE ASSEMBLEA 7 MARZO 2013.....	Pag. 1
<i>Luciano Bosotti</i>	
ANALISI DATI STATISTICI AL 31 DICEMBRE 2012.....	Pag. 6
<i>Giuseppe Zanella, Aurora Zacchetti, Valentina Tacca</i>	
Consulenti in Proprietà Industriale: ma gli esami non finiscono proprio mai? .....	Pag. 10
<i>Micaela Modiano</i>	
Il consulente nelle cause brevettuali .....	Pag. 12
<i>Mario Franzosi</i>	
La sospensione del Giudizio ex Art. 120 CPI: Torino guarda all'Europa.....	Pag. 14
<i>Ignazio Gatto</i>	
Tutela Penale della PI, in caso di Sentenza di Nullità o di non contraffazione del titolo di PI .....	Pag. 17
<i>Raimondo Galli</i>	
"Made in Italy": un'origine geografica tutta da valutare .....	Pag. 19
<i>Daniela Mainini</i>	
Marchi, domini e vanity url: l'involuzione della specie.....	Pag. 21
<i>Alessio Canova</i>	
Final countdown per i new gTLD.....	Pag. 23
<i>Stefano Marzocchi</i>	
Plain Packaging: una minaccia crescente al diritto sui marchi .....	Pag. 25
<i>Carmela Rotundo Zocco</i>	

## RELAZIONE ASSEMBLEA 7 MARZO 2013

1. In omaggio ad una tradizione stabilita da tempo dal Consigliere Pederzini, che dirige la pubblicazione del Notiziario, anche questo numero immediatamente successivo all'assemblea annuale si apre con una relazione sullo stato della professione i cui contenuti sono già stati esposti durante l'assemblea stessa. Con l'occasione desidero, da un lato, scusarmi con gli iscritti per il mancato intervento, dovuto ad un malanno di stagione, e, dall'altro lato, ringraziare il Vicepresidente Enrico Zanoli e gli altri Consiglieri per le relazioni fatte agli Iscritti presenti in assemblea.

2. Piuttosto di essere dedicata ad una illustrazione di quanto fatto nel corso dell'ultimo anno, questa relazione punta l'attenzione, in misura ancora maggiore rispetto al passato, sui compiti da svolgere da parte del nuovo consiglio eletto nell'assemblea del 7 marzo 2013.

È dunque una relazione che guarda più al futuro che al passato; questo per almeno due motivi di fondo:

- grazie soprattutto al nuovo assetto del sito dell'ordine, è ora possibile fornire agli Iscritti una informazione più precisa e puntuale sulle attività svolte mano a mano che queste vengono svolte: c'è dunque meno da riferire agli Iscritti su cose che già conoscono;
- in tempi recenti sono emerse novità di varia natura, legate in via principale agli sviluppi intervenuti sul fronte del tribunale/brevetto unitario ed in materia di riforma delle professioni, tali da richiedere all'ordine un numero rilevante di interventi: c'è dunque in via primaria l'esigenza di riferire sulle cose da fare, che sono tante.

Fra l'altro, le elezioni del Consiglio del marzo 2013 potrebbero essere le ultime svolte secondo modalità "cartacee" tradizionali. Si sta infatti valutando la possibilità che le votazioni del Consiglio dell'ordine (e quelle del costituendo Consiglio di disciplina) possano svolgersi in futuro con modalità interamente telematiche; il tutto prevedendo che il nuovo Regolamento di attuazione del CPI, in corso di elaborazione, autorizzi lo svolgimento delle elezioni secondo tali modalità.

3. Puntando dapprima l'attenzione sugli sviluppi sul tribunale/brevetto unitario, pur nell'incertezza legata a numerosi fattori (ad es. la scelta dell'Italia di non partecipare all'iniziativa di cooperazione rafforzata, presentando anzi un ricorso contro l'adozione di tale strumento; l'oggettiva difficoltà di regolare in modo

soddisfacente ed in tempi brevi aspetti tutt'altro che secondari quali l'ammontare delle tasse per il mantenimento dei brevetti unitari o la ripartizione delle stesse fra gli stati aderenti), l'Italia ha sottoscritto il regolamento relativo al tribunale unitario (UPC). In funzione del numero delle controversie avviate ogni anno – l'Italia ha diritto ad ospitare almeno una sezione locale del Tribunale unitario, mentre per i mandatarci italiani, così come per i mandatarci di tutti altri stati aderenti, si prospetteranno temi quali la rappresentanza di fronte al tribunale e l'accREDITAMENTO come consulenti tecnici d'Ufficio.

In un momento in cui dalla definizione dei criteri di fondo si sta passando alle fasi organizzative ed operative, l'ordine ha avviato (con il coordinamento dei Consiglieri Macchetta e Iannone), la costituzione di uno specifico gruppo di progetto con la missione di portare i mandatarci italiani ad operare nell'ambito del sistema unitario a pieno titolo, senza marginalizzazioni di sorta.

In modo indipendente dalla effettiva partecipazione al gruppo di progetto, ciascuno dei nostri iscritti dovrà quindi sentirsi impegnato su questo fronte e cooperare con i Colleghi, sia in sede di raccolta delle informazioni (quanto prima e con quanta maggior accuratezza apprenderemo le cose, tanto più efficaci potranno essere le nostre mosse), sia per possibili interventi nelle sedi più opportune.

4. Passando al tema della riforma della professione, taluni interventi legislativi, se comprensibili nella loro portata e significato in relazione ad altri ordini professionali con date di costituzione più risalenti nel tempo, risultano di non facile lettura se riferiti ad un ordine "giovane" come il nostro, costituito circa una trentina di anni fa sul modello complessivamente snello e delegificato dell'epi. Al riguardo è sufficiente menzionare alcune norme introdotte in materia di tirocinio (ad es. per l'identificazione del tutor) che, quando riferite alla nostra professione, sortiscono l'effetto di rendere l'accesso alla professione più difficile rispetto al passato (il che va esattamente nella direzione opposta rispetto alle finalità dichiarate della riforma).

Viene perciò da chiedersi se, quando riferiti alla nostra professione, vari obblighi di riforma non finiscano per tradursi soprattutto in ulteriori oneri imposti agli iscritti, dunque alle imprese cui si rivolge la loro attività di consulenza.

Poiché né il CPI (né la legislazione previgente, sulla scorta della CBE) prevedono un obbligo assoluto di rappresentanza, gli Iscritti possono quindi trovarsi esposti in misura ancor maggiore rispetto al passato alla concorrenza surrettizia di soggetti che istruiscono pratiche fatte sottoscrivere al richiedente ed aggirano così ogni responsabilità ed onere professionale, inclusi ad esempio, l'obbligo di assicurazione o di formazione continua.

Capita pertanto di sentire alcuni Colleghi domandarsi quali motivi giustificano il ricercare l'iscrizione all'ordine (svolgendo il tirocinio e superando il relativo esame di abilitazione) e conservare tale iscrizione.

Un tale atteggiamento - diciamo pure - rinunciatario appare tuttavia poco in linea con un panorama internazionale dove, anche in paesi in cui il carattere di professione protetta risulta ancor meno marcato o addirittura assente (compresi alcuni importanti paesi europei e molti paesi economicamente emergenti), la nostra professione è qualificata e rispettata. E' quindi più ragionevole e costruttivo (e più fattivo) prendere in considerazione con attenzione i vari interventi di riforma per identificare in tali interventi non già motivi di ostacolo, quanto piuttosto motivi di stimolo allo svolgimento della nostra professione, che non mancano.

5. Cominciando dal tirocinio, le condizioni più restrittive rispetto al passato (ad es. in materia di identificazione del tutor o di chiara distinzione dell'attività relativa, rispettivamente, ai brevetti ed ai marchi) permetteranno verosimilmente di rendere più intenso e coordinato il tirocinio facendo sì che, pur essendo ridotto a 18 mesi, lo stesso possa rivelarsi più efficace nel conseguire la sua finalità ultima: fare sì che i tirocinanti possano presentarsi all'esame di abilitazione con una ragionevole attesa di superarlo.

Prendendo spunto dalle novità introdotte in sede di revisione del CPI nel 2010, l'ordine ha già messo in atto interventi estesi a livello di organizzazione dell'albo o registro dei tirocinanti, gestito secondo modalità pressoché completamente informatizzate sul sito dell'ordine.

Al tema è stato dedicato l'intervento in assemblea del Consigliere Robbiani: l'obiettivo per il futuro è completare e consolidare le attività già svolte, tenendo in conto il fatto che gli ultimi interventi di riforma hanno configurato i corsi di formazione (susceptibili di essere svolti, limitatamente ai primi 6 mesi, anche prima del conseguimento della laurea) come parte integrante del tirocinio e non già - così come previsto dalla normativa previgente - come strumenti per ottenere una sorta di "sconto" sulla durata del tirocinio.

6. Così come illustrato dal Consigliere Bongiovanni nel suo intervento in assemblea in tema di obbligo di assicurazione, l'esperienza sinora fatta dal Consiglio per estendere il novero delle convenzioni a disposizione degli iscritti dimostra essere la nostra professione di scarso interesse per le imprese di assicurazioni. Questo vuoi per il ridotto numero degli Iscritti (con una quota significativa di Iscritti che, operando presso dipartimenti aziendali, non sono obbligati alla copertura assicurativa), tale da rendere difficile la ripartizione statistica del rischio tipica della garanzia assicurativa, vuoi per la scarsa conoscenza della nostra attività, tale da rendere in ogni caso difficile la valutazione del rischio assicurativo secondo i parametri correnti.

Qualunque segnalazione, da parte degli Iscritti, di soggetti potenzialmente interessati ad assicurare il rischio professionale nel quadro di convenzioni con l'ordine è dunque benvenuta.

L'ampia varietà di profili con cui la nostra professione è svolta (ad es. professionista singolo/in associazione, socio e/o amministratore di società di capitali, dirigente/dipendente/consulente di tali società) rende poi difficile definire schemi di convenzione particolareggiati. Per questo motivo la presentazione delle convenzioni sinora stipulate sull'area riservata del sito dell'ordine contiene una avvertenza con il contenuto di disclaimer. L'intento evidente di queste avvertenze è richiamare l'attenzione dell'iscritto sul fatto che, veduta l'estrema varietà delle situazioni possibili, la definizione della forma e dei contenuti del singolo contratto di assicurazione, con le garanzie e le responsabilità che ne derivano, sarà demandata all'iscritto stesso, che negozierà in piena autonomia la copertura assicurativa con il broker e/o la compagnia di assicurazione. Al riguardo sarà importante verificare che la copertura assicurativa si estenda anche alle prestazioni professionali rese in qualità di consulente o perito del giudice.

L'obbligo di assicurazione (la cui inosservanza sarà sanzionabile dal punto di vista deontologico) è destinato a entrare vigore il 15 agosto 2013. E' dunque importante per gli Iscritti non ancora assicurati attivarsi con celerità così da poter disporre della copertura entro tale data.

7. Gli interventi legislativi che prevedono il trasferimento delle responsabilità disciplinari dal Consiglio dell'ordine ad un apposito organismo (Consiglio di disciplina) si prospettano senz'altro come benefici: alliegriscono infatti il Consiglio dell'ordine da incombeni che, soprattutto in termini di tempo, finiscono per assorbire una fetta cospicua di risorse, sottraendole ad altre iniziative ed attività.

Le norme di riforma sono modellate su professioni (si pensi ad es. agli avvocati) organizzate sia a livello di ordini o collegi territoriali, sia a livello nazionale o centrale. Questo impone una certa elasticità di lettura di tali norme quando riferite ad un ordine come il nostro, organizzato unicamente a livello nazionale.

Così come illustrato dal Consigliere De Benedetti nel suo intervento in assemblea, mentre i primi interventi di riforma si esprimevano per una netta incompatibilità dei ruoli di consigliere dell'ordine e di consigliere di disciplina, il successivo dpr 7 agosto 2012, n.137 ha rimodulato la prevista incompatibilità nella direzione di una incompatibilità di ruolo dei consiglieri dell'ordine, distinguendo tra funzioni disciplinari e funzioni amministrative, senza peraltro definire queste ultime in modo chiaro ed univoco.

Riconosciuta l'oggettiva impossibilità di emanare il relativo regolamento nei tempi strettissimi previsti dal decreto di agosto 2012, il Consiglio si è mosso in una duplice direzione:

- da un lato, continuando temporaneamente a svolgere, così come previsto dal decreto, il ruolo di organismo disciplinare, e
- dall'altro lato, avviando e coltivando i contatti con il ministero vigilante (in via primaria con l'UIBM) per arrivare quanto prima all'emanazione del regolamento sul Consiglio di disciplina. Al momento l'ipotesi più plausibile è che il Consiglio di disciplina possa essere eletto dagli Iscritti con una elezione totalmente distinta dall'elezione del Consiglio dell'ordine, così da poter assicurare la completa autonomia ed indipendenza dei due organismi.

Sul primo fronte è peraltro continuata, ed è ormai in via di completamento, l'attività avviata negli anni scorsi con l'ausilio di legali esperti per definire criteri del tutto uniformi e costanti per la conduzione dei procedimenti disciplinari. Questo anche a beneficio del costituendo Consiglio di disciplina e con l'obiettivo di garantire nel contempo la completa omogeneità e trasparenza nella conduzione dei procedimenti e la privacy dei soggetti coinvolti; quest'ultima esigenza essendo resa ancora più stringente dalla previsione - contenuta nel dpr di agosto 2012 - della annotazione dei provvedimenti disciplinari nell'Albo.

Altro intervento di rilievo è la revisione del Codice Deontologico sottoposta all'approvazione dell'assemblea del 7 marzo 2013.

