



# Notiziario

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

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

## Sommario

### In questo numero

- L'Assemblea degli iscritti del 24 marzo 2015
- Commissione marchi
- Chiarezza in opposizione all'UEB
- La professione del consulente
- Organizzazione di un ufficio all'interno di un'azienda

L'assemblea degli iscritti del 24 marzo 2015 .....	Pag. 1
<b>Paolo Pederzini</b>	
Analisi statistica al 31 dicembre 2014 .....	Pag. 4
<b>Giuseppe Zanella, Seg. Ordine</b>	
Come mi ricordo il Prof. Giuseppe Bianchetti .....	Pag. 8
<b>Renato Sgarbi</b>	
Commissione Marchi .....	Pag. 10
<b>Anna Maria Bardone e Cristina Cazzetta</b>	
Convergenza delle prassi .....	Pag. 11
<b>Antonella Vitale</b>	
Clausola di dipendenza e requisito del marchio di base - possibili sviluppi del sistema di Madrid .....	Pag. 14
<b>Giulio Martellini</b>	
Chiarezza in opposizione all' UEB: Una decisione chiara .....	Pag. 16
<b>Micaela Modiano</b>	
L'indicazione del prodotto nel deposito di design .....	Pag. 18
<b>Claudio Balboni</b>	
Business Model e Retail: Quale tutela? .....	Pag. 21
<b>Furio S. Ghezzi</b>	
La Mediazione in Italia ed il ruolo dei Consulenti in PI .....	Pag. 23
<b>Carmela Rotundo Zocco</b>	
Mediazione e diritti di Proprietà Intellettuale - una checklist pubblicata dall'INTA indica quando alle parti conviene affidarsi a un mediatore .....	Pag. 25
<b>Cristina Bianchi</b>	
La professione del consulente in brevetti tra Italia ed Europa: breve cenni storici e sfide presenti .....	Pag. 28
<b>Michele Fattori</b>	
Organizzazione di un ufficio IP all'interno di un'azienda .....	Pag. 37
<b>Federico Pio, Giulia Tagliafico e Franco Tronconi</b>	
Nuove iscrizioni al nostro Albo intervenute nel corrente anno 2015. ....	Pag. 46
<b>Decisioni della Commissione dei Ricorsi (codifica e testi)</b> <b>codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto</b>	
Brevetti per invenzione.....	Pag. 47
Marchi .....	Pag. 48
Disegni o modelli .....	Pag. 52

## L'assemblea degli iscritti del 24 marzo 2015

L'Assemblea di quest'anno è stata aperta dal Presidente Luciano Bosotti con un pensiero a ricordo di chi ci ha lasciato, con particolare richiamo alla scomparsa del Prof. Giuseppe Bianchetti.

L'anno 2014 e l'inizio del corrente anno 2015 hanno coinvolto il Consiglio in un susseguirsi di impegni dovuti al rispetto delle novità legislative sulle professioni, in primis le incombenze sulla formazione continua. Il Consiglio e i Gruppi di Progetto si sono prodigati in attività sempre crescenti: Gruppo UPC, con presentazione a Treviri della relazione di commento ai progetti in corso; Gruppo Valorizzazione, con organizzazione di eventi EXPO e studio di possibili azioni contro "concorrenti sleali"; Commissione Marchi, con progetto di cooperazione ufficiale con l'UIBM sull'aggiornamento della classificazione di Nizza e l'organizzazione di prossimi convegni formativi a Roma, Milano e Torino; partecipazione dell'Ordine al convegno Farnesina 1/2014, all'evento sui "130 anni dell'UIBM" e altri ancora.

L'avvio della formazione continua (regolamento, norme attuative, primi eventi, avvio FAD), la nuova piattaforma sul deposito telematico gestito dall'UIBM, la regolamentazione del Consiglio di Disciplina (che richiede candidature degli iscritti che ad oggi sono a rilento) e gli incumbenti burocratici sempre crescenti, quali la fatturazione elettronica, norme anticorruzione, sono altre posizioni affrontate dal Consiglio e dalla segreteria dell'Ordine, segreteria alla quale il Presidente Bosotti e l'Assemblea tutta hanno rivolto un plauso incondizionato per quanto essa svolge costantemente con grande rigore e dispendio di energie dei suoi addetti.

Con viva soddisfazione di tutto il Consiglio e dei presenti, l'Assemblea di quest'anno ha avuto come graditissima ospite la Direttrice Generale dell'UIBM, Avv.ssa Loredana Gulino, che ha aderito al nostro invito quale occasione d'incontro con gli iscritti al nostro Ordine, che l'Avv.ssa Gulino, in apertura del suo intervento, ha indicato di considerare come partner istituzionali dell'UIBM.

Nell'illustrare all'Assemblea l'attività dell'UIBM e gli obiettivi che stanno alla base dell'innovazione amministrativa e strutturale dell'Ufficio, l'Avv.ssa Gulino, per simboleggiare e dimostrare la considerazione dell'Ufficio nei nostri riguardi, ha ritenuto opportuno di

presenziare alla nostra Assemblea con "l'intera squadra dell'UIBM" composta dai seguenti funzionari dirigenti:

- Dott.ssa Loredana Guglielmenti, brevetti nazionali e regolarizzazioni EP;
- Dott.ssa Paola Ferri, marchi, disegni e modelli d'utilità;
- Dott. Saverio Massari, gestione informatica;
- Dott. Alfonso Piantedosi, trascrizioni, annotazioni, tasse;
- Dott. Francesco Morgia, affari generali e comunicazione.

Altre persone che hanno partecipato al progetto di reingegnerizzazione:

- Dott. Carmelo Battaglia, Infocert
- Dott. Corrado Trenta, affari generali.

L'Avv.ssa Gulino ha evidenziato come la missione dell'UIBM sia quella di proporsi sempre più come leva strategica di competitività e strumento economico importante al servizio delle imprese, come la riorganizzazione dell'Ufficio abbia consentito di eliminare l'arretrato nella concessione dei titoli di proprietà industriale, e come la ricerca d'antieriorità e la procedura d'esame di brevetti abbiano raggiunto i livelli di efficienza che l'Ufficio si era proposto pur nella continuazione del perfezionamento della sua ristrutturazione.

L'avvio dell'opposizione alla concessione dei marchi ha dato risultati di assoluto rilievo sul piano quantitativo e qualitativo delle decisioni: di 500 opposizioni decise, solo 46 sono state oggetto di appello alla Commissione dei Ricorsi e di queste 16 sono state respinte.

L'avv.ssa Gulino ha evidenziato le iniziative dell'Ufficio per l'incentivazione alle imprese nel deposito di titoli di proprietà industriale, quali i bandi "Marchi +", "Disegni +", "Brevetti +" e il "Fondo nazionale innovazione", ed anche le iniziative riguardanti la defiscalizzazione dei proventi da innovazione con le disposizioni relative al così detto "Patent Box".

Sul tema "reingegnerizzazione dell'Ufficio", con particolare riferimento alla nuova piattaforma sul deposito telematico dei titoli di proprietà industriale, che consente di superare la fase intermedia affidata alla Camere di Commercio, l'Avv. ssa Gulino ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea sull'importanza della collaborazione di tutti per far sì che l'Italia abbia un Ufficio efficiente e all'altezza dei migliori sistemi di deposito telematico degli altri Paesi.

Importanti sono state le collaborazioni intervenute tra l'Ufficio e l'Agenzia delle Entrate per i pagamenti delle tasse e dei diritti superando il sistema del bollettino postale. Obiettivo finale: arrivare al pagamento on line alla pubblica amministrazione delle tasse e dei diritti superando quindi anche l'utilizzo dell'F24 previsto con l'avvio della nuova piattaforma.

Le collaborazioni tra UIBM e Agenzia delle Entrate hanno portato in tempi brevissimi al parere sul non assoggettamento all'IVA delle somme pagate dai mandatarî per tasse e diritti per conto dei loro mandanti e come tali esposte poi nelle fatture alla clientela per l'assolvimento del mandato ricevuto.

Sull'avvio della nuova piattaforma telematica l'Avv. ssa Gulino, coadiuvata dalla sua "squadra" ha evidenziato come gli inevitabili inconvenienti dell'avvio in corso siano stati - e siano - via via risolti grazie alla collaborazione offerta dall'Ordine e alla professionalità degli esperti telematici con cui l'Ufficio opera; l'obiettivo è quello di avere una piattaforma sicura ed efficiente al prossimo 18 maggio, data dalla quale avrà termine l'utilizzo del sistema" parallelo" Telemaco:

<<ci potranno essere ulteriori perfezionamenti da apportare, ma cercheremo di risolverli insieme>> ha ribadito con forza l'Avv.ssa Gulino esortando gli iscritti ad essere partecipi costruttivi del perfezionamento della nuova piattaforma telematica.

È Seguito un breve dibattito con gli iscritti nel corso del quale i funzionari dirigenti dell'Ufficio hanno fornito le informazioni e i chiarimenti in risposta a domande formulate dall'Assemblea. Al termine del dibattito il Presidente Bosotti nel ringraziare l'Avv.ssa Gulino per la sua presenza e per la presenza di tutti i dirigenti della sua "squadra" alla nostra Assemblea, ha espresso l'auspicio che la collaborazione tra il nostro Ordine e con l'Ufficio possa trovare sempre più occasioni d'incontro nella prospettiva di consentire all'Ordine di fornire un utile contributo per il raggiungimento degli obiettivi che l'Ufficio, grazie all'intensa attività dell'Avv. ssa Gulino, si è prefisso di raggiungere per la piena soddisfazione delle imprese, e dell'utenza in generale interessata alle problematiche dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.

### **Sul futuro della nostra professione**

Il Presidente Bosotti ha chiesto all'Assemblea di indicare al Consiglio se l'Ordine si debba proporre - debba andare avanti, aprirsi al futuro - con un ruolo attivo - con conseguente ulteriore impegno anche di risorse umane ed economiche - oppure arroccarsi in una difesa conservativa. Mantenere un ruolo attivo, ha sottolineato il Presidente Bosotti, vuol dire essere

disposti a valutarne i relativi costi e dunque essere disposti a fornire all'Ordine i mezzi finanziari sufficienti per soddisfare le esigenze di questo ruolo attivo.

### **Il bilancio consuntivo per l'anno 2014.**

Il consigliere e vice presidente Zanolì ha illustrato all'Assemblea le voci principali di entrata e di spesa del bilancio consuntivo con particolare riferimento a quelle relative agli impegni istituzionali e a convegni e alla formazione continua. Aperta la discussione con l'Assemblea e non essendovi stati interventi da parte dei presenti, **il bilancio consuntivo è stato approvato all'unanimità.**

### **Il bilancio preventivo per l'anno 2015 e la determinazione del contributo annuo.**

Zanolì, richiamato l'invito rivolto all'Assemblea dal Presidente Bosotti a voler indicare come si debba proporre l'Ordine per il futuro (ruolo attivo oppure ruolo conservativo) ha illustrato il bilancio preventivo predisposto per soddisfare un ruolo attivo dell'Ordine, con entrate basate su un contributo annuo a carico degli iscritti di Euro 250,00, dunque con un aumento di Euro 50,00 del contributo annuale richiesto agli iscritti rispetto all'anno 2014.

Nella discussione che ne è seguita sono stati forniti chiarimenti a proposito di alcune delle voci di spesa preventivate, quali, ad esempio, quella relativa ad eventi EXPO come da accordi con l'AIPPI. Sul tema specifico è intervenuta la Presidente dell'AIPPI Italia, Sig.a Renata Righetti, iscritta al nostro Ordine, per illustrare come la previsione di spesa prevista per tali eventi (si tratta di tre giornate legate ai temi "IP and Food", di cui due a maggio/giugno 2015 e la terza a fine settembre 2015, eventi che, oltre a valorizzare l'immagine della nostra professione, consentiranno agli iscritti che vi parteciperanno di acquisire crediti per la formazione continua) sia destinata, a consuntivo, ad essere notevolmente ridotta per effetto dei patrocinî ottenuti, con conseguente riduzione di spese per disponibilità di sale in cui svolgere i vari eventi previsti.

Sull'ipotesi avanzata da alcuni di ridurre le spese di cui al budget preventivo per consentire di mantenere un contributo annuo a carico degli iscritti di Euro 200,00, ad esempio tagliando le spese per l'implementazione della piattaforma e-learning/corsi FAD nel programma di formazione continua degli iscritti, il Presidente Bosotti ha evidenziato che determinati controlli che comportano spese nell'implementazione di questa piattaforma ci sono imposti per legge, non sono facoltativi e dunque non è possibile pensare a questo taglio di spesa nel bilancio preventivo.