Così come illustrato dal Consigliere Dragotti nella sua presentazione in assemblea, si tratta di un interven-

to sostanzialmente di riassetto "tecnico", tale da non comportare un apprezzabile cambiamento dei contenuti di fondo ed orientato in tre direzioni:

- aggiornamento terminologico e migliore coordinamento con le ripetute modifiche legislative (incluso il CPI) intervenute dopo l'approvazione della versione corrente del codice deontologico;
- recepimento del dettato dei principali interventi di riforma della professione (ad es. in materia di pubblicità e di tariffe); e
- inserimento nel codice, quale componente organica dello stesso, della decisione del Consiglio in materia di trasferimento delle pratiche.

Un punto rimasto aperto nella discussione in assemblea è stato riferito ad una consultazione on line degli Iscritti. Una tale iniziativa (che taluno potrebbe forse leggere come una semplice adesione ad una moda corrente) si prospetta in ogni caso come un esperimento interessante. Questo veduto anche il dato confortante del notevole incremento dei voti espressi alle ultime elezioni del Consiglio, indizio di una rinnovata volontà di partecipazione degli Iscritti alla vita ed alle iniziative dell'ordine.

8. Il generale precetto di abrogazione delle tariffe professionali, già sancito nel primo intervento di riforma di metà 2011, ha condotto alla pratica cessazione della liquidazione delle fatture da parte dell'ordine; tale attività è ormai limitata ad alcuni casi isolati di fatture relative a situazioni pregresse, non ancora investite dal precetto di abrogazione.

L'obbligo di fornire ai clienti un preventivo circostanziato delle prestazioni destinate ad essere oggetto di incarico, se da un lato può tradursi in un maggior onere per il consulente, presenta il vantaggio (che risulterebbe essere già sancito da alcune recenti sentenze in materia di recupero crediti) di identificare nell'avvenuta accettazione del preventivo e nella conseguente conferma dell'incarico da parte del cliente il fondamento di un titolo esecutivo a beneficio del mandatario in relazione sia all'an, sia al quantum delle spettanze non corrisposte.

L'identificazione, demandata dalla riforma allo strumento del decreto del ministero vigilante, di parametri per la determinazione delle spettanze da parte degli organismi giurisdizionali incide per vari ordini professionali anche sulla gestione delle casse previdenziali e pensionistiche.

Vuoi per il momento in cui è stato creato, vuoi per il numero contenuto degli iscritti, il nostro ordine non si

è mai dotato di strumenti di questa natura, ma è comunque interessato a che tali parametri di riferimento esistano e siano applicati in tutte le situazioni in cui le spettanze del mandatario siano determinate da un organi giurisdizionali. Più che ad essere applicati alle azioni di recupero crediti avviate nell'assenza di un preventivo accettato dal cliente (circostanza che dovrebbe farsi sempre meno frequente in futuro), i parametri sono destinati a regolare le spettanze relative a prestazioni commissionate da organi giurisdizionali, dunque in via principale alle attività di consulente d'ufficio o perito del giudice.

Così come ben sappiamo, il tema è delicato. Questo soprattutto per l'esteso radicamento di un certo, chiamiamolo così, pauperismo italico tale da far sì che, oltre ad essere il più delle volte remunerate in misura assai modesta, tali prestazioni siano spesso oggetto di interventi calmieratori (veri e propri "tagli") di cui appare difficile comprendere la motivazione.

In particolare nelle controversie civili, gli oneri della consulenza sono infatti sostenuti dalle parti; soprattutto quando straniere, le parti sanno bene che le prestazioni di un consulente esperto e di valore sono normalmente riconosciute con un livello di remunerazione adeguato.

Di conseguenza, l'atteggiamento sopra delineato (susceptibile secondo alcuni operatori, anche assai qualificati, di promuovere il ricorso al sistema giudiziario italiano) determina il più delle volte un effetto affatto diverso da quello auspicato:

- il mandatario nominato CTU sa bene che il tempo e la disponibilità dedicata all'incarico (e la responsabilità assunta con l'espletamento dello stesso) saranno verosimilmente remunerati - soprattutto quando sia applicato il meccanismo arcaico e mortificante delle "vacazioni" - in misura (molto) minore rispetto a quanto tale tempo e disponibilità sono remunerate in un normale incarico professionale; l'incarico viene accettato più che altro per spirito e dovere di servizio alla comunità ed ai colleghi coinvolti, auspicando che lo stesso non si dimostri troppo impegnativo e distraente dagli altri impegni di lavoro;
- l'intervento di taglio delle competenze esposte dal CTU si presta ad essere facilmente letto (soprattutto dai soggetti stranieri) come manifestazione dell'insoddisfazione del giudice -- dunque come una valutazione negativa -- per il lavoro svolto dal CTU, con effetti ancor più negativi per i Colleghi giovani che si trovano ed espletare i loro primi incarichi; e
- la modesta remunerazione del CTU si riverbera in senso negativo sull'apprezzamento della decisio-

ne finale: soprattutto agli occhi di chi vede la cosa da fuori - la sentenza italiana, magari pregevole ed emessa con la rapidità oggi non più così inusuale, finirà per vedersi attribuito un valore persuasivo e di riferimento assai modesto rispetto a parallele pronunce estere, proprio perché fondata su una CTU costata poco e dunque esposta ad essere considerata sommaria e superficiale.

Abbiamo bisogno di questo nel momento in cui ci si prospettano le opportunità del tribunale unitario? Certamente no.

In questo quadro, l'ordine ha avviato di recente presso il Ministero per lo sviluppo economico i passi per arrivare ad una celere determinazione dei parametri di riferimento inerenti alla nostra attività professionale. Così come illustrato dal Consigliere De Benedetti nel suo intervento in assemblea, questo è stato fatto anche mirando a trarre beneficio da precedenti esperienze fatte in tempi recenti da altri ordini professionali con i rispettivi ministeri competenti.

9. Fra i temi sul tappeto, quello dell'obbligo di formazione continua è probabilmente uno dei più articolati.

L'obbligo sussiste da diversi anni per altri ordini professionali, con esperienze riferite non essere state del tutto positive, ad es. con gli iscritti costretti a seguire eventi formativi di scarso interesse e/o anche piuttosto costosi all'unico scopo di conseguire i crediti (o "punti") necessari.

La volontà di evitare esperienze di questa natura si correla per il nostro ordine a vari aspetti di rilievo:

- l'organizzazione nazionale dell'ordine, con una elevata concentrazione di Iscritti in aree del nord (soprattutto a Milano), cui si contrappone la presenza significativa, distribuita su buona parte del territorio nazionale, di Iscritti per i quali appare poco realistico prospettare l'obbligo di ripetuti spostamenti per assolvere l'obbligo di formazione;
- la prevista introduzione di un analogo obbligo di formazione continua a carico dei mandatarie europei (e probabilmente anche dei mandatarie presso l'UAMI); è dunque auspicabile che quanto richiesto per l'assolvimento dell'obbligo a livello europeo possa valere, almeno in parte, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo a livello nazionale, così da evitare inutili ridondanze;
- l'esperienza - molto - positiva fatta dall'ordine nel 2011 e nel 2012, grazie al contributo di numerosi Iscritti (senza che alcuno voglia sentirsi escluso, desidero qui menzionare Marina Mauro, salutandone il ritorno nel novero dei Consiglieri) con l'organizzazione di

un numero sempre crescente di eventi seminariali e di incontro con ampio riscontro di partecipazione: in molti casi, i posti disponibili sono andati rapidamente esauriti e molti Iscritti hanno giustamente lamentato il fatto di non aver potuto presenziare; e

- una recentissima decisione della Corte di Giustizia, che ha censurato quali anticoncorrenziali le modalità adottate da un ordine professionale portoghese per lo svolgimento dell'attività di formazione continua degli iscritti.

Così come illustrato con ampio dettaglio dal Consigliere Bardone nel suo intervento in assemblea, il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua è qualificato come illecito disciplinare dalla normativa di riforma. Il tutto con una corrispondente facoltà di verifica da parte dell'ordine, cui è riconosciuta in modo esplicito la facoltà di organizzare eventi formativi e/o di accreditare, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, eventi formativi organizzati da terzi nel rispetto della pluralità e libertà della scelta formativa.

Durante l'assemblea, in sede di presentazione del bilancio previsionale per il 2013, è stata pertanto prospettata agli Iscritti la costituzione di un fondo destinato ad essere utilizzato per predisporre, in vista della applicazione dell'obbligo a partire dal 2014 e sulla falsariga dell'esperienza favorevole fatta con l'albo dei tirocinanti, una piattaforma informatica destinata a permettere la raccolta dei dati relativi in modo trasparente rispetto alle modalità adottate per l'assolvimento dell'obbligo di formazione. Tutto questo garantendo agli Iscritti la più ampia libertà di scelta al riguardo ed evitando un onere di lavoro proibitivo per la segreteria (dott. Zanella, sig.ra Zacchetti e sig.ra Tacca), che il Consiglio desidera ancora una volta ringraziare per l'impegno costante dedicato ad assicurare l'operatività dell'ordine.

Una tale piattaforma dovrà altresì permettere agli Iscritti di verificare in tempo reale il graduale assolvimento dell'obbligo di formazione (quanti crediti siano stati al momento conseguiti e quanti crediti siano tuttora da conseguire) con l'eventuale emissione di avvisi relativi al mancato assolvimento dell'obbligo.

In parallelo l'ordine intende promuovere, tanto tramite iniziative proprie, quanto tramite iniziative di terzi, la possibilità per gli Iscritti di assolvere l'obbligo di formazione secondo modalità di formazione a distanza (FAD) dunque con la fruizione dei contenuti informativi per via telematica e con l'adozione di tecniche - ormai correnti - per verificare l'effettiva fruizione di tali contenuti da parte del destinatario.

Il tutto con il generale auspicio (e, forse più che auspicio, impegno) a far sì che, invece di rappresentare una sorta di noioso "penso" assegnato a ciascuno di noi, l'obbligo di formazione possa diventare occasione di crescita e di scambio "peer-to-peer" di esperienze informative e formative fra gli Iscritti.

**Luciano Bosotti**



## ANALISI DATI STATISTICI AL 31 DICEMBRE 2012

- Nel corso del 2012 il numero degli iscritti è salito a 1.171 con un incremento di 13 unità rispetto all'anno precedente, pari all'1,1%. L'incremento è totalmente ascrivibile ai privati che sono passati da 1.049 unità nel 2011 a 1.065 unità nel 2012 con un + 1,5%, mentre i dipendenti di aziende hanno registrato un calo del 2,8% passando da 109 unità nel 2011 a 106 unità nel 2012. (vedi fig. 1-2-3-4).
- Il dato degli iscritti per sezione registra un decremento del 3,4% rispetto al 2011 nei B+M che sono passati da 436 nel 2011 a 421 nel 2012, mentre la sezione Brevetti ha avuto un incremento di 13 unità (305 vs 292) pari al 4,5% e la sezione Marchi un incremento del 3,5% passando da 430 unità nel 2011 a 445 unità nel 2012. (vedi fig. 5 e 5A ). A fine 2012 sono pertanto 726 i mandatari che possono operare nella sezione brevetti e 866 coloro che possono operare nella sezione marchi.

### Iscritti 2012

Totale Iscritti	1171	1171
Privati	1065 (91%)	1065
Dip.az.	106 (9%)	106
	<b>Totale</b>	<b>1171</b>

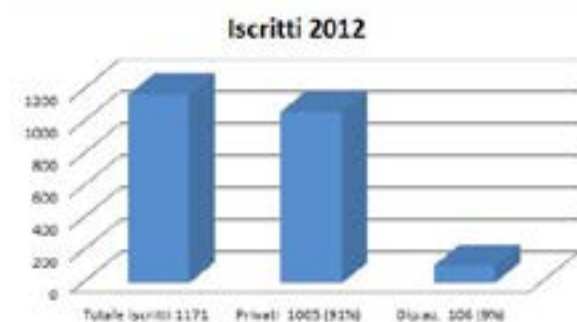


fig. 1 >>

### Andamento iscritti

2007	1.013	1013
2008	1.069 (+5,6%)	1069
2009	1.088 (+1,8%)	1088
2010	1.117 (+2,7%)	1117
2011	1.158 (+3,7%)	1158
2012	1.171 (+1%)	1171

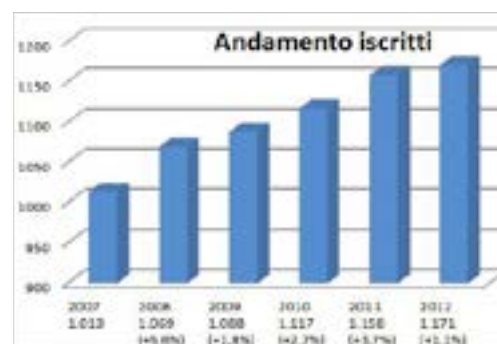


fig. 2 >>

### Andamento iscritti privati

2007	918	918
2008	968 (+5,4%)	968
2009	984 (+1,7%)	984
2010	1.012 (+2,8%)	1012
2011	1.049 (+3,7%)	1049
2012	1.065 (+1,5%)	1065

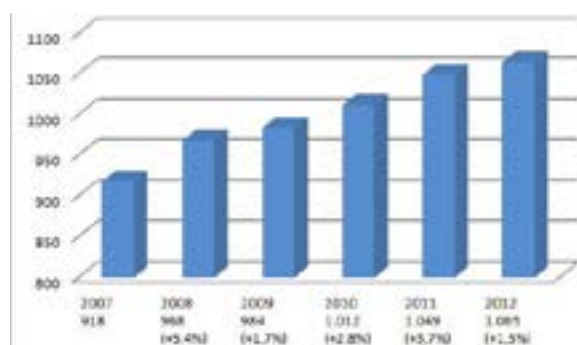


fig. 3 >>

### Andamento iscritti dip. Azienda

2007	95	95
2008	101 (+6,3%)	101
2009	104 (+3,0%)	104
2010	105 (+1,0%)	105
2011	109 (+3,8%)	109
2012	106 (-2,8%)	106

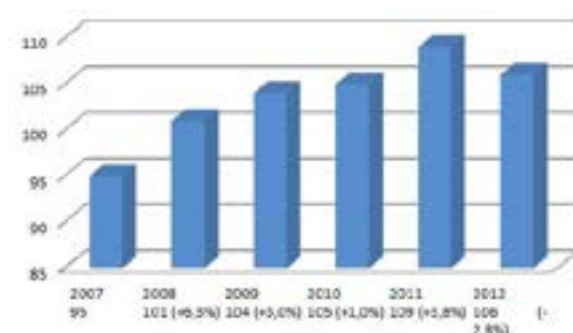


fig. 4 >>



- Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della presenze continua il primato dell'Area Nord con 965 unità pari all'82%, seguita dall'Area Centro con 183 unità (16%) e dall'Area Sud con 23 unità pari al 2%. Il confronto con il 2011 vede un decremento di 2 iscritti nell'Area Nord, un incremento di 12 unità nell'Area Centro e di 3 unità al Sud. Nell'ambito dell'Area

Nord è sempre la Lombardia ad attestarsi al primo posto con 488 iscritti pari al 42% del totale, seguita a distanza rispettivamente da Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. L'Area Centro vede al primo posto il Lazio con 114 iscritti (10%) mentre nell'Area Sud sono Campania e Puglia ad avere il primato, ma con solo 9 iscritti ciascuna. (vedi fig. 6-7-8-9-10).

### Andamento per sezione 2012

B + M	421 (36%)	421
Brevetti	305 (26%)	305
Marchi	445 (38%)	445
<b>Totale</b>		<b>1171</b>

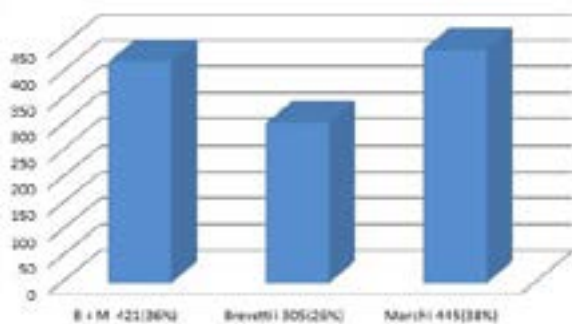


fig. 5 >>

### Confronto 2012/2011 Iscritti x Sezione

B + M	2011	436
B + M	2012	421
<hr/>		
B	2011	292
B	2012	305
<hr/>		
M	2011	430
M	2012	445

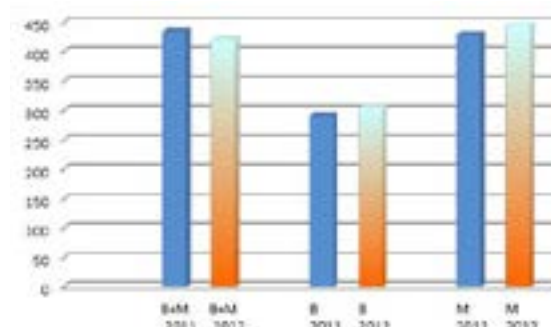


fig. 5a >>

### Iscritti per Area Territoriale 2012

Nord	965 (82%)	965
Centro	183 (16%)	183
Sud	23 (2%)	23
<b>Totale</b>		<b>1171</b>

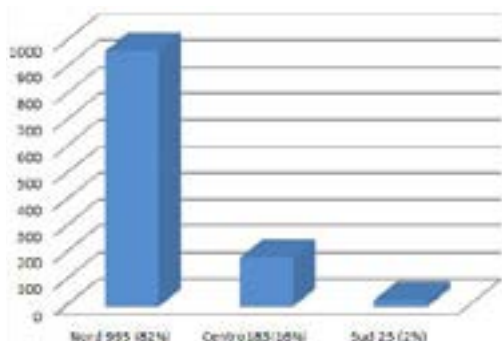


fig. 6 >>

### Andamento iscritti Area Nord

2007	846	846
2008	884	884
2009	900	900
2010	923	923
2011	967	967
2012	965	965

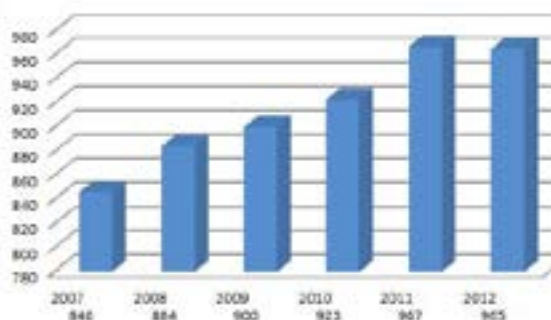


fig. 7 >>

### Andamento iscritti Area Centro

2007	149	149
2008	166	166
2009	169	169
2010	174	174
2011	171	171
2012	183	183

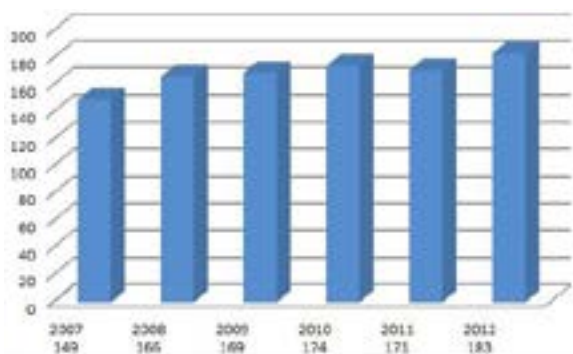


fig. 8 &gt;&gt;

### Andamento iscritti Area Sud

2007	18	18
2008	19	19
2009	19	19
2010	20	20
2011	20	20
2012	23	23

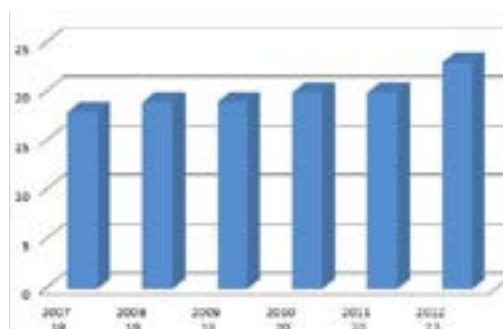


fig. 9 &gt;&gt;

### Iscritti per regione 2012

Lombardia 488 (42%)	488
Emilia Rom. 151 (13%)	151
Piemonte 147 (12%)	147
Veneto 121 (10%)	121
Lazio 114 (10%)	114
Toscana 44 (4%)	44
Friuli V.G. 29 (2%)	29
Liguria 22 (2%)	22
Marche 20 (2%)	20
Campania 9	9
Puglia 9	9
Trentino AA. 7	7
Umbria 4	4
Sicilia 3	3
Calabria 2	2
Abruzzi 1	1
<b>Totale</b>	<b>1171</b>

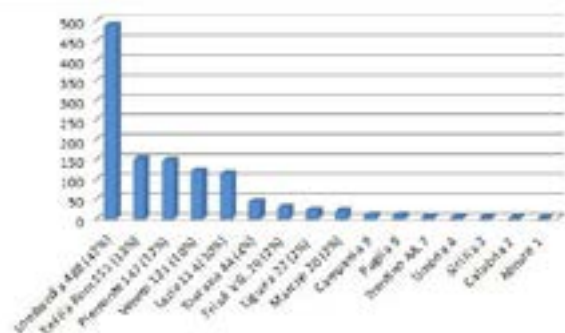


fig. 10 &gt;&gt;

- I dati riguardanti l'età degli iscritti fanno registrare un decremento rispetto al 2011 nelle fasce "fino a 40 anni" e "oltre i 60 anni", dove gli iscritti sono passati rispettivamente da 328 a 314 e da 248 a 238, mentre si ha un incremento di 37 unità nella fascia intermedia "da 41 a 60 anni" (619 unità nel 2012 vs le 582 del 2011) (fig. 11).
- La fig. 12 riporta i dati relativi all'andamento degli Studi/Società che nel corso del 2012 ha fatto registrare un decremento del 2,2% con 489 unità rispetto alle 500 del 2011.
- Nel corso del 2012 si è svolto l'esame di abilitazione Brevetti con prova scritta nel mese di giugno ed orali nel mese di novembre. Ci sono pervenute 136 domande.

L'esame ha dato il seguente risultato:

- Ammessi 134
- Presenti alla prova scritta 127
- Ammessi alla prova orale 76
- Abilitati 74  
(58 % rispetto ai presenti, 55 % rispetto agli ammessi)

### Isritti per età

Fino a 40:	314 (27%)	314
Da 41 a 60:	619 (53%)	619
Oltre 60:	238 (20%)	238
	<b>Totale</b>	<b>1171</b>

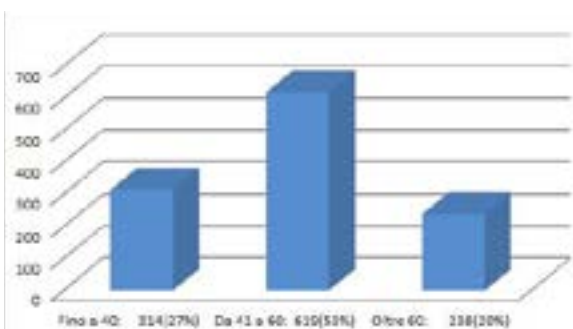


fig. 11 >>

- A fine 2012 sono pervenuti all'Ordine da parte degli iscritti circa 896 indirizzi PEC personale che rappresentano una copertura del 76,5% rispetto al totale.
- Sono stati trasmessi all'UIBM gli indirizzi PEC comunicati dagli Iscritti/Studi-Società per le comunicazioni concernenti rispettivamente la procedura di opposizione marchi e la procedura di esame delle domande di brevetto.
- Gli iscritti appartenenti alle sezioni B e BM che hanno inviato un indirizzo di casella PEC di Studio o un indirizzo di casella PEC personale per la procedura di esame delle domande di brevetto sono 660, mentre gli iscritti alle sezioni M e BM che hanno provveduto all'invio di un indirizzo di casella PEC per la procedura di opposizione marchi sono 802.
- Ancora una volta si sottolinea l'importanza di dare comunicazione immediata all'Ordine riguardo qualsiasi modifica agli indirizzi PEC suddetti affinché i relativi aggiornamenti possano essere effettuati con tempestività.

Giuseppe Zanella, Aurora Zacchetti, Valentina Tacca.

### Andamento Studi-Società

2007	417	417
2008	448	448
2009	482	482
2010	492	492
2011	500	500
2012	489	489

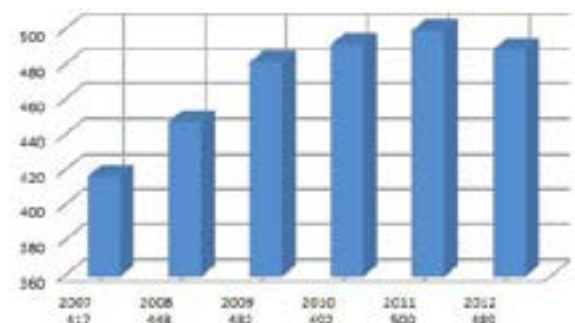


fig. 12 >>

## Consulenti in Proprietà Industriale: ma gli esami non finiscono proprio mai?

La professione del consulente in proprietà industriale è varia e affascinante, ma sembra che nessuna qualifica basti mai e che ci aspettino nuovi esami (di abilitazione) all'orizzonte.

Già ora, la professione del *patent attorney* (in questa sede preferisco il termine inglese perché a mio avviso le considerazioni che seguono non sono quasi mai limitate ai consulenti italiani) è, come sappiamo, caratterizzata da una interdisciplinarietà sicuramente rara. Infatti, da un lato servono competenze tecnico-scientifiche, che generalmente avranno portato al conseguimento di un titolo universitario in una materia appunto tecnico-scientifica, e dall'altro competenze legali (attenzione, non un'infarinatura, ma vere e proprie cognizioni giuridiche!) che portano alla qualifica professionale a seguito di un esame di stato di taglio, appunto, strettamente legale. Già questo richiede una notevole elasticità mentale, perché, in generale, la scienza dovrebbe essere certa e non un'opinione (o così ci avevano detto a scuola) mentre la legge dovrebbe anch'essa essere certa, ma sappiamo in realtà essere estremamente soggetta – grazie a giurisprudenza e dottrina - ad opinioni infinite! Sarà forse capitato anche a voi: un giovane laureato in ingegneria che aveva iniziato da noi la formazione di *patent attorney* dopo qualche mese ha (serenamente) dato le dimissioni dicendo che non ne poteva più, sulla stessa caratteristica tecnica (quindi un "valore" teoricamente assoluto e non interpretabile), di sentirsi dire dal cliente che la caratteristica era bianca, dall'esaminatore che era nera, dalla controparte che era grigia, e da noi che era potenzialmente arcobaleno a seconda di dove si trovava nella rivendicazione.