Altri interventi favorevoli al bilancio preventivo hanno sollecitato l'impegno del Consiglio nell'organizzare eventi formativi non solo a Milano per evitare che, oltre ad avere un aumento del contributo annuo, chi è "decentrato" da Milano debba sopportare anche spese di trasferta. Al riguardo il Presidente Bosotti ha evidenziato come già l'Ordine si stia adoperando in questa direzione e come il contributo organizzativo di iscritti interessati "decentrati" potrà essere d'aiuto per individuare luoghi ed eventi ai quali l'Ordine ben volentieri rivolgerà la sua attenzione con anche la partecipazione diretta di consiglieri a supporto di tali eventi.

All'ipotesi di mantenere fermo il contributo di Euro 200,00 e di affrontare determinate spese indicate nel bilancio preventivo attingendo fondi dalle riserve, il vice presidente Zanolini ha chiarito che le riserve indicate nel bilancio preventivo comprendono varie voci a copertura di eventuali imprevisti e necessarie per la sicurezza gestionale amministrativa dell'Ordine, sicché pensare di attingere fondi dalle riserve per affrontare la programmazione prevista potrebbe esporre l'Ordine a rischi gestionali di non facile soluzione.

**Al termine della discussione l'Assemblea, a larga maggioranza, ha approvato la proposta di portare a Euro 250,00 il contributo annuale a carico degli iscritti per l'anno 2015; ha approvato altresì, sempre a larga maggioranza, il bilancio preventivo per l'anno 2015 esprimendosi così a favore di un ruolo "attivo" dell'Ordine per il futuro.**

**Le proposte del Gruppo Valorizzazione della nostra professione e del Gruppo Formazione.**

Per il Gruppo valorizzazione, Renata Righetti, Cristina Bianchi e Elena Brioschi hanno presentato un flash show e slides show illustrative del progetto comunicativo per la valorizzazione della figura professionale del consulente in proprietà industriale, che saranno resi disponibili sul sito dell'Ordine e che saranno utilizzati per la comunicazione "esterna" dell'Ordine allo scopo di far conoscere al pubblico le caratteristiche, le competenze e il ruolo del consulente in proprietà industriale.

Per il Gruppo Formazione, Anna Maria Bardone, Marina Mauro, Antonio Robbiani unitamente a funzionari della ditta Afterpixel hanno illustrato alcuni aspetti della piattaforma per il caricamento dei crediti e per la fruizione FAD degli eventi formativi che saranno resi disponibili sull'area riservata del sito dell'Ordine.

**Prossima assemblea 2016**

La prossima Assemblea ordinaria degli iscritti, che si terrà entro il mese di marzo 2016 sarà un'importante occasione d'incontro per l'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine; a tale data scadrà il mandato triennale conferito all'attuale Consiglio.

**Paolo Pederzini**

## Analisi statistica al 31 dicembre 2014

### Andamento iscritti

A fine 2014 il numero degli iscritti non ha registrato alcuno scostamento rispetto al 2013 essendosi attestato a quota 1201 unità rispetto alle 1200 dell'anno precedente. Tale dato è la risultanza di fattori in aumento e diminuzione che hanno portato a questa sostanziale parità. In particolare:

- L'esame marchi tenutosi nel 2013 ha portato ad un incremento di 38 nuovi iscritti nella stessa sezione, nonché il passaggio di 5 unità da B a BM. Per completezza di informazione, sempre in virtù di tale prova d'esame, nel corso del 2013 si erano già registrati 15 nuovi iscritti oltre al passaggio di 10 unità da B a BM.
- l'entrata in vigore della nuova regolamentazione della professione forense ha introdotto l'impossibilità della contemporanea iscrizione dell'avvocato all'Ordine degli avvocati ed a quello dei Consulenti in Proprietà industriale. Tale novità ha comportato la cancellazione di almeno 25 iscritti aventi titolo di avvocato principalmente nella Sez. Marche.
- Altre cancellazioni si sono poi registrate per decesso (3 unità), raggiunti limiti di età ed altre motivazioni.

Nel 2014 la categoria "privati" si è attestata al 90,3% con 1085 iscritti (- 0,1% rispetto al 2013) ed i "dipendenti di azienda" al 9,7% con 116 iscritti (+1,8%). (vedi figg. 1-2-3-4).

### Iscritti 2014

Totale iscritti	1201	
Privati	1085	(90,4%)
Dip.az	116	(9,6%)
<b>Totale</b>	<b>1201</b>	

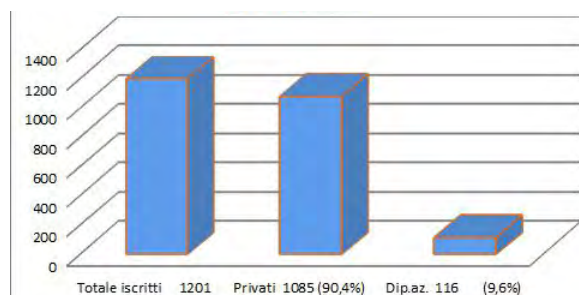


fig. 1 >>

### Andamento iscritti

2007	1.013	
2008	1.069	+ 5,6%
2009	1.088	+ 1,8%
2010	1.117	+ 2,7%
2011	1.158	+ 3,7%
2012	1.171	+ 1,1%
2013	1.200	+ 2,5%
2014	1.201	+ 0,0%

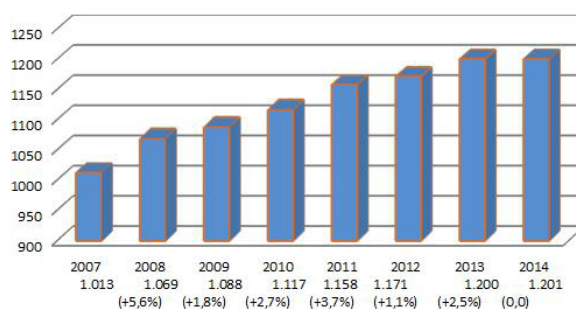


fig. 2 >>

### Andamento iscritti privati

2007	918	
2008	968	+ 5,4%
2009	984	+ 1,7%
2010	1.012	+ 2,8%
2011	1.049	+ 3,7%
2012	1.065	+ 1,5%
2013	1.086	+ 2%
2014	1.085	- 0,1%

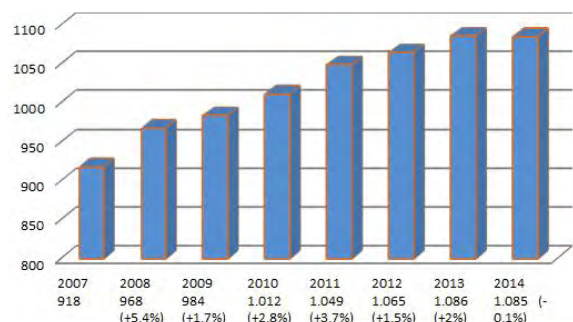


fig. 3 >>



### Andamento iscritti dip. Azienda

2007	95	
2008	101	+ 6,3%
2009	104	+ 3%
2010	105	+ 1%
2011	109	+ 3,8%
2012	106	- 2,8%
2013	114	+ 7,5%
2014	116	+ 1,8%

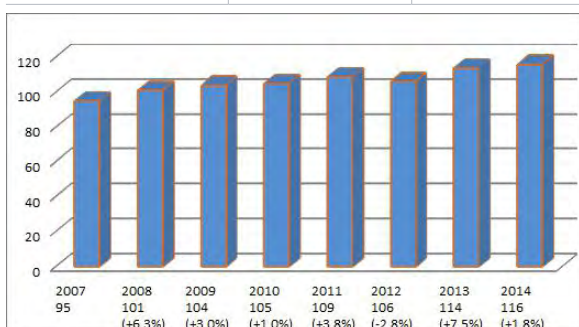


fig. 4 &gt;&gt;

### Iscritti per sezione

Nel grafico 5 sono raffigurati gli "iscritti per sezione" che, nell'anno in esame, hanno dato i seguenti risultati:

- B+M nr. 413 iscritti (34,4%)
- B nr. 336 iscritti (28,0%)
- M nr. 452 iscritti (37,6%)

### Iscritti per sezione 2014

B+M	nr. 413 iscritti	34,4%
B	nr. 336 iscritti	28,0%
M	nr. 452 iscritti	37,6%

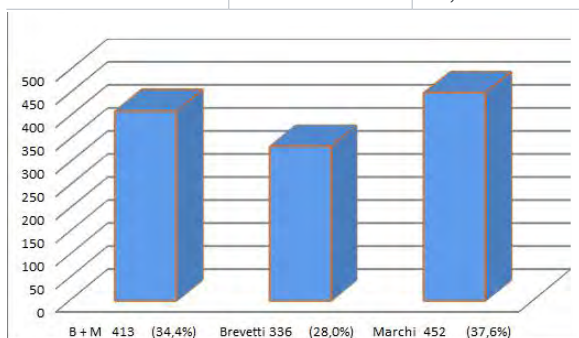


fig. 5 &gt;&gt;

Il confronto con il 2013 (fig. 6) evidenzia un incremento di 7 unità nella sezione Marchi (452 vs 445), il decremento di 1 unità nel settore Brevetti (336 vs 337) nonché il decremento di 5 unità nella sezione BM (413 vs 418). Ne consegue che, a fine 2014, i mandatarî della Sezione Marchi erano 865 mentre 749 erano quelli della sezione Brevetti.

### Confronto iscritti per sezione 2014/2013

	2013	2014
B+M	418	413
B	337	336
M	445	452



fig. 6 &gt;&gt;

### Iscritti per area territoriale

Il grafico 7 pone a confronto la distribuzione degli iscritti nelle tre Aree Nord, Centro e Sud evidenziando ancora una volta la schiacciante preponderanza delle presenze nel Nord che, nell'anno in esame, con 992 unità, rappresenta ben l'82,6% del totale (+ 5 unità rispetto al 2013). Si conferma al secondo posto l'Area Centro che si attesta al 15,2% con 183 iscritti (- 6 unità rispetto al 2013). Abbiamo infine l'Area Sud con 26 iscritti pari al 2,2% del totale (+ 2 unità rispetto al 2013).

### Iscritti per area territoriale 2014

Nord	992	82,6%
Centro	183	15,2%
Sud	26	2,2%
<b>Totale</b>	<b>1201</b>	

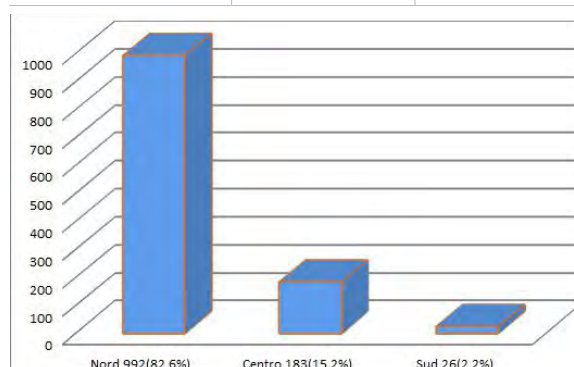


fig. 7 &gt;&gt;

Nei grafici 8, 9 e 10 è rappresentato il trend degli iscritti nelle aree Nord, Centro e Sud, per il periodo dal 2007 al 2014. Nell'arco del periodo considerato, il Nord ha registrato un incremento totale del 17,3% (992 unità

nel 2014 vs 846 nel 2007) contro un +22,8% del Centro (183 unità nel 2014 vs 149 unità nel 2007) ed un +44,4% del Sud (26 unità nel 2014 vs 18 unità nel 2007).

Le regioni dell'Area Nord con le maggiori presenze sono sempre la Lombardia con 506 iscritti (42,1%), seguita a distanza dal Piemonte (149 unità pari al 12,4%) che supera l'Emilia Romagna. Quest'ultima, infatti, con 146 unità pari al 12,2% è passata quest'anno al terzo posto.

#### Andamento iscritti Area Nord

2007	846
2008	884
2009	900
2010	923
2011	967
2012	965
2013	987
2014	992

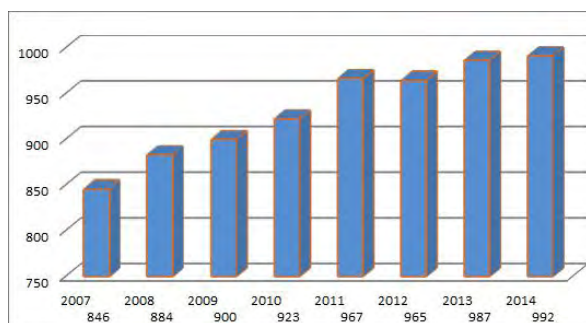


fig. 8 >>

Al Centro è il Lazio a far registrare il maggior numero di presenze con 114 iscritti (9,5%), mentre nell'Area Sud si attesta al primo posto la Puglia con 11 iscritti, seguita dalla Campania con 9. Sempre ultima la Calabria con 2 sole presenze. (fig. 11).

#### Iscritti per età

Nel corso del 2014 si è registrato un incremento del 5,3% degli iscritti nella fascia "oltre i 60": infatti, a fine anno, gli stessi sono passati a 237 unità contro le 225 del 2013. Un incremento di 15 unità (+ 2,4%) si è anche verificato nella fascia di età compresa tra i 41 e 60 anni che è passata da 624 unità nel 2013 a 639 nel 2014. La fascia di età fino ai 40 anni denota invece una flessione del 7,4% passando da 351 unità nel 2013 a 325 nel 2014 (- 26 unità) (vv. fig. 12). Una spiegazione si può ricercare nelle numerose cancellazioni da parte di giovani avvocati non interamente compensata dai nuovi iscritti. Inoltre, nel corso dell'anno possono essersi verificati "travasi" da una fascia all'altra in virtù delle età ragguinte.

#### Andamento iscritti Area Centro

2007	149
2008	166
2009	169
2010	174
2011	171
2012	183
2013	189
2014	183

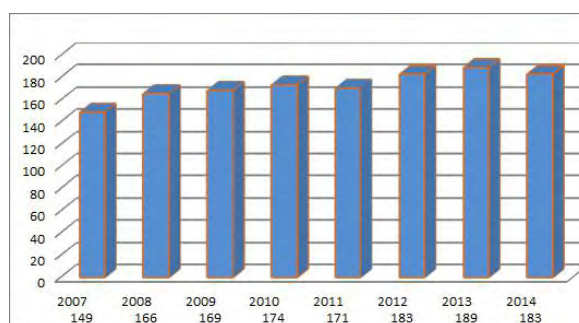


fig. 9 >>

#### Andamento iscritti Area Sud

2007	18
2008	19
2009	19
2010	20
2011	20
2012	23
2013	24
2014	26

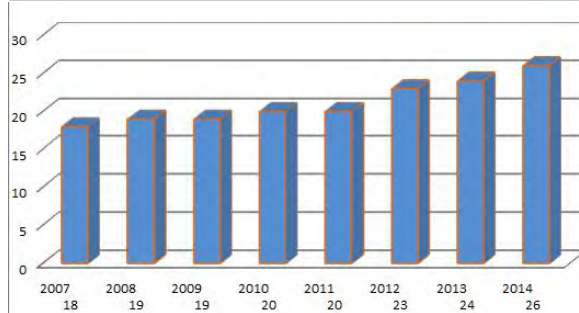


fig. 10 >>

#### Andamento studi/società

La fig.13 riporta l'andamento degli studi/società negli anni dal 2007 al 2014. Il dato risulta in crescita costante nel periodo 2007- 2011 passando da 417 a 500 unità, ma registra un calo nel 2012 passando a 489 unità. Tale dato rimane invariato nei successivi 2 anni rispettivamente con 488 e 489 unità.



### Isritti per Regione 2014

Lombardia	42,1%	506
Emilia Romagna	12,2%	146
Piemonte	12,4%	149
Veneto	11%	131
Lazio	9,5%	114
Toscana	3,5%	42
Friuli V.G.	2,6%	31
Liguria	1,8%	22
Marche	1,6%	19
Puglia		11
Campania		9
Trentino A.A.		7
Umbria		4
Sicilia		4
Abruzzo		4
Calabria		2

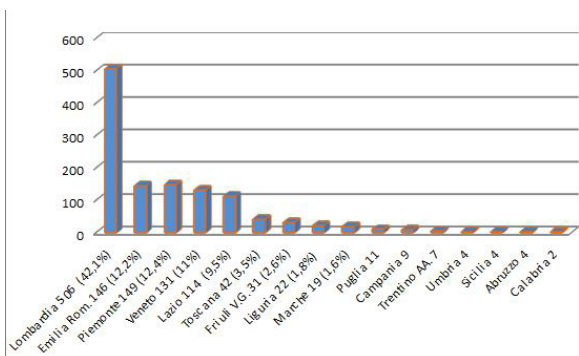


fig. 11 >>

### Isritti per età 2014

Fino a 40	27,1%	325
Da 41 a 60	53,2%	639
Oltre 60	19,7%	237
<b>Totale</b>		<b>1201</b>

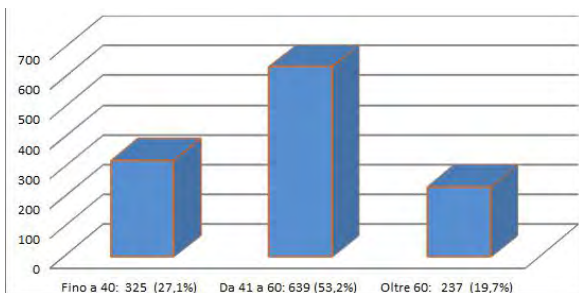


fig. 12 >>

### Andamento studi-società

2007	417
2008	448
2009	482
2010	492
2011	500
2012	489
2013	488
2014	489

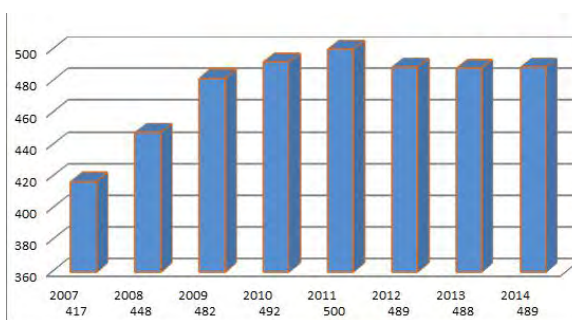


fig. 13 >>

**Prove d'esame:** Nell'anno 2014 si è tenuto l'esame di abilitazione Brevetti con svolgimento della prova scritta nel mese di Giugno e di quella orale nel mese di Dicembre. Sono giunte al nostro Ordine 104 domande di cui 97 accettate.

L'esame ha dato il seguente esito:

– Ammessi	97
– Presenti alla prova scritta	91
– Ammessi alla prova orale	43
– Abilitati	42

(46,2% % rispetto ai presenti alla prova scritta, 97,8% rispetto agli ammessi alla prova orale)

**Giuseppe Zanella**

## Come mi ricordo il Prof. Giuseppe Bianchetti

Era l'autunno del 1958 quando gli studenti del quarto anno del corso di laurea in Chimica Industriale della Facoltà di Scienze dell'Università di Milano facevano la conoscenza con il Professor Giuseppe Bianchetti.

Il professore ricopriva l'incarico di docente nel corso dedicato alla preparazione sperimentale di sostanze organiche. In pratica si trattava di esercitazioni sperimentali nella preparazione di composti chimici normalmente utilizzati come intermedi o principi attivi nell'industria chimica, in particolare quella farmaceutica, che venivano condotte contemporaneamente da vari studenti in un'antica aula-laboratorio, sotto la guida del Professore.

Il Professor Bianchetti operava allora come assistente del titolare della cattedra di Chimica Industriale Organica, il Professor Raffaello Fusco, un illustre maestro nel settore della sintesi organica, in particolare delle sostanze organiche eterocicliche. Oltre all'incarico di docente del corso dedicato alla preparazione di sostanze organiche, il Professor Bianchetti era responsabile della conduzione di un laboratorio di tesi nell'ambito della cattedra tenuta dal Professor Fusco dove si accoglievano laureandi e si eseguivano ricerche su nuove reazioni e nuovi composti organici. In questo laboratorio potevano essere ospitati nell'anno successivo alcuni degli studenti che, dopo aver seguito il corso dedicato alla preparazione di sostanze organiche, desideravano laurearsi svolgendo l'obbligatoria tesi sperimentale nel settore della chimica organica.

L'incontro con il Professor Giuseppe Bianchetti costituiva un evento importante per gli studenti di quegli anni.

Infatti, anche se non erano ancora emersi i prodromi degli eventi che hanno caratterizzato il periodo iniziato dieci anni dopo, negli anni fra il 1955 e il 1960 il rapporto fra gli studenti del corso di laurea in Chimica Industriale e i docenti era influenzato dalla necessità imposta ai docenti di limitare il numero di studenti del primo biennio che, in base agli esami sostenuti, avrebbero avuto il diritto di accedere ai laboratori che dovevano essere frequentati negli anni successivi.

In quegli anni il settore chimico registrava un grande sviluppo nel nostro Paese ed era molto attraente per chi intendeva ottenere una laurea tecnica. Il notevole

numero di iscritti al primo anno del corso di Chimica Industriale e la scarsa disponibilità di spazio nei laboratori sperimentali del vecchio edificio di Via Saldini imponevano ai docenti del primo biennio un approccio severo e strettamente selettivo nella valutazione dei risultati dei numerosi esami obbligatori che caratterizzavano il primo biennio. Il rapporto fra studenti e docenti era perciò rimasto confinato in un clima piuttosto freddo e distaccato.

Il Professor Giuseppe Bianchetti ("Pippo" per i colleghi e gli amici, ma anche nel linguaggio corrente fra gli studenti che sono stati suoi allievi) aveva invertito questa tendenza con la sua disponibilità e generosa collaborazione verso gli studenti, che venivano così portati a considerarlo come "un amico", sostenitore delle loro aspirazioni ed istanze, oltre che un prezioso insegnante nell'impiego pratico delle conoscenze chimiche e nel maneggio di provette, solventi e reagenti.

Una delle particolari attenzioni che "Pippo" dedicava agli studenti, prima di iniziare le esperienze pratiche in laboratorio, era quella di indirizzarli alla ricerca bibliografica nella letteratura chimica sui volumi fondamentali dove venivano citate e riassunte gran parte delle pubblicazioni scientifiche riguardanti le sostanze chimiche e i metodi per la loro produzione, come "Beilstein's Handbuch der Organischen Chemie" e "Chemical Abstracts". Gli studenti del suo corso, prima di iniziare l'attività pratica in laboratorio, venivano suddivisi in piccoli gruppi e guidati nella biblioteca dell'Istituto di Chimica Industriale dallo stesso Professor Bianchetti che li istruiva sui metodi di consultazione e ricerca della letteratura scientifica del settore, attività che nessun docente prima di allora aveva loro insegnato.

Il carattere gioviale ed espansivo di Pippo ce lo facevano sentire dalla nostra parte e coloro che, dopo il corso del quarto anno, avevano la fortunata occasione di essere accolti nel suo laboratorio per preparare la tesi sperimentale di laurea, ricordano ancora le piacevoli giornate trascorse con lui, accrescendo le conoscenze nella sintesi di nuove molecole, ma anche il proprio orizzonte culturale e bagaglio umano, attraverso scambi di opinioni, arricchiti dalla sua brillante e lucida esposizione e bonaria ironia.

Gli studenti che avevano conosciuto Pippo durante il suo corso e, in particolare, quelli che avevano

frequentato il suo laboratorio di tesi, conservavano il piacere di tornare ad incontrarlo anche dopo la laurea, quando avevano già trovato un impiego, per scambiare con lui opinioni sulla loro attività e ricevere preziose indicazioni su possibili sviluppi professionali. Per coloro che condividevano con lui il credo in materia di calcio, non mancava mai la discussione dell'argomento Inter, in particolare negli anni dal 1962 al 1966.

Quelle stesse doti intellettuali ed umane del Professor Bianchetti che venivano apprezzate dai suoi studenti sono state subito riconosciute da coloro che operavano e tuttora operano nel settore della Proprietà Industriale quando Pippo Bianchetti, nel 1976, diede origine allo studio che porta come primo nome il suo, decidendo di fare dell'attività in questo settore, nel quale si era già inserito come collaboratore di Studi professionali, l'elemento preponderante della sua attività.

Pippo Bianchetti ha operato intensamente come Consulente in Proprietà Industriale quale esperto di brevetti, Consulente Tecnico di Parte e C.T.U. in molte vertenze e, inoltre, pubblicando articoli sui requisiti fondamentali dei brevetti di invenzione e della loro validità, prendendo parte come docente a corsi di formazione e aggiornamento professionale ed, infine, facendo parte per alcuni anni del Consiglio dell'Ordine.

La sua prosa lucida e brillante e, quando appropriato, arguta, arricchiva i suoi scritti professionali, come per esempio, le memorie di Consulenza Tecnica di Parte o le relazioni di C.T.U.. Anche quando i suoi scritti sostenevano le ragioni di parte avversa, suscitavano nei colleghi di controparte ammirazione e, perché no, invidia, per la logica e chiarezza delle argomentazioni e la facilità di espressione.

Il suo impegno quale Consulente in Proprietà Industriale non ha tuttavia sottratto alla sua sfera di interessi quello originario per la letteratura che è stato alimentato dall'intensa attività di traduttore dal tedesco di opere letterarie e saggistiche di vario genere, come l'antropologia, l'arte, i viaggi e la narrativa, svolta negli anni giovanili.