Ad "allargare" per necessità (mai io direi anche per virtù) le competenze della professione arriva poi, aggiungendosi alla qualifica nazionale, anche la qualifica di *European patent attorney* – altro studio di altra legge, pure in un'altra lingua, a confronto con colleghi di decine di altre nazionalità (quindi di diverse tradizioni culturali e giuridiche) e altro esame. E per non farci mancare niente, visto che attualmente gli Stati Uniti sono ancora uno dei più grandi mercati del mondo, è bene conoscere (anche qui, non esattamente solo con un'infarinatura...) la legge brevettuale statunitense – che è sì appena cambiata grazie all'*America Invents Act*, ma non è cambiata per diventare uguale a nulla di quello che abbiamo dalla nostra parte dell'Atlantico: dunque va conosciuta

bene sia nella versione precedente che in quella attuale (per non parlare delle norme transitorie, che tanto piacciono a tutti tranne a chi poi le deve capire e applicare). E così, all'interdisciplinarietà si aggiunge l'internazionalità, linguistica ma anche legale.

Ma non basta: ci aspetta ora una nuova sfida. Infatti, quando entrerà in vigore il pacchetto del brevetto unitario e della Corte Unificata dei Brevetti (che forse non entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, primissima data possibile, ma, senza voler azzardare pronostici, è possibile che entri in vigore nell'arco del 2014), gli *European patent attorneys* che vantino anche la qualifica dell'*European Patent Litigation Certificate* (qualifica attualmente non conferibile da alcuna entità o istituzione, anche se pare ci siano trattative in corso) potranno difendere i propri clienti nelle cause brevettuali di fronte alla Corte Unificata. Si tratta quindi di una sfida che per i *patent attorneys* richiederà una (ennesima) qualifica professionale di tipo legale e, quindi, altri corsi e altri esami, il che ci porta al titolo di questo articolo, e altro studio di materia giuridica.

Ma in realtà, come si è già visto, e senza per questo avere la pretesa di essere altro da sé (ad esempio avvocato), la nostra è comunque già una professione con una pronunciata parte legale. Questo con buona pace di coloro (purtroppo non pochi) che credono che il *patent attorney* sia semplicemente un tecnico con qualche nozione in materia di brevetti. Non penso di dover spiegare nel dettaglio la sensazione che ho provato quando, in occasione di un incontro con clienti, italiani e stranieri, e legali, interni ed esterni, in cui discutevamo complesse strategie in vista di una serie di cause brevettuali, da uno dei presenti mi sono sentita definire "la nostra scienziata..." – ovviamente, con tutto il rispetto per gli scienziati!

Infatti, proprio la nostra parte legale ci porta già ora, come accade penso in tutte le professioni legate al diritto, a relazionarci con altri settori della legge diversi dal diritto industriale. Questo può avvenire quando meno ce lo aspettiamo e, soprattutto, a volte senza nemmeno accorgercene (ma spero che questi miei commenti faranno accorgere qualcuno in più!).

Ad esempio, come è noto, da alcuni anni a questa parte all'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) è possibile fare una sorta di limitato appello supplementare (la cosiddetta *petition for review*) nel caso in cui si

ritenga che una decisione avversa di un *Board of Appeal* dell'UEB sia affetta da un errore procedurale commesso dal *Board* stesso. Ebbene, penso sia interessante sapere che questa *petition for review* è stata introdotta perché il legislatore ha ritenuto che, senza di essa, la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) fosse in violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Infatti, la CEDU richiede tre gradi di giudizio, mentre senza *petition for review* la CBE ne offriva solo due. Del resto, questo è anche stato confermato dall'*Enlarged Board of Appeal* nella sua decisione G1/97, in cui si menzionava il diritto ad un processo equo prescritto dall'Art. 6(1) della CEDU. Ma non eravamo solo dei tecnici?

Alle volte, come *patent attorneys* ci troviamo poi coinvolti in questioni antitrust. I brevetti, come sappiamo, conferiscono un monopolio che rappresenta un premio per gli sforzi di ricerca ed ingegno fatti per raggiungere l'invenzione. Ad esempio, nella recentissima e nota vicenda italiana riguardante Pfizer (ancora in corso) ci si è chiesti quando questo monopolio sia legittimo e quando, invece, sfiori in un abuso di posizione dominante. Se una società deposita una domanda divisionale, dove il brevetto genitore e la divisionale riguardano ciascuno un aspetto diverso del frutto di un medesimo sforzo di ricerca, e a seguito di esame da parte dell'UEB la divisionale viene concessa, questo rappresenta un abuso di posizione dominante? Quanto devono essere diverse tra loro le rivendicazioni del brevetto genitore e della divisionale? Quante devono essere le divisionali per essere non-abusive? In materia di trasparenza, questa regna talmente sovrana all'UEB al punto che mi è capitato di vedere scansionata in una *file history* una email, inviata da un tizio dell'OMPI ad un tizio dell'UEB, che nella prima parte raccontava di una settimana bianca appena trascorsa, e che era stata scansionata in quanto nella seconda parte segnalava l'invio all'UEB di un documento di priorità. In un quadro di questo tipo, quanto e cosa deve dire il *patent attorney* (in più rispetto alle "solite cose" sulla brevettabilità dell'invenzione) perché la sua cliente non venga accusata di aver agito di fronte all'UEB stesso in maniera poco trasparente e, quindi, in violazione delle regole antitrust? Ma non eravamo solo dei tecnici?

L'*European Patent Litigation Certificate* non rappresenterà altro, quindi, se non una nuova aggiunta alla nostra parte legale. Come detto, esso permetterà agli *European patent attorneys* che lo detengano di essere essi stessi i difensori nelle cause di fronte alla Corte Unificata, senza necessità di un avvocato (tralasciando in questa sede, visto che non è il tema qui, il fatto che proprio dall'esperienza italiana sappiamo quanto la collaborazione con gli avvocati può essere proficua e

valorizzante per i *patent attorneys*). Potranno quindi essere gli *European patent attorneys* con la qualifica aggiuntiva a difendere i propri clienti nel nuovo sistema giudiziario, e questo in tutte le fasi e in tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, ecc.), in tutti i tipi di causa (nullità, contraffazione, merito, cautelare, ecc.), in tutte le sedi (centrale a Parigi, Monaco o Londra, locale o regionale) e in tutte le lingue di procedura (che in prevalenza saranno quelle dell'UEB, e quindi in questo nulla di nuovo per gli *European patent attorneys*). Ma questo, come dicevo, a patto di vantare la qualifica dell'*European Patent Litigation Certificate* che quindi alcuni (anche se probabilmente non tutti) decideranno di ottenere. Tralasciando qualsiasi considerazione su eventuali *grandfather clauses*, che non sono assolutamente il tema di questo mio articolo (anche se a mio avviso la professione italiana potrebbe addurre legittimi argomenti a favore), si tratta quindi dell'ennesimo esame da superare per mostrare che "sappiamo il fatto nostro". Ma vediamo in positivo: questa dell'*European Patent Litigation Certificate* è sicuramente una buona opportunità per dimostrare che non ci facciamo regalare niente da nessuno e che vogliamo operare in un mondo in cui i *patent attorneys* abbiano tutte le carte in regola per curare al meglio gli interessi dei propri clienti, sia che agiscano in base alla qualifica italiana, a quella conferita dall'UEB o a questa nuova.

Come io credo spesso e giustamente avverrà, anche coloro che avranno conseguito la nuova qualifica preferiranno continuare a rappresentare i propri clienti in sinergia con un avvocato specializzato, che ha comunque una visione diversa, certamente complementare rispetto alla nostra, creando così il *dream-team* migliore possibile, per estensione di professionalità, che siamo già abituati ad apprezzare ed incoraggiare proprio grazie alle cause italiane.

Tuttavia, ciò non toglie – su un altro piano, cioè quello tra *patent attorneys* di diversi paesi, che è quello che qui mi interessa – che questa è l'occasione per dimostrare che i consulenti in proprietà industriale (questa volta uso intenzionalmente il termine italiano) non sono da meno dei colleghi europei. E' un'opportunità per far partire da zero tutti i *patent attorneys* d'Europa, e quindi giocare ad armi pari. Questa opportunità comporta sì un ennesimo esame (e, come da titolo, non sarà l'ultimo), ma non lasciamocela sfuggire: la professione italiana se la merita.

**Micaela Modiano**



## Il consulente nelle cause brevettuali

Si è tenuto il 9 novembre 2012 a Milano un convegno sulla funzione del consulente tecnico nelle cause brevettuali.

Qualcun altro avrà già riferito di questo convegno. Io vorrei fare solo alcune brevi osservazioni, che derivano o sono suscitate da questo convegno.

1. La prima è che non si dovrebbe parlare, nelle cause brevettuali, del consulente tecnico d'ufficio. Invece dei consulenti tecnici, al plurale. Il punto merita un approfondimento. E una migliore riflessione mi porterebbe a dire che i consulenti sono anche più di quei due di cui ho parlato al convegno. Dico in che senso.

La convenzione sul brevetto europeo parla dell'esperto nell'arte, o meglio della *person skilled in the art*<sup>1</sup> tre volte, e cioè nell'art. 56, nel Protocollo all'art. 69, nell'art. 83. L'art. 56 riguarda la persona che valuta il trovato prima del brevetto. Le altre disposizioni riguardano la valutazione a brevetto concesso. Già questa distinzione dovrebbe indurre a considerare il problema della identificazione dell'esperto con una diversa visione.

Il tecnico di cui all'art. 56 non valuta il brevetto; valuta invece l'invenzione. Non valuta perciò un testo dal quale discendono degli effetti giuridici (e cioè un divieto di astensione per i consociati), ma invece un testo tecnico, dal quale non deriva al momento alcun effetto. Si tratta di un tecnico che vuole capire cosa è detto, e se quello che è detto è meritevole di un certo riconoscimento. La valutazione non è dissimile da quella che si farebbe (meglio, che si dovrebbe fare) per valutare se un soggetto merita di essere scelto come ricercatore, o nominato professore associato, o professore ordinario. L'esperto vuole *capire cosa è detto*, e se quello che è detto è meritevole.

L'art. 83 riguarda la sufficienza di descrizione. Il tecnico (la *person skilled in the art*) vuole capire se l'invenzione può essere realizzata. Egli vuole non solo capire, ma soprattutto capire se si può fare: vuole *capire per fare*.

La sua motivazione non è gnoseologica, è operativa.

Anche l'art. 69, e il relativo Protocollo, riguarda il momento operativo. Ma qui l'ottica è diversa da quella dell'art. 83. Qui il tecnico vuole capire non già come fare, ma invece *capire se si può fare in modo diverso*. Egli vuole capire i limiti del potere di divieto del brevetto, al fine di capire se si può operare al di fuori del brevetto. Egli deve determinare i confini del diritto; tracciare la recinzione del campo, per stabilire quanto è all'interno, e come si resta fuori.

Si potrebbero usare tre dizioni per queste diverse qualificazioni. Il primo valutatore (dell'art. 56) è un **homo sapiens**. Quello dell'art. 83 è un **homo faber**. Quello dell'art. 69 è anche egli un uomo faber, ma con diverse motivazioni: egli non tanto vuole fare, ma vuole sapere se si può o non si può fare in modo differente. E' un **homo oeconomicus**. Mi vengono in mente due figure (tra loro diversissime) che rispondono a questa caratteristica. La prima è Ulisse; la seconda il consulente fiscale, esperto di fiscalità internazionale.

Come si vede, quanto precede si riflette sulla scelta del consulente, o meglio sulla identificazione delle sue caratteristiche. Il primo consulente è certamente un tecnico, che interpreta testo tecnico. Il secondo è un tecnico guidato da un giurista, o un giurista guidato da un tecnico. Il terzo è, a mio avviso, un giurista (meglio, un avvocato, che si consulta con un tecnico). Spiego meglio, con un esempio banale.

Si supponga che si debba comprendere la portata (l'ambito protetto, e cioè l'ambito vietato ai terzi) di un brevetto che ha la seguente rivendicazione: "*metodo di collegare due assi di legno, caratterizzato dall'impiego di un chiodo che attraversa porzioni sufficienti delle due assi*"<sup>2</sup>. Il tecnico non avrà esitazione a ritenere che due assi di legno possono essere tenute assieme anche da viti, da colla, da incastro. Invece il legale cercherà di interpretare la volontà: "*perché viene detto chiodi e non viti? Si teme di violare qualche cosa? Vi sono degli impedimenti?*" ecc. La prima valutazione (quella del tecnico) valuta la tecnica; la seconda la

<sup>1</sup> Uso la terminologia inglese, giacché la italiana non è sempre commendevole, e su di essa non si è formata una giurisprudenza comunitaria. La terminologia italiana è spesso non corretta. Ad esempio, quando parla di "originalità", termine appropriato per il diritto d'autore ma non per i brevetti. O quando usa le espressioni "novità estrinseca", "novità intrinseca". Si tratta di imprecisioni terminologiche che spesso danno luogo a errori di giudizio.

<sup>2</sup> Lascio ai tecnici il compito di scrivere meglio questa rivendicazione. Quanto a me, a parte che non mi piace l'incertezza di quell'aggettivo (sufficienti), ho il sospetto che manchi almeno la novità.

volontà.<sup>3</sup> Ora, l'interpretazione delle rivendicazioni ai fini dell'art. 69 è interpretazione di un testo giuridico. Dalle interpretazioni discendono delle conseguenze, come ad esempio se chi entra nel territorio proibito deve distruggere i prodotti già fabbricati, chiudere l'azienda, fallire, andare in prigione.

Certo, i tecnici brevettuali fanno spesso bene sia il lavoro di cui all'art. 56 o 83 o 69. Ma la qualificazione, la focalizzazione, è completamente diversa nelle tre ipotesi. E come si vedono spesso gli avvocati essere carenti nella valutazione di cui all'art. 56, mi sia concesso di dire che talora (raramente, ma accade) i consulenti sono carenti nella valutazione di cui all'art. 69.