Infatti, Pippo Bianchetti non è stato solamente un valido insegnante, ricercatore e scienziato, titolare di cattedra, prima a Cagliari e poi a Milano nella Facoltà di Farmacia, autore di numerose pubblicazioni nel settore della Chimica Organica e, fra l'altro, coautore con Raffaello Fusco e Vittorio Rosnati di un trattato sulla Chimica Organica, ma ha anche pubblicato una serie di scritti letterari e romanzi, fra i quali: "La Dogana del Duca" (2002), "Quella strada in salita" (2006), "Quando l'aurora" (2007), "Incontri alla Scala – Quel cerchio di luce" (2010), "Un favore particolare" (2011) e, più recentemente, il saggio storico sulla politica e mentalità giapponese dal 1925 al 1945 intitolato "L'altra faccia della bomba".

Come allievo, collega ed amico desidero conservare l'immagine di Pippo, rivivendola in un viso sorridente, una frase arguta inserita in un discorso brillante e lucido, e una ammirazione per le sue qualità intellettuali ed umane.

**Renato Sgarbi**

## Commissione Marchi

L'Ordine ha di recente istituito la prima **Commissioni Marchi**, in cui operano 10 colleghi iscritti alla Sezione Marchi. Consigliere: **Anna Maria BARDONE**

Elenco nomi

**Raffaella BARBUTO**

**Mauro BRONZINI**

**Gabriella CALVANI**

**Cristina CAZZETTA**

**Massimo CIMOLI**

**Giulio MARTELLINI**

**Paolo PIONTKOWSKY**

**Paola RUGGIERO**

**Antonella SCOTTON**

**Antonella VITALE**

La Commissione è aperta anche al contributo di osservatori esterni, nella volontà di approfondire e risolvere questioni di importanza per la professione.

Dall'inizio dell'anno la Commissione si è riunita tre volte definendo alcuni obiettivi particolarmente sentiti, tra cui:

- organizzare almeno un paio di convegni l'anno focalizzati solo sui marchi. In questo senso sono già state avanzate diverse proposte, tra le altre,
  - Convegno a **Roma** con la partecipazione dell'UIBM/ UAMI titolo "Opposition Consistency" (settembre/ottobre 2015), organizzata da Massimo Cimoli, Mauro Bronzini e Raffaella Barbuto.
  - Convegno a **Milano** sul Marchio di Forma titolo "Challenges with 3D marks" (primi mesi 2016), organizzata da Cristina Cazzetta e Gabriella Calvani.
  - Convegno a **Torino** sulle Indicazioni Geografiche (entro l'estate 2016) organizzata da Giulio Martellini e Paola Ruggiero.
- Tenuto conto delle recenti decisioni prese dall'Ordine sull'organizzazione di questi eventi, i convegni si articoleranno per lo più sulla mezza giornata, avranno tuttavia un taglio dinamico ed interattivo volti a sollecitare una maggiore partecipazione anche del pubblico.
- promuovere/migliorare la comunicazione tra iscritti ed Ordine condividendo le problematiche e le soluzioni di utilità per l'intera comunità IP, magari sfruttando la stessa piattaforma dell'Ordine;

- offrire la collaborazione all'UIBM e/o corrispondenti Organizzazioni a livello internazionale (WIPO/ UAMI) su tematiche attuali. In merito anticipiamo che è stata richiesta recentemente dall'UIBM all'Ordine la collaborazione per l'aggiornamento della classificazione di Nizza.
- supportare l'Ordine facendosi portavoce di iniziative/questioni di natura generale eventualmente coadiuvandolo nella sua attività nell'ambito di tematiche di marchio;
- coordinare le attività/eventi promossi da Enti terzi (penso AICIPI, AIPPI, LES, etc.) in cui è chiamato a dare il proprio contributo l'Ordine;
- redazione di articoli specifici in tema di marchio sul Notiziario.

Sull'area riservata è stata aperta una cartella **COMMISSIONE MARCHI** con indirizzo -email, [commissionemarchi@ordine-brevetti.com](mailto:commissionemarchi@ordine-brevetti.com). In detta sezione, per il momento, saranno consultabili i verbali delle riunioni della commissione ed eventuale documentazione a corredo.

**Anna Maria Bardone**

**Cristina Cazzetta**

## Convergenza delle prassi

Nel quadro delle attività di collaborazione fra l'UAMI, l'Ufficio Benelux e gli Uffici nazionali dell'Unione Europea, nonché Svizzera e Norvegia come osservatori e l'OMPI di Ginevra, è stato elaborato a partire dal 2011 un piano di progetti di convergenza condotti da gruppi di lavoro costituito da esperti dei suddetti Uffici nazionali e regionali oltre alle associazioni di utenti. In questo contesto è stata definita e realizzata una rete denominata European Trade Mark and Design Network [<https://www.tmdn.org/network/web/guest/converging-practices>] cui l'UAMI fornisce l'infrastruttura e le risorse per sostenere l'attuazione dei progetti, insieme agli Uffici partecipanti e le associazioni di utenti.

L'obiettivo primario dei progetti di convergenza è quello di armonizzare le diverse prassi adottate dagli Uffici offrendo degli orientamenti comuni per gli esaminatori e cercando, per quanto possibile senza modifiche normative, di rafforzare l'uniformità delle prassi adottate dai vari Uffici. La partecipazione ai progetti di convergenza da parte degli Uffici nazionali e regionali è su base volontaria, come pure è facoltativa l'adozione delle prassi comuni armonizzate, anche da parte di quegli Uffici che abbiano partecipato ai progetti.

Ad oggi, sono stati varati i seguenti sette progetti:

- **CP1** Armonizzazione delle prassi di classificazione dei marchi di prodotti e servizi
- **CP2** Convergenza delle intestazioni dei titoli delle classi di Nizza
- **CP3** Impedimenti assoluti alla registrazione di marchi figurativi con parole o espressioni puramente descrittive
- **CP4** Ambito della protezione dei marchi esclusivamente in nero, bianco e/o sfumature di grigio
- **CP5** Impedimenti relativi alla registrazione sulla base del rischio di confusione (impatto degli elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole)
- **CP6** Convergenza in termini di rappresentazioni grafiche di un disegno o modello
- **CP7** Armonizzazione delle indicazioni dei prodotti

Il CP1 ed il CP2 riguardano la classificazione dei prodotti e dei servizi. L'esigenza di identificare la portata di tutela conferita dalla rivendicazione dei prodotti e servizi di un marchio nasce a seguito della sentenza nella causa C-307/10 "IP Translator" del 19 giugno 2012.

In una prima fase, nell'ambito del CP2, delle 197 intestazioni delle 45 classi, sono state individuate 11 intestazioni generali che, alla luce della sentenza IP Translator, sono state considerate generiche, dunque inadeguate ai fini della specificazione delle liste prodotti e servizi e pertanto non più accettabili come tali. La Comunicazione Comune è stata emessa il 20 novembre 2013. La versione aggiornata al febbraio 2014 è disponibile al seguente link <https://www.tmdn.org/network/web/10181/60>. L'Italia ha partecipato al progetto ed adottato la decisione comune che è entrata in vigore in data 20 maggio 2014 (comunicazione Protocollo n. 67746 del 16 aprile 2014).

Parallelamente, si è dato vita al progetto CP1 volto ad elaborare, da un lato delle linee guida per individuare i criteri di accettabilità dei termini utilizzabili ai fini della classificazione di prodotti e servizi -tanto con riguardo a quelli già presenti nella Classificazione di Nizza, quanto applicabili a qualunque altro termine-. dall'altro alla realizzazione di una banca dati armonizzata, organizzata secondo una struttura gerarchica (tassonomia) che, ad oggi, comprende più di 65000 termini pre-approvati da tutti gli uffici nazionali dell'Unione Europea, dall'ufficio Benelux, dall'UAMI e da numerosi altri uffici nazionali europei ed extra-europei.

L'obiettivo del CP3 è quello di far convergere le diverse interpretazioni sull'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione per quanto riguarda i marchi figurativi con parole e/o espressioni puramente descrittive. Tale progetto è ancora in corso.

Il CP4, conclusosi nell'aprile 2014, ha avuto come oggetto la convergenza delle diverse interpretazioni dell'ambito di tutela dei marchi in bianco e nero e/o in scala di grigi rispetto agli analoghi a colori, con riferimento a tre aspetti: la priorità, gli impedimenti relativi e l'uso effettivo. Il progetto, a cui l'Italia non ha partecipato, si è concluso giungendo alla seguente prassi comune (testo completo della Comunicazione comune consultabile al seguente link <https://www.tmdn.org/network/documents/89965/a408d6eb-1b38-418e-b6aa-728d34f45b30>) :

**PRIORITÀ:** un marchio in bianco e nero o in scala di grigi di cui viene rivendicata la priorità non è identico allo stesso marchio a colori (o in bianco e nero nel caso di marchi in scala di grigi), a meno che le differenze di colore siano insignificanti. Per differenza insignificante

si intende una differenza che un consumatore ragionevolmente attento percepirà solo a seguito di un raffronto diretto degli stessi.

**IMPEDIMENTI RELATIVI:** un marchio anteriore in bianco e nero o in scala di grigi non è identico allo stesso marchio a colori (o in bianco e nero nel caso di marchi in scala di grigi), a meno che le differenze di colore o di contrasto di tonalità siano insignificanti.

**USO EFFETTIVO:** una modifica che interessi esclusivamente il colore non altera il carattere distintivo del marchio, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti: a) gli elementi figurativi/denominativi coincidono con e costituiscono i principali elementi distintivi; b) il contrasto delle tonalità è rispettato; c) il colore o la combinazione di colori non possiede di per sé carattere distintivo e d) il colore non è uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere distintivo generale del marchio.

Il CP5, conclusosi nell'ottobre 2014, ha mirato a trovare una convergenza sull'approccio adottato nei confronti dell'impatto di elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole dei marchi nell'ambito della valutazione del rischio di confusione. La prassi comune ha sostanzialmente quattro obiettivi:

1. Definire quali marchi sottoporre alla valutazione del carattere distintivo: il marchio anteriore (e/o parti dello stesso) e/o il marchio posteriore (e/o parti dello stesso)

Si è convenuto che, al momento di valutare il rischio di confusione occorre a) valutare il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo insieme, tenendo conto che va riconosciuto un certo grado di carattere distintivo; b) valutare anche il carattere distintivo di tutti gli elementi del marchio anteriore e del marchio posteriore, dando priorità agli elementi che coincidono.

2. Stabilire i criteri di valutazione del carattere distintivo del marchio (e/o parti dello stesso)

Al momento di valutare il carattere distintivo dei marchi negli impedimenti relativi, si applicano gli stessi criteri utilizzati per determinare il carattere distintivo negli impedimenti assoluti. Tuttavia negli impedimenti relativi tali criteri non servono solo a determinare se venga soddisfatta una soglia minima di carattere distintivo, ma anche a considerare i vari gradi di carattere distintivo.

3. Stabilire l'impatto sul rischio di confusione nei casi in cui gli elementi comuni abbiano un carattere distintivo debole

Quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo debole, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto sull'impressione complessiva degli elementi che non coincidono. Nella valutazione saranno presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono. Normalmente, un elemento coincidente con un carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione. Tuttavia può sussistere un rischio di confusione se gli altri elementi presentano un carattere distintivo di grado inferiore (o ugualmente debole) o hanno un impatto visivo irrilevante e l'impressione complessiva dei marchi è simile, o l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

4. Stabilire l'impatto sul rischio di confusione nei casi in cui gli elementi comuni siano privi di carattere distintivo

Quando i marchi condividono un elemento che non presenta alcun carattere distintivo, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi. Nella valutazione saranno presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono. Se si rileva una coincidenza solo con un elemento privo di carattere distintivo, ciò non comporta un rischio di confusione. Quando i marchi contengono anche altri elementi figurativi e/o denominativi che sono simili, vi sarà un rischio di confusione se l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

Il CP6 e il CP 7 riguardano i design e rispettivamente, "la convergenza in termini di rappresentazioni grafiche di un disegno o modello" e "l'armonizzazione delle indicazioni dei prodotti" nell'ottica di realizzare una banca dati armonizzata organizzata secondo una struttura gerarchica (Tassonomia), analogamente che per i marchi. I lavori su tali progetti sono ancora in corso.

Le comunicazioni e le informazioni attinenti ai programmi di convergenza, le prassi comuni adottate, oltre a tutti gli strumenti messi a disposizione degli utenti e degli Uffici - come realizzati nel quadro dei progetti del Fondo di Cooperazione e poi in seno al più recente European Trade Mark and Design Network - sono disponibili sul sito del Network al seguente link: <http://www.tmdn.org/network/web/guest>. Per ciascun programma di convergenza sono altresì indicati gli Uffici che hanno o non hanno partecipato ai lavori, nonché la loro eventuale adesione alla nuova prassi adottata e la data a partire dalla quale la nuova prassi è stata attuata.