2. Il secondo tema è quello della *prior art* accessibile nelle valutazioni, in particolare nella valutazione di cui all'art. 56. Mi permetto di ritenere che le valutazioni dei consulenti brevettuali italiane sono talora eccessivamente severe. Le statistiche altre volte pubblicate sulle percentuali di successo del brevetto nei vari paesi mostrano che l'Italia non dà una valutazione generosa del brevetto. Se ciò sia bene o male, non dico<sup>4</sup>: ma vorrei qui sottolineare un possibile motivo della maggiore severità del consulente tecnico italiano. Qui il discorso si fa ancora una volta complicato, e perciò occorre una terminologia inglese. Mi ci soffermo, anche per mostrare la differenza profonda tra il concetto di novità e quello di livello inventivo.

L'arte nota (*prior art*) si divide in tre categorie: *common general knowledge*, *enhanced knowledge*, *hidden knowledge*.

La *common general knowledge* è il bagaglio di conoscenze del buon esperto. Essa comprende le informazioni che si trovano nei manuali tecnici; quelle nozioni, anche se non nei manuali, che il buon esperto conosce; la letteratura brevettuale così rilevante che fa parte del bagaglio dell'esperto. Chi non conosce la *common general knowledge* (o non la sa reperire agevolmente<sup>5</sup>) non è un buon esperto. Qui il discorso si fa complesso: coi moderni mezzi di reperimento delle informazioni la *common general knowledge* si è ampliata enormemente, ma non è questa la sede per trattare del tema.

La *enhanced knowledge* è quella conoscenza che non fa parte del bagaglio dell'esperto, ma che l'esperto si sa procurare. Si affidi al ricercatore il compito di procurare la documentazione: egli allora si metterà in caccia, e con tempi e mezzi adeguati riuscirà a trovare praticamente tutto ciò che sul tema è pertinente<sup>6</sup>.

La *hidden knowledge* è quella conoscenza che esiste, ma che è difficilissima da recuperare. La si trova con un colpo di fortuna. L'esempio che io altre volte facevo è quello della tesi di laurea che sta su uno scaffale polveroso della università di Rovaniemi. Ma mi è stato detto da amici finlandesi che in realtà non c'è polvere a Rovaniemi, e che tutti sanno che c'è quella pubblicazione, sì che ora devo indicare lo scaffale dell'università di Mandalay, consultabile solo il primo giovedì del terzo mese lunare.

A parte la difficoltà di collocare l'arte nota in ognuna di queste categorie, la distinzione è chiarissima, e chiarissimi sono i doveri delle parti nel processo e del consulente.

La *common general knowledge* fa parte del notorio, e quindi non occorre la prova. Il consulente tecnico d'ufficio può inserire la *common general knowledge* nelle sue valutazioni, anche se le nozioni non sono state a lui provate. La *enhanced* e la *hidden knowledge* devono essere provate, dalla parte che ne ha interesse. Non può il consulente d'ufficio andarle a ricercare, e se le ha trovate per avventura **deve tacere**. Egli infatti non ha il dovere di annullare il brevetto (se la valutazione è ex art. 56), o assolvere il convenuto (ex art. 69), ma invece di giudicare sulla base di quanto gli è mostrato.

**Mario Franzosi**

<sup>3</sup> Volontà, poi, in senso oggettivo e non soggettivo. Non ciò che l'inventore ha voluto, ma ciò che i terzi possano oggettivamente ritenere che è stato voluto, e legittimamente voluto.

<sup>4</sup> Però lo penso, ma non dico come.

<sup>5</sup> Una antica sentenza diceva "dopo breve e spedita ricerca".

<sup>6</sup> La decisione americana *In re Winslow* descrive efficacemente la *hidden knowledge*. Nel caso *Winslow*, e spesso nella giurisprudenza americana, si fa confusione tra *common general knowledge* e *hidden knowledge*: ciò dà luogo a una maggiore severità nella valutazione di livello inventivo nelle controversie americane.



## La sospensione del Giudizio ex Art. 120 CPI: Torino guarda all'Europa

Il Tribunale di Torino ha recentemente emesso un'ordinanza che sembrerebbe aprire le porte ad un nuovo orientamento giurisprudenziale concernente l'opportunità di sospendere il giudizio avente ad oggetto la validità di una privativa industriale, nel caso in cui il relativo titolo sia sottoposto ad un procedimento d'opposizione innanzi all'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Nello specifico, con il provvedimento emesso in data 28 settembre 2012, il Tribunale di Torino (ormai uno dei fori più all'avanguardia nel settore industrialistico per celerità di giudizio e qualità delle pronunce) ha disposto la sospensione di un processo di merito concernente la validità e la contraffazione della frazione nazionale di un brevetto europeo, in attesa dell'esito del procedimento di opposizione pendente innanzi alla Divisione d'Opposizione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. Secondo quanto rilevato dal Collegio giudicante - con ciò confermando un orientamento già espresso dal medesimo Tribunale in altro provvedimento del 7 novembre 2008 - la Convenzione sulla Concessione di Brevetti Europei firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 attribuisce alla Divisione di Opposizione il potere di revocare il brevetto concesso; tale potere, secondo il Tribunale di Torino, è equiparabile a quello di diniego di rilascio. Sulla base di ciò, i Giudici hanno ritenuto che *"la decisione sulla domanda di nullità di una privativa industriale (nazionale od europea) non può che essere emessa quando si abbia certezza della esistenza della privativa e del suo effettivo ambito"*. Pertanto, in attesa che la Divisione di Opposizione si pronunci sulla validità del Brevetto Europeo - con una decisione che inevitabilmente inciderà sull'esistenza stessa della relativa frazione italiana - il Collegio giudicante ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento pendente, ai sensi dell'articolo 120 del Codice di Proprietà Industriale.

La pronuncia in oggetto, a giudizio di chi scrive, merita un approfondimento poiché, attribuendo al Giudice un considerevole potere discrezionale sulla valutazione di *tutte* le circostanze di fatto che potrebbero influire sull'esito del giudizio, svincola il magistrato italiano da

una lettura del caso in chiave meramente nazionale e lo proietta in uno scenario in cui lo stesso è tenuto a considerare anche le vicissitudini europee del titolo di privativa. L'attuale formulazione dell'articolo 120 CPI prevede infatti che il Giudice possa sospendere il Giudizio solo in difetto del provvedimento di concessione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Una simile impostazione, a prescindere da qualsivoglia considerazione sulla sua condivisibilità, potrebbe urtare contro una lettura restrittiva dell'attuale dettato normativo e ne amplierebbe la portata.

Una breve panoramica sulla facoltà attribuita al Giudice di sospendere il giudizio pendente, in attesa del rilascio del titolo di privativa, aiuterà a far chiarezza sulla portata innovativa dell'ordinanza in commento.

Nel vigore delle previgenti discipline legislative di marchi (R.D. n. 929 del 1942) e brevetti (R.D. n. 1127 del 1939), che nulla disponevano sull'argomento, si erano formati due diversi orientamenti aventi ad oggetto la sorte dei procedimenti di nullità delle privative non ancora concesse.

Secondo un primo orientamento, cristallizzato da una sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3657 del 1989), nel caso in cui la domanda di privativa non fosse già giunta a concessione, il magistrato avrebbe dovuto emettere una sentenza di rigetto motivata dall'assoluta carenza di giurisdizione a pronunciarsi in pendenza del procedimento amministrativo di rilascio del titolo da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi<sup>1</sup>. Senza soffermarci approfonditamente sui principi giuridici della *perpetuatio jurisdictionis*<sup>2</sup>, è sufficiente evidenziare come l'indirizzo in questione fosse giustificato dal principio in virtù del quale se l'Autorità Giudiziaria ordinaria avesse reso una pronuncia sulla validità di un marchio o di un brevetto in pendenza dell'*iter* per la concessione della relativa domanda innanzi all'UIBM, si sarebbe verificata un'inammissibile interferenza con un processo amministrativo.

<sup>1</sup> In questo senso, sono numerose le pronunce di merito postesi sul solco dell'interpretazione effettuata dalla Suprema Corte. Ex multis, Trib. Milano, 30 dicembre 1992, in GADI, 1994, pag. 265; Trib. Torino, 21 gennaio 1995, in GADI, 1995, pag. 804; Trib. Firenze, 25 agosto 2001, in GADI, 2002, pag. 283; C.App. Milano, 21 aprile 2004, in GADI, 2005, pag. 283; Trib. Torino, 9 dicembre 2004, in GADI, 2005, pag. 599.

<sup>2</sup> Principio giuridico sancito dall'articolo 5 c.p.c. secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza i mutamenti dello stato medesimo intervenuti successivamente.

Un diverso orientamento della giurisprudenza, confermato dalla sentenza n. 6532 del 2008 emessa dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attenuava il rigore della precedente interpretazione. In conformità ad esso, la concessione del brevetto o del marchio rappresenterebbe una mera condizione di procedibilità per l'azione, che potrebbe mancare al momento dell'instaurazione del giudizio, ma che potrebbe sopravvenire successivamente. Sulla base di tale indirizzo<sup>3</sup>, il rilascio della privativa avrebbe potuto intervenire in corso di causa, purché anteriormente alla sua fase di decisione. In definitiva, il rilascio dell'attestato avrebbe dovuto qualificarsi come una "condizione dell'azione", con la conseguente possibilità di verificarne la sussistenza al momento della decisione; non vi era quindi l'obbligo per il magistrato di dichiarare improcedibile il giudizio che fosse stato instaurato precedentemente.

L'introduzione del Codice di Proprietà Industriale nel febbraio del 2005 ha mutato gli scenari sino ad allora delineatisi. La prima formulazione dell'articolo 120 prevedeva che se un'azione di nullità fosse stata proposta nella pendenza della concessione di un titolo di privativa industriale, la relativa sentenza avrebbe potuto essere pronunciata solo dopo che l'UIBM avesse provveduto sulla relativa domanda; tuttavia, tale domanda avrebbe dovuto essere esaminata con «precedenza» rispetto alle altre.

La norma in questione poneva quindi chiarezza in merito a diversi punti: (i) l'azione di nullità (e, si badi, non di contraffazione) poteva essere proposta nella pendenza del procedimento per il rilascio del titolo; (ii) il Giudice, tuttavia, non poteva emettere la sentenza ove l'UIBM non si fosse pronunciato, ma (iii) l'Ufficio - su istanza di parte - avrebbe dovuto esaminare la domanda in via preferenziale. Il potere della Magistratura veniva pertanto paralizzato sino al momento della concessione della privativa. Tuttavia, non era ben chiaro cosa avrebbe dovuto fare il Giudice nell'eventualità in cui la causa fosse pervenuta a sentenza ed il titolo di privativa non fosse stato ancora concesso nonostante il canale preferenziale attribuito dalla disposizione di legge. Benché alcuni giudici di merito avessero già fatto uso del potere di sospendere il giudizio ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. (la cui applicabilità alla fattispecie è quantomeno dubbia, a giudizio di chi scrive), tale facoltà non era mai stata codificata.

La riforma del 2009 (Legge n. 99 del 23 luglio 2009) ha definitivamente posto fine ai contrasti interpretativi maturati nel corso degli anni sulla questione, che hanno peraltro richiesto tre pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La nuova formulazione dell'articolo 120, comma 1° del Codice della Proprietà Industriale prevede infatti che *"se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire"*.

Due le sostanziali novità: a) sia l'azione di nullità, sia quella di contraffazione possono essere proposte anche se il titolo di privativa non è stato ancora concesso e b) il Giudice del procedimento, che adesso è *tenuto* a prendere contezza di tutte le circostanze pertinenti, ha la facoltà di sospendere la causa per una o più volte, in attesa che l'UIBM completi il proprio *iter* amministrativo. Il legislatore del 2009, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco ha quindi ritenuto prevalente l'interesse alla conservazione del processo, a discapito della sua *ragionevole* durata.

Il dato normativo sancisce quindi la facoltà per il Giudice di sospendere il processo nella pendenza del procedimento amministrativo di concessione o rilascio del titolo presso l'UIBM.

Nulla tuttavia è previsto per quanto concerne le procedure innanzi all'EPO.

In proposito, autorevole dottrina ritiene che il potere attribuito al Giudice non possa spingersi sino ad un'applicazione della norma oltre i confini nazionali: il rapporto tra l'Autorità Giudiziaria e l'UIBM disciplinato nella norma non è assimilabile al rapporto tra l'Autorità Giudiziaria nazionale e l'Ufficio Europeo dei Brevetti, posto che quest'ultimo non potrebbe beneficiare di quella *"intangibilità"* di cui beneficia l'UIBM rispetto al provvedimento del Giudice.

La pronuncia del Tribunale di Torino in esame si pone quindi in contrasto con il predetto orientamento e,

<sup>3</sup> In conformità a tale indirizzo, si veda C. App. Milano, 19 gennaio 2001, in Riv. Dir. Ind., 2002, II, pag. 273; Trib. Monza, 28 giugno 2003, in GADI, 2003, pag. 1072; Trib. Milano, 25 gennaio 2005, in GADI, 2005, pag. 649; Trib. Modena, 27 settembre 2004, in GADI, 2005, pag. 486.

come anticipato sopra, ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 120 CPI ritenendo che tale *“disposizione debba trovare applicazione anche quando la privativa azionata è un brevetto europeo, nonostante la norma faccia testuale riferimento (anche dopo le modifiche del 2009) al solo Ufficio Brevetti Italiano”*. In particolare, il Collegio Giudicante ha ritenuto che la locuzione *“tenuto conto delle circostanze”* implichi la facoltà discrezionale del Giudice del processo industrialistico di valutare l'intera situazione giuridico/fattuale della privativa e, pertanto, che tale norma non possa limitare l'analisi alla sola fase di rilascio o alla sola procedura amministrativa italiana.

In conformità all'interpretazione fornita dal Tribunale di Torino, il Giudice del merito potrà quindi disporre la sospensione del processo sia nella pendenza del procedimento amministrativo di rilascio del titolo di privativa industriale, sia nella fase successiva alla sua concessione, qualora la privativa stessa fosse oggetto di impugnazione, sulla base di una valutazione sommaria - e discrezionale - della possibilità che il procedimento di opposizione possa ragionevolmente concludersi con una pronuncia rilevante ai fini della decisione (ossia revoca o modifica del brevetto azionato).

Allo stato, non ci è dato sapere se l'orientamento del foro di Torino possa essere condiviso e fatto proprio da altri Tribunali competenti a decidere delle cause di diritto industriale o se la pronuncia in questione possa rimanere un precedente isolato. Indubbiamente essa stride con il tema, assai dibattuto al giorno d'oggi, dell'ingiustificata lungaggine dei procedimenti giudiziari. Non possiamo fare a meno di porre l'attenzione sui possibili effetti distorsivi che si verificherebbero nel caso in cui l'applicazione da parte dei Giudici di questo nuovo orientamento dia adito a porre in essere una serie di comportamenti strumentali a procrastinare *sine die* il giudizio. Il Giudice, nella valutazione di tutte le «circostanze» a cui fa riferimento l'art. 120 CPI per giustificare la sospensione, dovrebbe quindi avere la sensibilità di individuare ed impedire quelle condotte meramente dilatorie unicamente finalizzate a paralizzare la giustizia.

Ciò che in ogni caso appare manifesto è che l'ordinanza del Tribunale di Torino ha fornito un'interpretazione estensiva di una facoltà concessa al Giudice il quale, nella propria valutazione sull'opportunità di sospendere il procedimento giudiziale, non è più legato ad un'analisi delle sole circostanze sussistenti all'interno dei nostri confini nazionali.

**Ignazio Gatto**

## Tutela Penale della PI, in caso di Sentenza di Nullità o di non contraffazione del titolo di PI

Un problema che si pone sempre **in diritto civile** in caso di contraffazione è quello dell'accertamento della validità del titolo di PI. Infatti in diritto civile vale il principio della retroattività di una pronuncia di nullità, che significa che la contraffazione durata magari anni non è contraffazione.

Questa norma potrebbe apparire meritevole di ulteriore studio dato che la contraffazione può durare magari per anni, lungo periodo in cui il titolo è valido (magari anche a livello europeo o comunitario e magari anche previo esame), e periodo quindi in cui la contraffazione è assolutamente dolosa o almeno colposa, e quando arriva la eventuale declaratoria di nullità dopo anni (retroattiva) può apparire come un post facto; intanto la contraffazione ha generato gravi squilibri di mercato e la nullità interviene dopo anni a giochi fatti, a mercato irrimediabilmente alterato.

I rimedi sulla concorrenza sleale, sull'illecito, e sull'arricchimento senza causa paiono labili a fronte di una norma così severa e forse datata. In pratica questa norma è un semaforo verde per il contraffattore, che può fare conto sulla speranza che il titolo sia annullato e dato che la normativa è eccezionalmente complessa e il giudizio sulla validità ex ante è fatto invece ex post, la speranza non è vana.

Da ultimo si leggono interventi a sfavore del risarcimento, invocando p.e. un vecchissimo "Panduit Test" di matrice USA (che sovrappone singolari criteri economici a quelli giuridici); ovvero teoriche sul fatto che un titolo copre - ma ovviamente - solo una parte del bene ("apportionment"); e quindi anche il concetto di risarcimento in pratica viene annacquato, se non azzerato, dato che tali giudizi resi ex post da economisti che non conoscono il settore, sono puramente speculativi, teorie lontane dai fatti e dalle norme: col timore di una asserita *overcompensation* (che non pare si sia di fatto mai verificata in nessun ordinamento), si evita la *compensation*. **Un "al Lupo al Lupo", ma senza Lupo.**

Alle nuove Sezioni Specializzate il compito di perfezionare sempre più la tutela, con tutti i nuovi strumenti.

Come è noto **in diritto penale** vigono diversi principi, che nascono dalla naturale constatazione che un reato non deve essere commesso e se è commesso vanno rimosse le conseguenze.

In pratica se un titolo di PI viene annullato, **la nullità non può essere retroattiva in diritto penale**, dato che il reato è commesso mentre il titolo era valido (e

quindi il fatto reato non può essere cancellato) con affidamento del titolare e del pubblico su tale titolo, come da **giurisprudenza costante** di cui per brevità si riportano alcuni passi.

*"Ai fini della configurabilità del reato di contraffazione di cui all'art. 473 c.p. l'accertamento della validità o mancata nullità del brevetto o dei marchi non ha rilevanza, poiché nei delitti contro la pubblica fede la nullità o invalidità dell'atto cui si ricollega la falsità non ha efficacia scriminante e pertanto tale esame è estraneo all'accertamento del giudice penale, il quale deve semplicemente accertare se il marchio, del quale si contesta la contraffazione, sia registrato o meno, costituendo tale elemento un presupposto del reato."*

*"Ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 473 c.p., si deve ritenere che, anche nell'ipotesi in cui l'imputato contesti la validità sostanziale del titolo, proponendo l'eccezione di nullità, è sufficiente, per la sussistenza del reato, la sua validità formale."*

*"La invalidità del marchio (ora ai sensi dell'art. 25 c.p.i.) ne impedisce la tutela penale solo per i fatti successivi alla sua declaratoria, come afferma la stessa Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, in Lav. Prep., II, Roma, 1929, 251: "i marchi, i segni distintivi, i disegni, ecc. debbono essere regolamentate depositati e tuttora validi, cioè non decaduti o annullati, perchè possano formare oggetto di falsità" "Tale motivazione evidenzia con chiarezza i limiti dell'accertamento demandato al giudice penale, che non può che soffermarsi sulla validità formale del brevetto, posto che se anche lo stesso fosse nullo sotto il profilo civilistico, ciò non autorizzerebbe il terzo a commettere atti di contraffazione prima della declaratoria di nullità, nè impedirebbe l'applicazione delle norme poste a tutela dei brevetti, che non potrebbero essere vanificate comunque da una dichiarazione di nullità. In tal senso si era espressa fin dal 1959 la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza Torcolacci, che afferma come l'esistenza di alcune delle cause di nullità o di decadenza del marchio - in particolare il contrasto di queste con norme imperative dell'ordinamento giuridico italiano - non esclude la tutela penale, che viene a cessare solo dopo che sia stata dichiarata la inefficacia del marchio stesso..."*

**Il reato quindi non viene meno anche se il titolo venisse successivamente annullato in sede civile.** In caso si verifichi un reato di contraffazione, il processo penale continua sino alla condanna, anche in caso di annullamento del titolo di PI ed anche in caso

intervenisse una sentenza civile di non contraffazione. **Così come parallelamente anche una sentenza di non contraffazione resa in sede civile non precluderebbe il libero accertamento del reato in sede penale, stante il principio della autonomia dell'accertamento da parte del Giudice penale** e della abolizione della pregiudizialità della azione penale.

Validità e contraffazione sono apprezzati nei due sistemi autonomamente. Spesso ma non sempre coincidono.

Doppio binario significa poter godere della sinergia dei benefici dei rimedi civili e penali, la cui sinergia spesso consente di ottimizzare i diversi effetti istruttori e decisorii che offrono rispettivamente la procedura ed il diritto civile e quella penale.

**È pacifico che nel nostro ordinamento viga ormai il principio della piena autonomia tra il giudizio penale e quello civile.** Ne consegue che il processo penale deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo civile, **e il giudice penale deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e viceversa** (salvo le eccezioni previste). La Suprema Corte, ha reso una fondamentale decisione a Sezioni Unite statuendo che la disciplina dei rapporti tra giudizio civile e processo penale è oggi improntata al diverso principio sistematico, dell'autonomia dei due ordini di cognizione. L'ordinamento viene evolvendo verso un sistema di rapporti tra le giurisdizioni, nel quale l'istituto della sospensione necessaria del giudizio per la pendenza di altro processo tende ad essere abbandonato a favore di quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione: ciò nel segno della effettività della tutela giurisdizionale, di cui è aspetto la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma Cost.).

**Al valore della uniformità dei giudicati e della coerenza logica fra le sentenze degli organi investiti di giurisdizione è stato sostituito quello del giusto processo, in ragione del quale in tanto la sentenza è giusta in quanto l'applicazione della legge sia avvenuta nell'ambito di un procedimento in cui è stato pienamente assicurato il diritto di difesa.**

Torno a ricordare che la tutela penale funziona molto bene, specie in sede cautelare, ove lo strumento del sequestro penale preventivo o probatorio è una arma straordinaria e molto veloce nella difficile lotta alla contraffazione (*priorità assoluta dei prossimi anni, per sostenere un PIL evanescente*). A seguito di un sequestro penale il contraffattore è normalmente bloccato almeno per un certo periodo. Fatalmente la sua quota di mercato viene compressa: in un mercato oligopolistico il brevettante si trova in una posizione di vantaggio per giustamente recuperarlo. L'extra profitto derivante dal recupero della propria fetta di mercato potrebbe anche essere destinato a finanziare il R&D e anche il contenzioso civile a tutela del titolo di PI.

Varrebbe la pena di divulgare presso le imprese ed operatori, nazionali ed esteri, che l'Italia è uno dei pochi Paesi dove la sinergia tra rimedi civili e penali funziona molto bene e consente di ottimizzare la tutela e che i Magistrati Italiani sono certamente tra i più efficienti e preparati a livello europeo. Un altro "Made in Italy", come sempre segno di eccellenza.

**Raimondo Galli**



## “Made in Italy”: un’origine geografica tutta da valutare

Se molto è stato scritto sul valore del marchio quale fattore chiave di successo dell’impresa, ancora da approfondire è il concetto del valore del Paese di origine dei prodotti, parendo di tutta evidenza che il “Country of Origin effect” sia un’associazione cognitiva di livello più astratto rispetto al valore degli Intangibles, cui lo studio del diritto ci ha abituato.

Concetto astratto quanto mutevole nel tempo e collegato alla percezione che interagisce e si stratifica sui marchi del Paese d’origine. Se è evidente infatti che Armani, Luxottica e Ferrari siano marchi noti al mondo come esempi di qualità, creatività e design vero è anche che, per queste stesse aziende, il valore competitivo è fortemente ancorato all’immagine dell’Italia nel mondo.

Quindi, la notorietà di brand globali quali quelli accennati contribuiscono a creare l’immagine del Paese nel mondo così come l’origine geografica costituisce valore autonomo dalla marca, riconoscibile nel mercato di origine e in quello di esportazione del prodotto.

Il tema appare quanto mai interessante in un’economia globalizzata e non è un caso che mai come negli ultimi anni, si assista a un notevole incremento di procedimenti di falso “Made in Italy” con la contestazione di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, reato a tutela dell’ordine economico e dei consumatori da frodi perpetrate ai loro danni.

I soggetti attivi del delitto in esame sono gli imprenditori. In brevi parole e per i non addetti ai lavori: alla società che si limita ad acquistare merci prodotte in Cina indicando “Made in Italy” sarà contestata la fattispecie della falsa indicazione di origine; se sul prodotto viene indicata l’origine cinese a marchio Bell’Italia, sarà contestata la fallace indicazione, ovvero una dicitura tale da indurre il consumatore a ritenere che trattasi di merce di origine italiana.

Ma che cosa si intende, oggi, per prodotto “Made in Italy”?

Alla creatività legislativa, imprenditoriale oltre che giurisprudenziale per meglio definire il concetto, mi pare che nessun motto sia più calzante del galileiano “Misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è”.

Il legislatore si è infatti mosso nel tentativo di trovare un giusto equilibrio tra normativa europea, lobby imprenditoriali ed evoluzione giurisprudenziale cercando

di definire il quantum di una certa “italianità” dei prodotti in un’economia ormai sempre più delocalizzata in paesi dove la manodopera è ancora a basso costo e dove la legislazione impone meno oneri.

Ed è curioso sottolineare che sia stata la Cassazione penale a correre in aiuto agli imprenditori, piuttosto attenti nell’omettere la fase asiatica della produzione ed esaltare design e stile tutti italiani introducendo il concetto di origine imprenditoriale del prodotto quale prevalente rispetto all’origine geografica dello stesso e ciò in quanto - a detta della Suprema Corte - la garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore, riguarda “l’origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo, bensì da un determinato produttore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione”.

A fronte dell’interpretazione giurisprudenziale e a dimostrazione dell’interesse economico legato al tema il legislatore italiano a più riprese è intervenuto in materia, anche in termini più rigorosi rispetto alla fonte comunitaria.

Basti dare uno sguardo alle norme italiane succedutesi nel tempo in materia di “made in” per comprenderne la “tortuosità” applicativa anche per il più specializzato degli osservatori: la Finanziaria del 2004 ha esteso l’ambito di applicazione della norma penale alle ipotesi fraudolente di falsa e fallace indicazioni di provenienza della merce; la Legge 80 del 2005 ha introdotto il termine origine dopo la provenienza; il Codice del Consumo ha previsto l’indicazione chiaramente visibile e leggibile del Paese d’origine se situato al di fuori dell’Unione Europea (sospeso in attesa dell’emanazione del Decreto interministeriale di attuazione); la L 296 del 2006 ha ribadito l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli; la legge 99/2009 di ferragosto ha previsto nel solo caso di utilizzo del marchio italiano l’obbligo per le aziende italiane di indicare con precisione il luogo di fabbricazione, obbligo poi abrogato dopo un mese.