Ad oggi, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha aderito ai progetti CP1 e CP2 adottando le prassi comuni risultanti e sta attualmente partecipando ai progetti sui design CP6 e CP7.

L'UAMI ha adottato tutte le nuove prassi comuni scaturite dai progetti CP1, CP2, CP4 e CP5, integrandole nel quadro delle linee guida dell'Ufficio, consultabili al link: <https://oami.europa.eu/ohimportal/it/manual-of-trade-mark-practice> .

**Antonella Vitale**

# Clausola di dipendenza e requisito del marchio di base - possibili sviluppi del sistema di Madrid

## Inquadramento

Durante la 12<sup>o</sup> sessione del Gruppo di lavoro dell'OMPI per lo sviluppo legale del Sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi<sup>1</sup>, tenutasi a Ginevra nel mese di ottobre 2014, è stata discussa una proposta per sospendere (o, per seguire alla lettera la proposta, "congelare") l'operatività della cosiddetta "clausola di dipendenza" presente nell'articolo 6 dell'Accordo e del Protocollo di Madrid.

In breve, ai sensi della clausola di dipendenza, la protezione risultante da una registrazione internazionale non può più essere invocata nei confronti di tutti o parte dei prodotti e dei servizi rivendicati se, prima della scadenza quinquennale dalla data della registrazione internazionale, la domanda o la registrazione di base ha cessato, per qualsiasi ragione, di avere effetto nei confronti di tali beni e servizi.

Storicamente, l'attuale periodo di dipendenza di cinque anni è un residuo dell'originario regime dell'Accordo di Madrid, secondo il quale, fino al Testo di Nizza<sup>2</sup>, la dipendenza valeva per tutta la durata della registrazione internazionale. Il periodo di dipendenza di cinque anni è stato mantenuto nel Protocollo<sup>3</sup>; tuttavia, è stato mitigato da una nuova peculiarità che consente al titolare di una registrazione internazionale, cancellata a seguito della cessazione degli effetti del marchio di base, di trasformarla in domande di registrazione presso le Parti Contraenti sul cui territorio la registrazione internazionale aveva validità, mantenendo inoltre la data della registrazione internazionale stessa<sup>4</sup>.

## La dipendenza

La dipendenza è stata mantenuta fino ad oggi come un meccanismo per bilanciare gli interessi dei titolari di diritti registrati da un lato, e dei terzi interessati dall'altro. Dal momento che il Sistema di Madrid

agevola notevolmente l'ottenimento di una protezione internazionale estesa attraverso una singola domanda di registrazione, è stato sinora considerato opportuno offrire ai titolari di diritti precedenti, con cui la registrazione internazionale potesse essere in conflitto in un una o più Parti Contraenti, la possibilità, per un periodo di tempo limitato, di contestare la validità della registrazione internazionale attraverso una procedura unica presso la Parte Contraente di origine (comunemente nota come "attacco centrale").

Nel corso degli anni il principio di dipendenza ha attirato le critiche di molti titolari di marchi, che la vedono come una perdurante minaccia contro la validità delle loro registrazioni internazionali, e quindi un disincentivo all'utilizzo del Sistema di Madrid.

Ciò è particolarmente vero per quei paesi in cui gli standard di esame in merito all'identificazione di beni e servizi sono piuttosto severi, con il risultato di frequenti modifiche della domanda di base e conseguente limitazione della registrazione internazionale.

Inoltre, i potenziali operatori appartenenti a Parti Contraenti la cui lingua utilizza caratteri diversi da quelli latini, che desiderano spesso registrare un marchio in caratteri latini per uso esclusivo sui mercati esteri, si trovano ad affrontare il rischio di cancellazione del proprio marchio di base per mancanza di uso nel paese di origine, con conseguente perdita della corrispondente registrazione internazionale<sup>5</sup>.

Considerando che una modifica dell'Accordo e del Protocollo di Madrid richiederebbe una conferenza diplomatica di revisione e un processo di ratifica potenzialmente lungo diversi anni, l'Ufficio Internazionale dell'OMPI ha proposto che la clausola di dipendenza sia semplicemente sospesa

*1 Il c.d. Sistema di Madrid comprende l'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ("Accordo di Madrid") ed il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ("Protocollo di Madrid"). Il Gruppo di lavoro è composto da delegazioni dei membri dell'Unione di Madrid, che riunisce tutte le Parti Contraenti ai trattati internazionali in questione. Esso esamina le proposte di modifiche al sistema e formula raccomandazioni in merito all'Assemblea dell'Unione di Madrid. Varie associazioni di soggetti interessati partecipano alle riunioni del Gruppo di lavoro in qualità di osservatori.*

*2 Il Testo di Nizza dell'Accordo di Madrid è stato adottato nel 1957 ed è entrato in vigore nel 1966.*

*3 Il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi è stato adottato nel 1989, è entrato in vigore nel 1995 ed è divenuto operativo il 1° aprile 1996.*

*4 Articolo 9 quinquies del Protocollo di Madrid*

*5 In alcuni dei Paesi coinvolti il periodo di grazia relativo al non utilizzo è di tre anni, quindi inferiore rispetto ai cinque anni del periodo di dipendenza. Possibili soluzioni sono state proposte in varie sedi, compresa la riduzione del periodo di dipendenza a tre anni.*

(o “congelata”), inizialmente per un periodo di prova, per mezzo di una (più semplice) decisione dell’Assemblea dell’Unione di Madrid<sup>6</sup>.

### **Il marchio di base**

La proposta di “congelamento” attualmente in discussione è anche percepita da molti sostenitori come un primo passo verso una riforma più radicale del Sistema di Madrid, incarnata nella cosiddetta “Proposta Norvegese”, presentata dall’Ufficio norvegese nel 2006 durante la 2° sessione del Gruppo di lavoro.

In sostanza, la Proposta Norvegese, la cui ultima discussione risale al 2010 durante l’8° sessione del Gruppo di lavoro, intenderebbe eliminare del tutto il requisito del marchio di base. In un eventuale scenario possibile, i richiedenti sarebbero anche autorizzati ad “auto-designare” la propria Parte Contraente di origine nella registrazione internazionale.

La Proposta Norvegese, che naturalmente comporterebbe una revisione sia dell’Accordo che del Protocollo di Madrid, è stata salutata da molti come una gradita semplificazione del Sistema di Madrid e come la soluzione per vari inconvenienti percepiti, quali la necessità di conformare l’identificazione di beni e servizi nella domanda internazionale a quella che figura nella domanda o nella registrazione di base, l’iniquità del meccanismo dell’attacco centrale o il problema di cui sopra riscontrato dagli utenti che richiedono la registrazione internazionale di marchi non utilizzati nei paesi di origine.

Altri hanno invece espresso preoccupazione per la scomparsa del meccanismo dell’attacco centrale, la potenziale moltiplicazione di domande in mala fede, la conseguente riduzione del ruolo degli Uffici dei paesi di origine (percepita come dannosa, in particolare, per le piccole e medie imprese) e l’accresciuto ruolo dell’Ufficio Internazionale. Inoltre, problemi pratici e costituzionali sono stati sollevati per quanto riguarda la possibilità di auto-designazione, in particolare per i richiedenti statunitensi.

La discussione sul possibile congelamento della clausola di dipendenza proseguirà durante la prossima sessione del Gruppo di lavoro, prevista per il mese di novembre 2015, e sarà probabilmente un’ottima occasione di confronto tra le Parti Contraenti, con il contributo delle varie associazioni che partecipano come osservatori, circa le possibili evoluzioni a medio e lungo termine del sistema di Madrid.

### **Giulio Martellini**

*(Questo articolo è la versione italiana, parzialmente modificata, di un articolo apparso sull’INTA Bulletin del 15 marzo 2015 a firma dell’Autore e di Bruno Machado – Rappresentante dell’INTA presso le Organizzazioni Internazionali a Ginevra. Si ringrazia il Dott. Marco Prato per la collaborazione).*

---

<sup>6</sup> La procedura proposta ha sollevato alcuni dubbi e potrebbe essere sostenuta solo se fosse accertata la sua capacità di offrire totale certezza del diritto ai titolari di registrazioni internazionali.

## Chiarezza in opposizione all'UEB: una decisione chiara

Le opposizioni di fronte all'UEB sono un utilissimo strumento centralizzato che permette ai terzi di ottenere la revoca di un brevetto concesso dall'UEB laddove questo sia ritenuto nullo. In base alla CBE, le opposizioni possono essere basate sui seguenti motivi di opposizione: non-brevettabilità, mancanza di novità, mancanza di attività inventiva, mancanza di applicabilità industriale, estensione dell'oggetto oltre il contenuto iniziale e insufficienza di descrizione. Questi sono anche i soli motivi di nullità che, in base all'art. 138(1) CBE, possono essere adottati in una causa di nullità relative ad una porzione di un brevetto europeo concesso (oltre all'estensione della protezione conferita dal brevetto europeo e al fatto che il titolare del brevetto europeo non è il vero avente diritto, come previsto dall'Art. 138(1) (d) e(e)).

Ciò significa però che né un'opposizione né una causa di nullità nazionale può essere basata sulla mancanza di chiarezza delle rivendicazioni concesse. Infatti, il requisito che le rivendicazioni siano chiare, concise e supportate dalla descrizione, che è contenuto nell'art. 84 CBE, non è menzionato nella CBE stessa né tra i motivi di opposizione né tra i motivi di nullità.

L'impossibilità di attaccare un brevetto concesso per mancanza di chiarezza né di fronte all'UEB né di fronte ad un tribunale nazionale è spesso fonte di grande preoccupazione per i terzi. Infatti, i terzi si trovano spesso in una situazione in cui i loro concorrenti hanno ottenuto dei brevetti dall'UEB le cui rivendicazioni non sono sufficientemente chiare da permetterne un'interpretazione ragionevolmente certa e determinare così cosa è oggetto del monopolio del concorrente e cosa invece può essere attuato dai terzi anche in assenza di autorizzazione da parte del concorrente.

L'*Enlarged Board of Appeal* (EBA) dell'UEB ha ora emesso una decisione molto importante riguardo alla misura in cui la chiarezza delle rivendicazioni può essere valutata nel caso in cui le rivendicazioni vengano modificate nel corso di un'opposizione. Si tratta della decisione G 3/14 del 24 marzo 2015.

Per prima cosa, nella sua decisione l'EBA ha confermato che la mancanza di chiarezza non è un motivo di opposizione; di conseguenza, non può essere obiettata da un opponente rispetto ad una

rivendicazione concessa che non sia stata modificata in opposizione, sia essa una rivendicazione indipendente o una rivendicazione dipendente.

Inoltre, l'EBA ha affermato che anche quando le rivendicazioni sono modificate durante un'opposizione, questo non significa necessariamente o automaticamente che l'intero brevetto, o tutte le rivendicazioni (incluse quindi quelle non modificate) possono essere valutati rispetto al requisito della chiarezza. Piuttosto, solo le rivendicazioni effettivamente modificate possono essere valutate rispetto a questo requisito.

Infine, anche riguardo a quest'ultimo punto l'EBA ha adottato un approccio piuttosto restrittivo nell'interpretare la CBE. Questo si evince facilmente dalla massima della decisione dell'EBA, che afferma quanto segue:

*"In considering whether ...a patent as amended meets the requirements of the EPC, the claims of the patent may be examined for compliance with the requirements of Article 84 EPC only when, and then only to the extent that, the amendment introduces non-compliance with Article 84 EPC."*

Come esempio di una modifica che, secondo l'EBA, non dovrebbe essere suscettibile di essere valutata rispetto alla chiarezza se effettuata durante un'opposizione, l'EBA cita la modifica che consiste nel cancellare la rivendicazione indipendente X e nello riscrivere la rivendicazione dipendente Y, che nel set di rivendicazioni concesse dipende dalla rivendicazione X, come una nuova rivendicazione indipendente Z comprendente tutte le caratteristiche della precedente rivendicazione indipendente X e della precedente rivendicazione dipendente Y.

La decisione dell'EBA avrà certamente un impatto importante sia sulle opposizioni attualmente in corso sia sulle opposizioni future, e questo in tutti i settori tecnologici. Infatti, non vi è alcun obbligo per il titolare del brevetto di modificare le rivendicazioni, in caso di opposizione, solo cancellando una rivendicazione dipendente e riscrivendo una rivendicazione da essa dipendente come nuova rivendicazione indipendente.

È infatti possibile, sempre in caso di opposizione, anche modificare una rivendicazione indipendente inserendo solo una delle caratteristiche di una rivendicazione dipendente, o anche inserendo una caratteristica presente nella descrizione ma assente nelle rivendicazioni concesse. Sarà quindi certamente interessante vedere con che facilità (o difficoltà) gli opposenti saranno in grado di sollevare convincenti obiezioni di mancanza di chiarezza in questi ultimi casi, e forse ancora più interessante sarà vedere se questa decisione dell'EBA avrà un impatto anche sulle cause nazionali.