Un’ulteriore novità normativa, ovvero la Legge 166/2009 (c.d. Legge Sviluppo) ha aggiunto all’art. 4 della Legge 350 il comma 49 bis l’art., inerente l’uso fuorviante del marchio aziendale registrato, ovvero l’apposizione sui prodotti di un marchio che possa indurre il consumatore a ritenere che si tratti di un prodotto italiano, prevedendo per tale ipotesi la sanzione amministrativa da 10.000 a 250.000 euro, irrogata in

base al decreto legge n. 83/2012, art. 43, (cd. “Decreto Sviluppo”) dalle Camere di Commercio e non più dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La L 166 del 20 Novembre 2009 ha poi introdotto il concetto del “100 % Made in Italy”, rispetto a un “Made in Italy” facente riferimento a criteri comunitari e la L 55/2010, applicabile dal 1 Ottobre 2010 (nota come Legge Reguzzoni Versace) prevedeva l’apposizione obbligatoria del Made in ai settori tessile, pelletteria, calzaturiero nel caso di almeno due fasi di lavorazione e la tracciabilità delle restanti, ma di fatto detta legge che era stata approvata in larghissima maggioranza in Parlamento, oggi trova ben pochi difensori e non è mai entrata in vigore in quanto ha subito la bocciatura europea in quanto contraria al principio della libera circolazione delle merci.

Attualmente è all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio il pacchetto “Sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato”, una proposta di regolamento che istituisce l’obbligatorietà del Made in.

La proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti intende assicurare la piena tracciabilità dei beni e prevede degli obblighi per tutti gli attori della filiera, fabbricanti, importatori e distributori. Il punto focale della proposta è rappresentato dall’articolo 7, sull’indicazione di origine, secondo cui nel caso di beni prodotti nell’Unione Europea, l’impresa potrà scegliere se apporre la dicitura Made in Europe o Made in unitamente al nome dello Stato Membro; nel caso di beni prodotti in Paesi terzi tale norma prevedrebbe che sia presente il Made in unitamente all’indicazione del Paese di origine.

Tutti i prodotti dovranno quindi indicare il *Made in* sulla propria etichetta per essere immessi nel mercato. Tali norme sono giudicate compatibili con la legislazione OMC poiché non discriminatorie e applicate su tutte le merci, europee e non.

Sarà comunque necessario attendere l’evoluzione dell’iter parlamentare sino all’effettiva eventuale approvazione. E ciò pare auspicabile in quanto se il punto di osservazione sull’indicazione d’origine dei prodotti deve rimanere la normativa Europea, ben venga un dettato chiaro e di cogente applicazione per tutti i Paesi capace di evitare le disparità tra le regolamentazioni vigenti e che possa costituire valido strumento di serio indirizzo per le aziende italiane che devono poter giocare la partita di trasparenza della filiera in un’equa competizione.

**Daniela Mainini**



## Marchi, domini e vanity url: l'involutione della specie

Non è un mistero che internet abbia rappresentato un fattore traumatico per la Proprietà Industriale: l'avvento dei nomi a dominio ha costretto gli interpreti prima ed il legislatore poi a trovare e definire uno spazio di tutela per questi "nuovi" segni distintivi.

Fortunatamente lo status giuridico dell'ICANN, cui dal 1998 è assegnata la gestione complessiva della rete internet e degli indirizzi IP in particolare, ha permesso l'immediato instaurarsi di un intenso dialogo con la WIPO, dialogo volto alla creazione di un set di norme "pattizie" universalmente applicabili per la gestione delle controversie sui nomi a dominio. Nacque così, giusto qualche giorno prima della fine dello scorso millennio, l'UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) sulla quale sono poi state modellate le varie "procedure di riassegnazione di nomi a dominio" adottate a livello nazionale, compresa quella prevista dal "Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it".

Le procedure di riassegnazione hanno avuto un successo istantaneo, venendo incontro alle esigenze di una rapida gestione dei conflitti proprie del mondo della New Economy. Per quanto la giurisprudenza ordinaria fosse finalmente giunta, non senza qualche inciampo, a qualificare i nomi a dominio come "segni distintivi atipici", indubbiamente la disponibilità di uno strumento alternativo di risoluzione delle dispute, caratterizzato da economicità, affidabilità e celerità, ha costituito un elemento molto positivo per imprese e privati. In poco più di 13 anni, la UDRP si è infatti costruita una solida fama di efficacia nella risoluzione dei conflitti tra titolari di marchio e cybersquatters.

Fine dei problemi e pace fatta tra la Proprietà Industriale ed internet? Non proprio.

Come sappiamo, l'ultimo lustro ha visto la crescita dilagante, per notorietà e numero di utenti, dei cosiddetti social network, primo tra tutti Facebook. Oggi per una ampia fetta di utenti (specie, ma non solo, tra i giovanissimi) Facebook coincide con internet e viene naturale cercare le informazioni non sui motori di ricerca o sul sito internet di un'azienda ma direttamente sulla sua relativa pagina Facebook. Non a caso ad inizio anno Zuckerberg ha presentato "Graph Search", il nuovo motore di ricerca della sua azienda, in diretta concorrenza con Google, Yahoo! e Bing. Non

solo: le stesse aziende, specie quelle di dimensioni medio-piccole, hanno scoperto quanto sia più semplice creare ed alimentare una pagina Facebook piuttosto che un sito internet. La registrazione di un account Facebook, così come l'aggiunta di contenuti, non richiede competenze tecniche, è gratuita, non serve registrare e rinnovare un nome a dominio e sostituisce quasi del tutto la "vecchia" newsletter, perché ogni aggiornamento di stato arriva direttamente ai follower. Detto altrimenti, l'account Facebook, soprattutto nella forma della "vanity URL" (es.: [www.facebook.com/Pirelli](http://www.facebook.com/Pirelli)), ha assunto ai giorni nostri la stessa importanza che aveva il nome a dominio nei primi anni del secolo: un segno distintivo "atipico" dotato di un valore economico potenzialmente enorme.

Esiste tuttavia una fondamentale differenza tra nomi a dominio e vanity URL. Non stiamo parlando della disciplina propriamente legale, visto che i conflitti con i segni distintivi "tradizionali" (marchi, insegne, ditte, ecc.) sono comunque risolvibili applicando gli artt. 12 e 22 CPI<sup>1</sup>; alludiamo invece ai sistemi alternativi di risoluzione delle dispute, la cui presenza o assenza ha fatto e continua a fare una enorme differenza nell'economia dell'era informatica.

Abbiamo già visto i motivi per i quali le "procedure di riassegnazione" si sono rivelate efficaci per risolvere rapidamente le dispute tra titolari di marchi o nomi celebri e cybersquatters. Parte del successo di tali ADR è senza dubbio dovuta al confine certo che è possibile individuare tra il loro ambito di applicazione e quello dei giudizi ordinari: le procedure di riassegnazione servono solo per dirimere conflitti tra "aventi diritto" e "non aventi diritto"; viceversa, nei casi di disputa tra due parti "aventi diritto" è necessaria un'istruttoria approfondita, come quella propria dei giudizi ordinari.

Anche Facebook mette a disposizione uno strumento di tutela "interno" destinato ai titolari di marchio o diritto d'autore: attraverso un apposito formulario online, è quindi possibile segnalare la "violazione dei diritti di marchio registrato"<sup>2</sup>. Si tratta di una prassi adottata da tempo da molti tra i maggiori provider di internet; basti pensare al programma VeRO di eBay<sup>3</sup> o agli analoghi formulari previsti da Twitter<sup>4</sup> o YouTube<sup>5</sup>. Nel caso di Facebook, tuttavia, l'importanza dello strumento di tutela interno è amplificata dal fatto che, come

<sup>1</sup> Gli articoli citati, oltre a disciplinare espressamente il "nome a dominio di un sito usato nell'attività economica", menzionano infatti anche gli "altri segni distintivi", categoria nella quale è possibile ricomprendere anche nomi di account e vanity URL.

<sup>2</sup> <https://www.facebook.com/help/contact/?id=351297704961969>

<sup>3</sup> <http://pages.ebay.it/vero/>

<sup>4</sup> <https://support.twitter.com/forms/trademark>

<sup>5</sup> [https://support.google.com/youtube/bin/request.py?&contact\\_type=trademarkcomplaintb](https://support.google.com/youtube/bin/request.py?&contact_type=trademarkcomplaintb)

premessi, la pagina personale o di un'azienda tende oggi a sostituire per importanza e numero di visite il sito internet tradizionale, a differenza di quanto avviene per un "negozio virtuale" su eBay, un account Twitter o un "canale" su YouTube.

Ci si aspetterebbe quindi maggiore ponderazione e prudenza nella gestione delle controversie su Facebook; invece è vero il contrario, poiché la rapidità e la leggerezza con la quale Giulia e Giorgio (i fantomatici operatori che sempre rispondono alle segnalazioni di violazione di marchio) tendono a rimuovere le pagine asseritamente giudicate "abusiva" ha già creato danni difficilmente riparabili. Questo perché, a differenza di quanto accade nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio, Facebook "giudica" anche controversie tra due "aventi diritto", ad esempio due aziende titolari di marchi simili o finanche identici ma rivendicanti prodotti differenti. Avviene quindi che, sulla base di una semplice segnalazione online, magari da parte di un concorrente, la pagina Facebook di un'azienda possa essere rimossa da un giorno all'altro, senza alcun preavviso, senza alcuna possibilità di contraddittorio e soprattutto senza alcun possibile rimedio!

Formalmente le condizioni d'uso di Facebook<sup>6</sup> ammettono la "possibilità di presentare ricorso" da parte dell'utente che ritenga erronea l'eliminazione di contenuti a seguito della richiesta di terzi; nella pratica, tuttavia, non esiste un formulario per proporre detto "ricorso" ed il ripristino delle pagine rimosse viene condizionato all'"accettazione" da parte di chi ha inoltrato la segnalazione di violazione, il che è ovviamente assurdo perché chi segnala ha già dimostrato di avere un interesse diametralmente opposto al ripristino dei contenuti.

Le differenze rispetto alle dispute sui nomi a dominio non potrebbero essere più grandi.

Da una parte, le procedure di riassegnazione sono regolate da norme certe, elaborate con l'aiuto della WIPO, e decise da Esperti/Panelist dotati di comprovata esperienza in tema di Proprietà Industriale e segni distintivi.

Dall'altro lato, le controversie relative all'uso dei marchi in Facebook sono regolate sulla base di condizioni e procedure non trasparenti, di un'analisi evidentemente troppo sommaria, senza la necessità di un contraddittorio tra le parti e materialmente senza alcun possibile rimedio, se non a seguito di una decisione del giudice.

Si tratta sicuramente di un effetto collaterale della progressiva "privatizzazione" di Internet.

Vien naturale chiedersi se non sia meglio applicare l'approccio adottato da Google in UE dopo la nota "sentenza Louis Vuitton"<sup>7</sup> del 23 marzo 2010, ovvero lasciare che le eventuali controversie vengano gestite direttamente dalle parti interessate, senza coinvolgere il fornitore dei servizi.

**Alessio Canova**

<sup>6</sup> <http://www.facebook.com/legal/terms>

<sup>7</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0236:IT:HTML>

## Final countdown per i new gTLD

Il 13 giugno dello scorso anno si è tenuto a Londra il tanto atteso Reveal Day, durante il quale ICANN ha reso noti al mondo i dati essenziali delle domande depositate relative ai new generic top level domains (new gTLD, di cui al primo numero dello scorso anno di questa Rivista). Decorsi quindi i 60 giorni concessi a chiunque avesse interesse per avanzare un commento agli organi preposti, nonché i 7 mesi concessi per le eventuali obiezioni/opposizioni, gli aspiranti titolari di Registro (in questo consiste la novità, non essere più meri *Registrant* ma veri e propri *Registry* con ciò che ne consegue in oneri ed onori) si stanno preparando ora agli esiti delle *preliminary examinations* da parte di ICANN.

Quest'ultima nel 2010 aveva messo a bilancio 25 milioni di dollari con riferimento all'iniziativa, il ché conduceva ad ipotizzare una stima di poco più di 150 domande. Dopo il primo trimestre del 2012 si è cominciato a parlare di oltre 500 domande, ben oltre le previsioni della maggior parte degli analisti. Alla chiusura del TAS (dopo un imbarazzante crash della sicurezza del sistema, reiterato in seguito dopo il Reveal Day) si è scoperto essere le domande oltre 1800 e a Londra il numero definitivo è stato finalmente diffuso: 1930, più del doppio delle più rosee previsioni (la stessa ICANN aveva anticipato che non sarebbe stato tecnicamente ipotizzabile instradare più di 1000 nuovi domini di primo livello per ogni anno).

Considerato che la quota richiesta dall'ICANN per accedere alla procedura è di 185 mila dollari per ogni singola domanda (a cui si aggiungeranno i costi eventuali della procedura - es. contestazioni di terzi e/o *extended evaluation* nel caso l'esaminatore chiedesse approfondimenti - e le tasse annuali per coloro i quali si aggiudicheranno i domini richiesti) questo ha portato nelle casse della "no-profit" californiana oltre 350 milioni di dollari. E ancor prima che l'esame abbia inizio, ma non è certo finita e più avanti vedremo perché.

Qualche numero che rappresenti il fenomeno:

1930 domande da 1268 soggetti depositanti, provenienti da

911	Nordamerica
675	Europa
303	Asia Pacific
24	Sudamerica
17	Africa

L'elenco completo è disponibile all'indirizzo <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-13jun12-en>

Circa il 75% delle domande è relativo a denominazione generiche (.shop, .hair), mentre il restante 25% proviene dai brands. Questo è del tutto in linea con le aspettative, visto che il generico è una più che probabile fonte di guadagno per molte start-up e non solo.