**Micaela Modiano**

## L'indicazione del prodotto nel deposito di design

Se affermare che un certo orientamento dottrinario o giurisprudenziale, od una certa prassi di un organo amministrativo non sia corretta è cosa abbastanza "facile", non lo è altrettanto affermare che un dato normativo sia incongruente.

Sotto la lente di ingrandimento è l'indicazione del prodotto nel contesto di una domanda di disegno o modello comunitario.

Come noto, tra gli elementi che degerminano la regolarità di una domanda di registrazione per disegno o modello vi è il fatto che venga indicato di che "prodotto" si tratti. L'indicazione del prodotto deve essere fatta scegliendo prevalentemente uno (o più) termini dalla classificazione di Locarno (art. 3, Reg. CE 21/10/2002, n. 2245/2002). La normativa comunitaria (art. 36.6 del Regolamento 6/2002) stabilisce tuttavia che l'indicazione del prodotto non influisca sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale.

In sintesi, dalla norma in questione si deduce fondamentalmente che l'indicazione del prodotto dovrebbe avere solamente finalità amministrative. In sintesi, considerando che prodotti appartenenti alla medesima classe di Locarno possono essere oggetto di un deposito multiplo, al quale vengono applicate tasse progressivamente inferiori, se uno di questi modelli non indica un prodotto appartenente alla classe di Locarno propria degli altri appartenenti alla medesima domanda multipla, non potrà fare parte di quel medesimo deposito e conseguentemente lo stesso non potrà beneficiare della riduzione di tasse di cui sopra.

Questo è quello che il legislatore afferma... da un lato.

Dall'altro lo stesso legislatore prevede che per valutare novità e carattere individuale occorra fare riferimento agli "ambienti specializzati del settore interessato" oltre che, nella valutazione del carattere individuale, si debba fare riferimento alla percezione che del design abbia un certo "utilizzatore informato".

Orbene pare lecito chiedersi come si debba procedere, o meglio quali siano i criteri per individuare determinati "ambienti specializzati" o di un certo "utilizzatore informato".

A modesto avviso dello scrivente pare poco ragionevole ed obiettivo fare riferimento alle affermazioni rese dalle parti in causa.

Questo sia per l'ovvia parzialità (e pertanto dubbia attendibilità) di queste affermazioni, sia per la necessaria tutela dei terzi.

Quest'ultimo aspetto meriterebbe un'attenzione particolare, sicuramente maggiore a quella attribuita al calcolo delle tasse alla luce del quale deve essere stata scritta la disposizione di cui sopra.

Infatti, filosofeggiando un po', un titolo di proprietà industriale costituisce un monopolio (su un segno, su un'invenzione o su un oggetto). Il monopolio in quanto tale è contrario ai principi comunitari e conseguentemente le normative che lo prevedono devono essere considerate come eccezioni al principio generale. Proprio in quanto eccezioni è necessario che i monopoli dalle stesse contemplati siano circoscritti e, soprattutto, che sia chiaro su cosa vertano.

In sintesi è opportuno che sia evidente dinanzi ai terzi, che hanno i pubblici registri come unico strumento per individuare la portata di questo monopolio, che dai registri stessi (e solo da questi) si traggano gli estremi, il più possibile chiari e definiti, dell'estensione di questo diritto.

Questo principio pare in qualche modo accolto dalla normativa nazionale italiana, nella quale si fa riferimento al fatto che contestualmente alla domanda di registrazione può essere presentata una descrizione del modello e che, ex art. 25.7 Reg. Att. C.P.I. (D.M. 13/01/2010 n. 33) "la descrizione, se presentata, può concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto di registrazione". In questo caso al terzo che dovesse ispezionare la banca dati dell'UIBM potrebbe apparire evidente su cosa verta il monopolio rivendicato dal titolare del modello, in quanto è possibile che lo stesso sia menzionato nella descrizione presentata.

Diversamente a livello comunitario è previsto che, in sede di domanda, una descrizione può essere presentata, ma la stessa non viene pubblicata, anzi, ex art 14.2.d Reg. CE 21/10/2002, n. 2245/2002, la pubblicazione contiene solamente "la menzione del fatto che è stata presentata una descrizione". Questo implica che il terzo che consultasse la banca dati dell'UAMI per comprendere di che monopolio sia titolare un altro soggetto



- non potrà comprenderlo dalla descrizione del modello, in quanto la stessa non è pubblicata (e, ad esperienza dello scrivente, non è possibile vedere la stessa neppure chiedendo un'ispezione della banca dati .in sintesi, si può sapere che c'è una descrizione, ma non si può sapere quale sia);
- non potrà comprenderlo dall'indicazione del prodotto, in quanto è positivamente stabilito che questa non influisce sulla portata della protezione.

In sintesi, il terzo potrà sapere che c'è un monopolio, ma non potrà sapere con certezza su cosa lo stesso verta.

La questione dell'indicazione corretta del prodotto e della sua valenza ha importanti risvolti anche se si considera il titolare del diritto.

Infatti è plausibile che un prodotto possa essere reputato privo di novità o carattere individuale (pertanto il relativo deposito come modello sarebbe nullo) se si facesse riferimento ad un'elencazione del prodotto piuttosto che ad un'altra.

A questo proposito si consideri che l'UAMI si avoca il compito di riclassificare un modello, se il richiedente utilizza termini che non rientrano in "EuroLocarno" (cfr Direttive d'Esame al paragrafo 6.1.4.4, ove si afferma che "Quando il richiedente utilizza termini che non rientrano in EuroLocarno, nei casi più evidenti l'esaminatore sostituisce d'ufficio la formulazione utilizzata dal richiedente con un termine equivalente o più generale elencato nella classificazione di Locarno o in EuroLocarno.") Questo al solo scopo di "evitare la traduzione dei termini in tutte le lingue dell'UE, con conseguenti ritardi nel trattamento della domanda" (idibedm). In sintesi, per favorire la celerità della pubblicazione (a mio avviso già sufficientemente veloce) si sacrifica il diritto del titolare ad avere un titolo valido.

Alcuni esempi di mera fantasia potrebbero essere utili per comprendere la questione.

Potrebbe accadere che un soggetto sia interessato a proteggere una forma di packaging che intende applicare ad una determinata categoria di prodotti, per esempio, alimentari. L'utilizzatore informato e gli ambienti specializzati operanti nel settore alimentare sono numerosissimi, differenti e talvolta non interferenti l'uno con l'altro, cosicché un packaging già conosciuto in certi ambienti potrebbe essere assolutamente nuovo in altri. Talvolta anche la mera traslazione di settore merceologico potrebbe essere sufficiente a rendere individualizzante un determinato oggetto. In

ragione di ciò indicare, ad esempio, "confezione per prodotti caseari" come prodotto e non semplicemente "confezioni per prodotti alimentari" (classe contemplata da EuroLocarno, e più generica, come vuole l'UAMI, della prima dicitura) potrebbe essere determinante per mantenere valido il relativo design.

Lo stesso dicasi nel caso ad esempio in cui si voglia proteggere una bottiglia destinata ad un pubblico e ad un settore particolare, per esempio, dedicata a barman per la preparazione di cocktails. La forma potrebbe essere simile a quella di altre bottiglie realizzate, in ipotesi, da tempo nel settore oleario. Se il deposito come modello fosse fatto rivendicando la generica classe di Locarno che individua come prodotto "bottiglie" il modello sarebbe facilmente annullabile, in quanto parametri per valutare la novità ed il carattere individuale dovrebbero essere considerati tutti i soggetti che siano utilizzatori generici di bottiglie, tra i quali dovrebbero ricadere necessariamente gli utilizzatori informati e gli ambienti specializzati del settore oleario. Se diversamente il deposito fosse fatto impiegando una voce non appartenente ad EuroLocarno, come ad esempio "bottiglie per cocktail", la valutazione dei requisiti di validità dovrebbe essere fatta avendo a riguardo esclusivamente alla presenza o meno di una siffatta forma negli ambienti specializzati e tra gli utilizzatori informati del settore "cocktail".

Nonostante le disposizioni normative e regolamentari interne all'UAMI, la stessa Commissione di Ricorsi dell'Ufficio, dimostra di sposare l'impostazione di cui sopra quando, nella decisione R 84/2007-3, al punto 15, afferma che "Secondo la giurisprudenza di questa Commissione, l'utilizzatore informato va individuato a partire dalla tipologia di prodotti nei quali, secondo la domanda di registrazione, il modello stesso è destinato ad essere incorporato". In tale caso, in un modello di automobile Ferrari in miniatura, era stato indicato come prodotto "automobile giocattolo" e conseguentemente la persona dell'utilizzatore informato era stata individuata in quella di un "ragazzo che gioca" e non in quella del "collezionista", come sarebbe stato se l'indicazione del prodotto fosse stata "riproduzioni artistiche di automobili" o "automobili in scala ridotta da collezione" (cfr. anche "Disegni e Modelli", Philipp Fabio, CEDAM 2012, pag. 35).

Oltre che un cambiamento di settore merceologico, l'attribuzione di una valenza non meramente amministrativa all'indicazione del prodotto implica un necessario cambiamento di approccio da parte dell'organo giudicante chiamato ad individuare chi sia l'utilizzatore informato. Per tornare all'esempio di prima, nel caso del "ragazzo che gioca" l'utilizzatore informato

è sicuramente meno attento ai dettagli, mentre nel caso del “*collezionista*” l'utilizzatore è particolarmente incline a percepire ogni differenza del modello, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alla validità ed alla contraffazione dello stesso.

Pertanto il paradosso normativo non dispensa il depositante dall'adottare una adeguata indicazione del prodotto, anche in ragione del fatto che alcuni organi giudicanti stanno cercando di porre rimedio all'incongruenza legislativa, razionalizzando le proprie decisioni.

**Claudio Balboni**

## Business Model e Retail: Quale tutela?

Con la definizione di **business model** si intende l'insieme delle soluzioni organizzative e strategiche attraverso le quali l'impresa acquisisce vantaggio competitivo; business model fornisce le linee guida con cui l'impresa converte l'innovazione in acquisizione di valore senza prescindere da una adeguata strategia in grado di apportare un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza; così facendo viene tracciata una direzione che diviene un riferimento sul mercato, con la probabilità concreta che verrà, più o meno lecitamente seguita.

La definizione di business model comprende una organizzazione che consenta di condividere la conoscenza all'interno dell'azienda e valorizzare le proprie risorse, anche quelle umane, favorendo così le condizioni migliori per incoraggiare e sostenere l'innovazione. Il business model comprende pertanto una organizzazione che individui i rapporti di interazione e cooperazione con il mercato, valorizzando le proprie scelte di business, e che stabilisce le metodologie e gli strumenti per analizzare in modo critico e continuativo i risultati ottenuti confrontandoli con quelli dei propri concorrenti e del mercato.

Il business model è quindi uno dei principali strumenti a disposizione del management per interpretare le esigenze del mercato e gestire le dinamiche dell'azienda. Paradossalmente però questo strumento strategico non gode di alcuna tutela propria.

Vogliamo qui analizzare esclusivamente gli aspetti di tutela del business model con espresso riferimento ai "concept store" ovvero il punto vendita caratterizzato dalla sua completa eterogeneità rispetto all'esperienza tradizionale del negozio. Le sue qualità distintive sono, infatti, quelle della eterogeneità di gestione, di superficie e di merceologia. L'obiettivo di un "concept store" è quello di allestire un'esperienza di esplorazione e di scoperta da parte del cliente attraverso una pluralità di suggestioni, provenienti sia dalla varietà di prodotti esposti, sia dall'architettura stessa dell'ambiente.

Lo sviluppo di reti commerciali sempre più sofisticate nonché la ricerca di tecniche di vendita di sempre maggiore efficacia hanno spinto i produttori di beni a pensare e realizzare *location* di vendita sempre più caratterizzate, integrate, accattivanti ed efficienti dal punto di vista di creazione del reddito, così da diventare

esse stesse parte del business model, tanto da essere il contenitore commerciale nel quale il business stesso si sviluppa.

Il *concept store*, che è frutto di elaborazioni e studi specifici, tuttavia ad oggi, non ha trovato ancora una protezione propria, mancando uno strumento tipico nel quale contenerlo. Un'ulteriore difficoltà è altresì data dal fatto che, solo in alcuni casi, è possibile riprodurre totalmente il modello ideato di location. Le difficoltà di adattamento ai limiti architettonici generano spesso dei punti vendita tra loro simili, anche se non sicuramente identici.

Queste variazioni, espongono il *concept store* di cui si vorrebbe tutela ad un naturale indebolimento non attualmente sintetizzabile in un'unica privativa.

Gli strumenti di protezione della proprietà industriale, in generale, sono caratterizzati da una propria rigidità e dalla necessità di avere dei requisiti che spesso sono incompatibili con l'applicazione flessibile richiesta.

Analizziamo la compatibilità dei singoli strumenti di proprietà industriale ed intellettuale alla tutela del *concept store*:

- 1) Marchio, ovvero il segno distintivo per eccellenza: con la sua versatilità si è rivelato fino ad ora l'unico mezzo di tutela efficace. Il suo uso nella pubblicità, sui locali come insegna nonché la configurazione normativa che ne ha esteso in modo radicale la protezione fanno sì che sia il solo strumento veramente ed indelebilmente associato al prodotto o al servizio e alla sua vendita;
- 2) Design: è uno strumento più recente, attento e dedicato al fenomeno industriale, per cui ha in sé le caratteristiche per poter allargare la tutela del prodotto ad un'impressione generale diversa data dallo stesso. Tuttavia, la protezione del design è applicabile principalmente a modelli stabili, con variabili predefinite.
- 3) Brevetto: l'applicazione industriale non ha molto spazio in questo settore; tuttavia il lay-out teoricamente potrebbe essere oggetto di brevetto, se fosse misurabile un vantaggio economico derivante dall'adozione dello stesso.
- 4) Diritto d'Autore: innegabilmente la realizzazione del progetto architettonico gode di tale protezione, ma ci si interroga sulla sua reale azionabilità.

Il dibattito sulla tutelabilità del *concept store* è attualmente ad un punto di stallo, la dottrina è discordante nel valutare se la tutela del business model sia ipotizzabile come unica o se, invece, sia data esclusivamente dalla somma delle tutele dei singoli elementi proteggibili.

I sostenitori della tutela unica affermano che la protezione unica porterebbe a tutelare il "*concept store*", ovvero l'insieme degli aspetti anche se non individualmente tutelabili, una ipotesi di tutela simile a quella prevista dal diritto d'autore per alcuni tipi di "format".

Infatti tali format sono riconosciuti senza che vi sia una specifica tutelabilità dei singoli elementi, dato che lo stesso si esprime nella sua presentazione globale estetica e sull'insieme.

Il problema vero è che nel nostro ordinamento non è definito cosa sia un format né esattamente quale sia la tutela data.

Personalmente mi sento affine a questa posizione, che però allo stato non ha alcuna base normativa concreta.

L'approccio dottrinale più pragmatico, che non riconosce l'unità della tutela al *concept store* semplicemente perché non esiste ancora, punta quindi esclusivamente all'uso degli strumenti esistenti applicabili, posizionandoli in modo strategico così da allargare la tutela il più possibile, come fosse una forma di rete di protezione, accettando quindi che vi sia un margine di violazione comunque.

La giurisprudenza di merito, pur non riconoscendo nulla in termini di validità di queste ipotetiche privative, appare incline a riconoscere invece concretamente la tutela contrattuale tra le parti, che, ad oggi, appare essere l'unico strumento di riconoscimento e di tutela del *concept store*.

Quindi, a prescindere dalla costruzione del miglior recinto di tutela, l'elemento sul quale occorre soffermarsi, in modo particolare, è la cura dei rapporti contrattuali tra il concedente, l'utilizzatore del *concept store* e di tutti i soggetti che hanno concorso alla sua realizzazione, vale a dire dall'architetto agli esecutori ed ai fornitori di materiali.

La qualità della struttura contrattuale è fondamentale. Il primo punto di debolezza è proprio nei confronti delle parti contrattuali in particolare nel franchising, nelle licenze ed in ogni forma di accordo di distribuzione.

In tale ottica occorre fare ben presente nel testo contrattuale l'elaborazione, lo studio, la sperimentazione e la scelta operata, che porta a quella particolare soluzione di business da adottare.

Sebbene non esista, come detto, una tutela specifica del *concept store* è innegabile che lo stesso appartenga al mondo del know-how aziendale, essendo un'applicazione del business model e di conseguenza come tale quindi proteggibile. Il know-how è il negozio giuridico mancante in questo esame, che può essere il collante di entrambe le interpretazioni di tutela proposte.

La regolamentazione contrattuale può, altresì, contenere delle limitazioni o degli obblighi di diversificazione, successivi al termine del contratto, che hanno una certa validità, confermata anche in sede di giudizio di merito, su cui fondare la tutela atipica richiesta.

Ovviamente l'analisi va fatta su base individuale, caso per caso. L'indizio direzionale è sicuramente questo.

Solo la qualità del contratto può tutelare il business model dalla dissoluzione o dalla copiatura da parte degli ex partner e/o del mercato.

La tutela nei confronti dei terzi rimane, invece, ancorata ai criteri di contraffazione, appropriazione di pregi e confusione con i loro pregi e limiti.

Per cui occorre studiare sempre con grande attenzione e nei dettagli le opportunità offerte dagli strumenti giuridici sopra evidenziati.

**Furio S. Ghezzi**

## La Mediazione in Italia ed il ruolo dei Consulenti in PI

Conformemente all'art. 1 del D.Lgs. 28/2010 aggiornato al D.L. 13 agosto 2011, n.138 e successivamente al Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 (Legge di conversione 9 agosto 2013, n.98), [omissis..] si intende per:

- a) Mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;”.

La mediazione è una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, alternativa, per esempio, rispetto ad una causa. Non produce un giudizio di un terzo ma ha l'obiettivo di far raggiungere alle parti un accordo. Il mediatore in Italia ha un ruolo facilitatore.

La mediazione in Italia può essere:

- Facoltativa (ovvero quando due o più parti, per loro volontà, decidono di entrare in mediazione);
- Delegata (ovvero quanto viene ordinata dal giudice)
- Obbligatoria (ovvero per legge quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale o per contratto).

La legge prevede la mediazione obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (Art. 5.1-bis del D.Lgs. 28/2010 modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013 sopra citata).

Per le questioni di Proprietà Intellettuale non è prevista la mediazione obbligatoria a meno che questa non sia stata prevista in una clausola del contratto tra le parti.

Con specifico riferimento alle controversie relative alla Proprietà Intellettuale, vi sono pochi enti specializzati che operano come organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia. A Milano sono operativi la Camera Arbitrale della Camera di Commercio e MFSD, entrambi accreditati dal Registro .it in materia di dispute domini.

In merito alla mediazione delegata nelle questioni di PI, il giudice di uno dei Tribunali delle Imprese, potrebbe, se lo stato della causa lo consente, invitare le parti ad avvalersi della mediazione. Il Tribunale di Firenze ha avviato una sperimentazione sulla mediazione su Invito/Ordine del Giudice dalla quale sono emersi che dal 1° giugno al 21 settembre 2013 vi sono stati 40 Inviti e 467 Ordini.

Le parti sono le vere protagoniste della mediazione e si adoperano attivamente per pensare ad una soluzione della controversia, con l'ausilio del mediatore. Quindi il ruolo del mediatore è secondario rispetto a quello delle parti. Il suo ruolo sarà quello di far emergere gli interessi delle parti ed aiutarle a trovare un accordo. È evidente che l'accordo è “win-win”, quindi si capisce come il mediatore è una figura con caratteristiche diverse rispetto a quelle del giudice; il primo NON deve rendere una decisione ma dovrà facilitare il dialogo tra le parti, il secondo rende invece una decisione nell'ambito del processo.

I protagonisti della mediazione sono:

- Le parti;
- I consulenti delle parti (Avvocati o Consulenti in PI);
- I Mediatore (eventuali co-mediatori)
- L'Organismo di Mediazione presso cui si svolge la mediazione

La mediazione è particolarmente indicata nel caso di controversie aventi lo stesso oggetto in varie giurisdizioni o quando vi è l'esigenza di mantenere una relazione d'affari o personale tra le parti.

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto (Art. 2.1).

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

Il regolamento deve in ogni caso garantire la **riservatezza** del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'**imparzialità** e l'**idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico**. (Art. 3 commi 1 e 2)

A livello internazionale l'ICC, International Chamber of Commerce e l'UAMI sono anche organismi di mediazione. Sulla differenza tra il modello di mediazione italiana e quello dell'UAMI rimando all'articolo di Cinzia Negro ed Anna Maria Bardone pubblicato sul Notiziario n°1/2014.

Le mediazioni internazionali possono essere svolte anche da organismi italiani quali quelli sopra citati nelle principali lingue (inglese, tedesco, inglese e francese).

Conformemente al D.M. 180/2010, il percorso formativo per mediatori è della durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici o pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata di minimo quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica: i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore.

Ma quale può essere il ruolo del Consulente in Proprietà Industriale nella mediazione?

I consulenti delle parti possono essere avvocati, consulenti in PI. Ed è evidente che per assistere i propri clienti nella mediazione devono conoscere questo strumento, i suoi benefici e vantaggi per informarne debitamente il cliente.

Ma quali sono i vantaggi della mediazione?

Si tratta di una procedura tesa a produrre un accordo tra le parti dove le parti sono le protagoniste. È una procedura celere, infatti il tentativo di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di 3 mesi e non è sospesa durante il periodo delle "ferie giudiziarie" (dal 1° al 31 agosto). L'accordo raggiunto diventa esecutivo. È una procedura senz'altro poco costosa. L'articolo 16 del D.M. 180/2010 sancisce i criteri di determinazione dell'indennità come segue:

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Le spese di avvio (€ 40,00), a valere sull'indennità complessiva, sono state dichiarate illegittime dalla sentenza del TAR del Lazio (n. 1351 del 23 gennaio 2015) e quindi il primo incontro informativo è gratuito.
3. Le indennità di mediazione dipendono dal valore della lite e non sono quelle fissate per la mediazione obbligatoria, essendo in materia di proprietà industriale la mediazione volontaria: le indennità in tale materia sono pertanto fissate dagli organismi di mediazione, previa approvazione del Ministero della Giustizia e possono essere derogate dalle parti. Nella mediazione delegata dal Tribunale delle Imprese le parti potranno concordare la scelta dell'Organismo di Mediazione e quindi anche scegliere o concordare con l'Organismo di Mediazione e il Mediatore la misura delle indennità.

Tali indennità e gli onorari dei consulenti delle parti possono essere nettamente inferiori rispetto a quelli di un contenzioso avanti ad un Tribunale delle Imprese.

*In summa*, per risolvere una controversia è possibile ricorrere alla mediazione anziché agire in giudizio. La mediazione è un metodo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) nell'ambito del quale un Consulente in PI esperto in mediazione può assistere i suoi clienti nella ricerca di una soluzione.

**Carmela Rotundo Zocco**



## Mediazione e diritti di Proprietà Intellettuale - una checklist pubblicata dall'INTA indica quando alle parti conviene affidarsi a un mediatore

Che una composizione amichevole sia generalmente preferibile a una lite, ci pare fuori discussione. Quello che qui si intende illustrare è una particolare checklist pubblicata dall'INTA – International Trademark Association (<http://www.inta.org/About/Pages/Overview.aspx>).

Innanzitutto, la buona notizia è che anche INTA ha, al proprio interno, una rete di mediatori poliglotti qualificati e specializzati in controversie relative alla proprietà intellettuale, distribuiti su tutto il territorio internazionale <http://www.inta.org/About/Pages/Overview.aspx>.

Particolarmente lodevole è l'aver messo a disposizione dei “naviganti” della rete un valido utile e rapido strumento per “diagnosticare” la “mediabilità” di una controversia insorta con riguardo, ad esempio, a un marchio. In altre parole, lo strumento consentirebbe di comprendere se, avuto riguardo a:

- le caratteristiche degli esordi della controversia,
- la relazione tra le parti,
- la confidenzialità e la riservatezza,
- gli effetti che la lite potrebbe avere,
- la natura della disputa e
- la natura della soluzione desiderata,

la mediazione potrebbe essere uno strumento efficace, nel caso concreto.

La checklist pubblicata da INTA è integrabilmente consultabile, in inglese, alla seguente pagina <http://www.inta.org/Mediation/Documents/INTAMediationChecklist.pdf>.