116 le domande relative a IDNs (*internationalised domain names*, quelle in caratteri non latini), 84 le community applications (quelle depositate da entità che si presentano come rappresentative di un dato gruppo sociale). Ma il meglio viene ora: 230 domini di primo livello contesi (751 contendenti, una media di oltre 3 applicant per ogni dominio conteso). Essendo tutte le contese relative a denominazioni generiche (o abbreviazioni di esse, come l'ambitissimo - ben 13 applicants - .app), la procedura prevede un'asta tra i contendenti, e considerando che alcune stringhe vedono faccia a faccia tra i contendenti aziende del calibro di Google e Amazon non è difficile immaginare a quali cifre si aggiudicheranno queste tanto ricercate denominazioni, cifre che presumibilmente duplicheranno il già corposo bottino di ICANN. Come previsto non si sono verificati casi di *grabbing* (la cifra richiesta ed i meccanismi di protezione scoraggiavano tale pratica).

La start-up americana Donuts si aggiudica il primato come top applicant con le sue 307 domande (l'azienda aveva annunciato un funding di circa 100 milioni di dollari per l'iniziativa), tutte dirette a denominazioni generiche che avrà poi modo di offrire ai soggetti interessati ad ogni singola categoria (.home, .art) mentre tra i brand owners primeggia Google con le sue 101 domande seguita da Amazon con 76 domande, per entrambi tuttavia molte delle quali riferite a denominazioni generiche (.music, .book).

I settori più coinvolti nella corsa ai new g TLD sono finanza, elettronica di consumo, lusso, automotive, abbigliamento e cosmetici.

Richemont è tra i brand del lusso quello che risulta titolare di più domande, sia per brand del proprio portafoglio (anche in caratteri non latini) che generici, analogamente L'Oreal nel settore cosmetici mentre nel settore automotive primeggia senza rivali il gruppo Fiat con 16 domande depositate (top applicant, largamente, tra le aziende italiane davanti a Ferrero).

L'hotel Cipriani è l'unica ditta individuale ad aver depositato.

A seguito delle critiche mosse all'iniziativa di ICANN molti sono i grandi assenti, da Facebook a Twitter, da Coca-Cola a Pepsi, eBay, LVMH, P&G, Unilever, Nestlé, Pirelli, Porsche (unica tra le big dell'*automotive*) e molte altre.

LEGO, tra i più attivi contestatori, ha alla fine depositato.

Fino al meeting ICANN di Praga dello scorso anno era stato previsto di suddividere le domande in gruppi da circa 500 domande, ed ogni gruppo sarebbe stato esaminato in un diverso semestre. Siccome l'appartenenza all'uno od all'altro gruppo era stata affidata ad un surreale meccanismo denominato *digital archery* (una sorta di curioso videogioco che premiava la prontezza di riflessi, con conseguente il proliferare di aziende che proponevano di occuparsene dietro compensi a 5 cifre), ICANN ha alla fine deciso di dare ascolto alle unanime lamentele dei vari stakeholder ed ha optato per l'esame congiunto. Per fine aprile è quindi previsto che vengano pubblicati gli esiti della *initial evaluation*. Dal 26 marzo scorso è inoltre possibile per i *brand owner* depositare (a pagamento) i propri marchi presso la *Trademark Clearinghouse* (TMCH), prevista ab origine dalla procedura di ICANN e gestita da IBM per la parte tecnica e da Deloitte per la parte amministrativa. L'iscrizione alla TMCH è condizione necessaria per accedere ai *sunrise period* che obbligatoriamente i nuovi registri dovranno prevedere per poter dare una prelazione ai titolari di marchi verso la registrazione di domini di secondo o terzo livello (es. *prada.shoes*) e ricevere segnalazioni nel caso terzi procedessero analogamente in tutti i registri di nuova validazione.

Restano ancora vaste incognite circa il concreto contenuto innovativo di questa prorompente iniziativa di ICANN, inizialmente molti dei dubbi riconducevano alla possibile reazione dei motori di ricerca, veri dominatori della Rete, ovvero se essi avessero privilegiato o meno questi nuovi domini di primo livello rispetto al tradizionale *.com*.

L'aver depositato Google circa il 5% delle domande mondiali spazza via molti di questi dubbi, altri ne restano circa le concrete possibilità di business che verranno offerte da questi nuovi strumenti. Per ora l'unica certezza resta il colpo grosso realizzato da ICANN e dai suoi vertici, con un ritorno economico che ha portato diversi massimi funzionari dell'ente a dare le dimissioni per fondare una società di consulenza ad hoc.

**Stefano Marzocchi**

## Plain Packaging: una minaccia crescente al diritto sui marchi

### Che cosa si intende per Plain Packaging?

Il Plain packaging si riferisce a quelle leggi o regolamenti che impongono che le sigarette vengano vendute in pacchetti standardizzati senza alcun marchio figurativo, logo o colore. In luogo di informazioni sul marchio, i pacchetti sarebbero dominati da grosse indicazioni sui rischi della salute e altre informazioni obbligatorie per legge e bolli con un piccolo spazio riservato al marchio senza nessuna caratterizzazione grafica. Il risultato è che tutti i pacchetti di sigarette apparirebbero uguali.

Ad oggi solo un Paese, l'Australia, ha adottato il plain packaging. Il *Tobacco Plain Packaging Act 2011* ("the TPP Act") impone dal 1° dicembre 2012 che le sigarette siano vendute in pacchetti di colore marrone con grosse (spesso grottesche) indicazioni grafiche sui rischi della salute. Il TPP Act impone significative restrizioni sul colore, la forma e le finiture dei pacchetti dei prodotti del tabacco e proibisce l'uso dei marchi su tali pacchetti, lasciando solo un piccolo spazio dove inserire il marchio rigorosamente senza alcun logo o caratterizzazione grafica. L'abbellimento dei pacchetti o dei cartoni di sigarette è vietato.

Il Regno Unito e la Nuova Zelanda hanno recentemente condotto delle consultazioni pubbliche sulla possibilità di adottare il plain packaging. Inoltre, il 19 dicembre 2012, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di revisione della Direttiva sui Prodotti del Tabacco che prevede espressamente che gli Stati Membri rimarranno liberi di introdurre il plain packaging in "casi debitamente giustificati".

### Le proteste dell'industria del tabacco

#### *Il contenzioso presso i Tribunali nazionali australiani*

Nel 2011, le società del tabacco hanno proposto delle azioni contro l'Australia asserendo che la legislazione pro plain packaging viola i loro diritti di proprietà secondo la Costituzione australiana.

Il 15 agosto 2012, la Corte Suprema australiana ha rigettato queste allegazioni sulla base della limitata protezione della proprietà conferita dalla Costituzione australiana. La questione davanti alla Corte Suprema australiana era se la legislazione sul plain packaging implicasse un'"acquisizione" della proprietà delle società del tabacco. La Section 51(xxxi) della Costituzione australiana, su cui si incentrava la contestazione della Corte Suprema richiede che il Governo australiano fornisca una compensazione solo se "acquisisce" la proprietà da un titolare. In altri termini, spogliare o privare il titolare della sua proprietà non è abbastanza per meritare una compensazione. Tale distinzione si è rivelata cruciale nell'esito del caso. Mentre la Corte Suprema riconosceva che in effetti il plain packaging è un'ablazione o spoglio della proprietà delle società del tabacco, ha riscontrato che il governo non ha ricevuto alcun beneficio da questa ablazione tale da caratterizzarla come "acquisizione" che meritasse una compensazione.

#### *Potenziali implicazioni a livello europeo*

Mentre le società del tabacco non hanno soddisfatto il principio in questione nella contestazione in Australia, le constatazioni della Suprema Corte australiana sullo spoglio della proprietà sono istruttive su come altre corti in giurisdizioni con una maggiore protezione sulla





proprietà - come l'Unione Europea e i suoi Stati Membri - valuterebbero un caso simile.

In tali giurisdizioni, una pura ablazione che non sia accompagnata da una compensazione sarebbe molto probabilmente considerata invalida. Di conseguenza, le constatazioni della Corte Suprema australiana - sebbene non determinante secondo la debole protezione costituzionale australiana - probabilmente verrebbe considerata sufficiente nella maggior parte delle giurisdizioni per vanificare la misura del plain packaging.

#### *Ripercussioni internazionali*

Attualmente ci sono due ulteriori azioni legali contro la legge sul plain packaging australiana:

- Philip Morris Asia Limited ("PM Asia"), sta conducendo un arbitrato sul Trattato Bilaterale di Investimento (BIT) contro l'Australia nel quale asserisce, tra le altre cose, che la legislazione australiana sul plain packaging costituisce una espropriazione o perdita dei suoi investimenti (ad esempio marchi e diritti di PI) senza compensazione; e
- tre Paesi stanno contestando la legalità della misura del PP davanti all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) in quanto viola l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo "TRIPs"); l'Articolo 10bis della Convenzione di Parigi sulla Protezione della Proprietà Industriale (la "Convenzione di Parigi", che è incorporata negli Accordi TRIPs; e l'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi ("Accordo TBT").

#### **L'orientamento delle Associazioni sui Diritti di Proprietà Intellettuale in merito al Plain Packaging**

Numerose associazioni IP quali INTA, ECTA, MARQUES, ITMA, ASIPI and AIPPI hanno fornito il loro parere nell'ambito delle consultazioni pubbliche tenutesi in Nuova Zelanda e nel Regno Unito condannando duramente il plain packaging quale attacco ingiustificato a fondamentali ed essenziali diritti di proprietà. Per esempio, la LES (Britain and Ireland) ha scritto nella sua risposta dalla consultazione del Dipartimento della Salute britannico che: it "is concerned at the proposal that tobacco products only be sold in the UK in plain packaging because of:

- the loss of value to intellectual property rights;
- the financial loss that is likely to result from the loss of intellectual property rights;
- the risk of increased counterfeiting and smuggling; and
- the possibility, raised in The Systematic Review<sup>1</sup>, that making smoking "forbidden" might increase its appeal".

L'INTA ha scritto:

(Nuova Zelanda)

"INTA submits that the imposition of mandatory plain packaging for tobacco products puts New Zealand at risk of depriving trademark owners of valuable property, which is inconsistent with its trademark legislation, its Bill of Rights safeguards, and its international obligations. It would also risk counter-productive results such as increasing the dangerous trade in counterfeit tobacco products. We envisage that if plain packaging of tobacco products is to be implemented in New Zealand, a regime will be created in which a large number of very valuable registered (and unregistered) trademarks could not be used. Deprivation of owners' rights in this way would set an unsound legislative precedent that is inconsistent with national and international trademark laws, and democratic freedoms".

(Regno Unito)

"[G]iven the risks of increasing the availability of counterfeit and black market tobacco products to consumers, the unfair and disproportionate impact on the interests and rights of all trademark owners concerned as well as its likely adverse impact on the balance and integrity of the trademark system, INTA respectfully urges the DoH to take no further steps towards the implementation of the proposed standardized packaging requirements for tobacco products".

Similmente, nell'ambito della consultazione pubblica del Regno Unito, MARQUES ha asserito: "Standardised packaging legislation would deny one sector of industry the benefits of its intellectual property rights, and would be a dangerous precedent for the potential loss of rights in other industries. The issue is, therefore, a matter of concern to trade mark owners across the EU. Consequently, MARQUES opposes the introduction of standardised packaging for tobacco products."

#### **La "china pericolosa": perché anche le altre industrie hanno motivo di preoccuparsi**

Sebbene il dibattito sul plain packaging sia attualmente focalizzato sui prodotti del tabacco, vi è una preoccupazione crescente che venga estesa ad altri prodotti "sfavoriti" quali gli alcolici, le caramelle, gli zuccheri e i cibi preconfezionati. Per esempio, una commissione parlamentare nel Regno Unito ha recentemente considerato il plain packaging per le bevande alcoliche. Similmente, nelle Filippine, il Dipartimento della Salute ha adottato un provvedimento che proibisce alle indu-

<sup>1</sup> Si tratta della rivista seguente:

"Plain tobacco packaging : A systematic review"

Investigatore Capo: Gerard Hastings, Institute for Social Marketing, University of Stirling

strie di usare marchi registrati su latte per neonati che “possano inficiare gli sforzi del governo nel promuovere l’allattamento al seno”.

### **Conclusione**

In conclusione, il plain packaging costituisce uno spoglio dei diritti di proprietà industriale dei proprietari dei marchi e viola molti trattati internazionali. Ad oggi, l’Australia è la sola giurisdizione dove è stato adottato il plain packaging, sebbene altri Paesi quali il Regno Unito, la Nuova Zelanda e l’Unione Europea lo stiano attualmente considerando. Sebbene il dibattito sul plain packaging sia attualmente focalizzato sui prodotti del tabacco, vi è la prova crescente che sarà estesa ad altri prodotti “sfavoriti”, quali l’alcool, le caramelle, gli zuccheri e i cibi confezionati. Per questa ragione, tutti i titolari dei marchi hanno motivo di preoccuparsi. Il packaging crea un precedente pericoloso per eliminare la differenziazione tra i prodotti e privare altre industrie dei loro diritti di proprietà industriale.

*Nota: Sebbene l’autrice abbia espletato delle attività per un produttore del tabacco, le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autrice*

**Carmela Rotundo Zocco**





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

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

*Direttore Responsabile:*  
Paolo Pederzini

*Comitato di Redazione:*  
Fabio Giambrocono, Micaela Modiano,  
Diego Pallini, Paolo Pederzini

*Segreteria di Redazione:*  
Monika Jochymek

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

*Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:*  
[www.afterpixel.com](http://www.afterpixel.com)