Qui di seguito una traduzione sintetica in italiano, dei possibili vantaggi e degli svantaggi connessi con l'intervento di un mediatore nella gestione della controversia, in base alle concrete circostanze del caso specifico:

### ESORDI DELLA CONTROVERSIA

Vantaggi	Svantaggi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La risoluzione della controversia è inevitabile, seppure sarà necessario adire un giudice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una soluzione non è assolutamente concepibile, in alcun caso.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crediamo che “dovremmo” vincere, ma l'esito positivo non è certo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una o entrambe le parti sono ragionevolmente certe di vincere in un'eventuale contenzioso.</li> </ul>

### RELAZIONE TRA LE PARTI

Vantaggi	Svantaggi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intendiamo preservare/creare importanti relazioni commerciali o di altra natura con la controparte (ad es.: contratti di licenza, <i>franchising</i>, di distribuzione).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indipendentemente dall'esito della vertenza, non ci aspettiamo di dover avere ancora a che fare con l'altra parte.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La vertenza è dovuta al cambiamento di alcune circostanze, errori involontari, incomprensioni o altre condotte ragionevoli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La disputa è nata a causa di malafede o altre condotte deliberatamente fraudolente (ad es. pirateria, contraffazione).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È evidente che l'altra parte è refrattaria alla partecipazione in buona fede alla procedura di risoluzione della controversia.</li> </ul>

## RISERVATEZZA/CONFIDENZIALITÀ

Vantaggi	Svantaggi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le questioni coinvolte nella vertenza sono delicate e implicherebbero la divulgazione di segreti industriali o altre informazioni concorrenziali, nonché richiederebbero la testimonianza del <i>management</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le questioni coinvolte non dovrebbero implicare la divulgazione di informazioni o questioni riservate.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Una sconfitta pubblica sarebbe particolarmente dannosa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La pubblicità dell'esito della lite non avrebbe effetti negativi, o addirittura potrebbe essere vantaggiosa per noi.</li> </ul>

## EFFETTI DELLA LITE

Vantaggi	Svantaggi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abbiamo bisogno di una soluzione in tempi rapidi, così da permetterci una veloce programmazione (ad es.: il marchio è già pronto e la campagna promozionale deve essere lanciata).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abbiamo interesse a procrastinare il più possibile la conclusione della controversia.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le spese per la lite sarebbero un onere significativo per noi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abbiamo risorse economiche, tempo ed energie per affrontare la lite, senza che ciò rappresenti per noi un danno significativo (ad es.: siamo titolari di un'apposita polizza assicurativa).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le spese legali potrebbero essere molto elevate, addirittura sproporzionate al valore della lite.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un danno significativo alla controparte potrebbe essere l'esito sperato di una lite prolungata.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Non ci sono le risorse per affrontare una lite, in termini di tempo ed energie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riteniamo che la controparte non sia affidabile e confidiamo nel fatto che demorderà, se le diamo l'impressione di essere seri.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'esito della lite potrebbe avere ripercussioni negative sulla nostra attività (ad es.: potremmo ricevere un'ingiunzione che ci impedisce di continuare le vendite e l'uso del marchio).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente investiamo poco sull'oggetto della controversia (ad es.: la campagna è pressoché chiusa).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se siamo attori, è improbabile che ci venga riconosciuto un risarcimento del danno elevato. Nelle vesti di convenuti, è probabile che verremo condannati al pagamento di una somma considerevole.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una delle parti è orientata a ottenere un grande beneficio economico come risarcimento.</li> </ul>

## NATURA DELLA DISPUTA

Vantaggi	Svantaggi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le questioni legali/commerciali coinvolte nella controversia sono altamente tecniche o complesse; è necessaria una consulenza professionale per comprendere correttamente il merito delle questioni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le questioni che riguardano la lite sono relativamente chiare, e richiedono esclusivamente un testimone attendibile.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il caso in questione richiederà in ogni caso una procedura di composizione amichevole, poiché disposto dalla legge, pertanto sarebbe vantaggioso affidare in questo momento il caso a un terzo esperto in materia di marchi e concorrenza sleale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non sappiamo dove la causa dovrebbe venire instaurata e se sono previste procedure (magari obbligatorie) di risoluzione alternative delle controversie nella giurisdizione competente.</li> </ul>

## NATURA DELLA SOLUZIONE DESIDERATA

Vantaggi	Svantaggi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Potremmo raggiungere una soluzione soddisfacente che la giustizia ordinaria non consentirebbe di ottenere (modifiche di un contratto, una cessione, una licenza, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noi oppure l'altra parte necessita di una soluzione che solamente un giudice potrebbe garantire (ad es.: precedente giudiziario, ingiunzione)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abbiamo necessità di controllare l'esito della lite, poiché il rischio di una soccombenza è troppo alto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È importante vincere la causa per ottenere un effetto deterrente anche nei confronti di terzi e di convogliare un messaggio pubblico.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Questioni esterne alla lite richiedono una risoluzione veloce (ad es.: fusione in programma, vendita della società)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>La controversia ha ripercussioni sui mercati internazionali, quindi necessitiamo di una soluzione con la stessa parte, che includa diverse giurisdizioni.</li> </ul>	

## CHI PRENDE LE DECISIONI

Vantaggi	Svantaggi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le persone legittimate a prendere decisioni nella vertenza, da una parte, o da entrambe, sono probabilmente poco a conoscenza dei fatti e del merito della questione. La presenza di un consulente e di un terzo neutrale potrebbe avere uno scopo educativo e influenzare positivamente l'esito della questione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riteniamo che le persone legittimate a decidere abbiano deciso fermamente di evitare una soluzione amichevole.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'atteggiamento della controparte è profondamente ostile e inaffidabile.</li> </ul>

## AVVOCATI/CONSULENTI

Vantaggi	Svantaggi
<ul style="list-style-type: none"> <li>I consulenti della controparte non sono specializzati nel diritto dei marchi e nella negoziazione. La partecipazione di un terzo neutrale potrebbe essere strumentale per la comunicazione tra le parti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I consulenti/avvocati hanno un interesse economico oppure altri coinvolgimenti, emotivi o commerciali, nella lite.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>I legali interni padroneggiano le questioni e apprezzano il valore insito nell'evitare contenziosi.</li> </ul>	

Questo pratico "vademecum", concepito, in particolare, per le controversie in materie di marchi, contiene in ogni caso indicazioni utili per "tastare il polso" di qualunque vertenza, per consentire alle parti di valutare in anticipo l'opportunità di rivolgersi a un mediatore, piuttosto che affrontare i costi e l'alea di un giudizio.

**Cristina Bianchi**

# La professione del consulente in brevetti tra Italia ed Europa: brevi cenni storici e sfide presenti

## 1. Nascita e caratteristiche della professione di consulente in brevetti

### 1.1 L'esperienza inglese

La professione di *patent attorney* nasce probabilmente in Inghilterra intorno alla seconda metà del diciottesimo secolo.

A quel tempo la Gran Bretagna non si era ancora dotata di un vero e proprio ufficio brevetti centralizzato<sup>1</sup>, istituito infatti solo col varo del *Patents Law Amendment Act* del 1852. Prima dell'introduzione del *Patents Law Amendment Act*, il sistema brevettuale inglese era sostanzialmente ancora basato sullo *Statute of Monopolies* risalente al 1624. Col tempo, il sistema si era poi sviluppato in modo disorganico, diventando sempre più complesso e inefficiente. Pare infatti che, per ottenere un brevetto, occorresse presentare domanda presso almeno sette uffici diversi, ciascuno dotato di un proprio schema di tassazione cui ottemperare. Inoltre, i brevetti così ottenuti non avevano validità per tutta la Gran Bretagna, ma, appunto, solo per l'Inghilterra. Ovviamente, è facile immaginare quanto un tale sistema fosse decisamente complesso ed oneroso, sia da un punto di vista procedurale che finanziario, a tal punto da spingere perfino uno scrittore famoso come C. Dickens a farsene beffe, nella sua parodia "A Poor Man's Tale of a Patent".

La farraginosità insita nelle complicate e costosissime procedure del sistema non scoraggiava però gli inventori inglesi, che per tutto il periodo della Rivoluzione industriale fecero spesso ricorso al brevetto per tutelare le proprie innovazioni. Esiste peraltro una ricca ed estesa bibliografia sul tema, spesso incentrata su inventori famosi come James Watt, che non è possibile esplorare qui nel dettaglio.

In ogni caso, proprio quel clima di fermento economico, industriale ed intellettuale, così tipico del periodo, unitamente alla complessità del sistema brevettuale inglese, costituì con ogni probabilità un terreno fertile affinché la professione del patent agent (come venivano chiamati allora i consulenti in brevetti) potesse nascere ed affermarsi. Sembra infatti che un certo James Poole, nominato nel 1776 Clerk of Inventions presso l'ufficio brevetti dell'Attorney

General di Londra (vale a dire, uno dei numerosi uffici pubblici che si occupavano del rilascio dei brevetti), intuì le potenzialità commerciali insite nel fornire assistenza agli spaesati inventori, per guidarli con mano sicura attraverso tutti i vari stadi dell'arzigogolata procedura, iniziando ad offrire privatamente i suoi servizi, senza peraltro rinunciare al proprio ruolo pubblico. Quando, nel 1817, il figlio Moses Poole rilevò dal padre James sia la posizione di Clerk of Inventions che l'attività privata di assistenza agli inventori, quest'ultima doveva essere già abbastanza fiorente, giacché nel 1821 decise di associarsi all'ingegner William Carpmael, dando vita a quello che oggi si ritiene debba esser stato il primo studio associato londinese ad offrire consulenze brevettuali. Lo studio in questione, peraltro, esiste tuttora<sup>2</sup>.

È interessante notare come, in aggiunta alla nuova attività, il Carpmael continuasse senz'altro ad esercitare come ingegnere. In effetti, la natura part-time della professione, almeno ai suoi esordi, pare fosse assai in voga, poiché si stima che la maggior parte dei *patent agents* dell'epoca, a fianco della professione di consulente brevettuale, continuasse ad esercitare o una pubblica funzione (prevalentemente all'interno di uno dei vari uffici incaricati del rilascio dei brevetti), oppure, soprattutto, la professione di ingegnere. Conoscenza della procedura legale unita alla conoscenza della tecnologia: questi i tratti salienti della nuova professione, che peraltro ancora oggi decisamente la caratterizzano.

### 1.2 Una professione legale od una professione tecnica?

Ancora una volta, l'analisi del caso inglese risulta illuminante per indagare le radici profonde e le caratteristiche salienti della nostra professione. Se tra il 1820 ed il 1840 circa, il numero dei *patent agents* britannici rimase probabilmente abbastanza limitato, si stima che nel decennio successivo cominciasse decisamente ad aumentare. Pare infatti che nel 1851, per circa il 90% dei brevetti concessi quell'anno, i rispettivi inventori si fossero avvalsi dell'attività di intermediazione offerta dai *patent agents*, suscitando ovviamente le invidie dei *solicitors*. Questi in effetti cercarono più volte di screditare i *patent agents*, sulla presunzione che le loro conoscenze legali fossero

<sup>1</sup> Conosciuto in seguito col nome di *The Patent Office*, denominazione poi mutata, nel 2007, in *Intellectual Property Office*.

<sup>2</sup> *Carpmaels & Ransford LLP has been at the forefront of intellectual property for over 200 years. In: [https://www.carpmaels.com/the\\_firm/history](https://www.carpmaels.com/the_firm/history)*

raccogliatrice. La Law Society, potente organizzazione dei *solicitors*, raccomandò nel 1851 che le attività di assistenza agli inventori volte all'ottenimento di brevetti, venissero loro riservate poiché i *patent agents* erano invece "...without legal education and regular qualification".

L'accesso alla professione infatti era libero e chiunque poteva iniziare ad esercitare come *patent agent*. Gli stessi *patent agents*, del resto, non si organizzarono come corpo professionale fino al 1882.

In effetti, visti anche i numeri sopra citati, già nel 1851 il mercato della consulenza brevettuale agli inventori doveva ritenersi praticamente monopolizzato dai *patent agents*, giocando i *solicitors* un ruolo del tutto marginale. Questo si deve probabilmente al fatto che, sprovvisti di competenze tecniche, i *solicitors* non erano in grado né di comprendere fino in fondo la natura dell'invenzione, né di predisporre una efficace descrizione scritta, componente questa indispensabile di una domanda di brevetto, resa in Inghilterra obbligatoria per legge sin dagli inizi del '700:

*the patentee must by an instrument in writing describe and ascertain the nature of the invention and the manner in which it is to be performed.*

Così, se fin dalle origini la professione del consulente in brevetti pare decisamente rientrare nell'alveo delle professioni legali, ed anzi, almeno in ambito britannico, con chiari riferimenti alla figura del *solicitor*, tuttavia, per ragioni legate alla natura stessa della professione, tale attività è sostanzialmente sempre rimasta appannaggio quasi esclusivo dei tecnici.

Tecnici che però, per poter svolgere la professione di consulente in brevetti, dovevano in qualche modo dotarsi anche delle necessarie competenze legali. Nel Regno Unito, il *Chartered Institute of Patent Attorneys* (CIPA), fondato nel 1882 ed incorporato tramite *Royal Charter* nel 1891, è l'organismo professionale che ancora oggi raggruppa tutti i consulenti in brevetti britannici. Fra i compiti del CIPA rientra il controllo dell'accesso alla professione. Il processo di selezione in entrata si basa attualmente (Regolamento del 2009) su un mix fra titolo di studio (di livello universitario, generalmente, ma non obbligatoriamente, in discipline tecnico-scientifiche), esperienza professionale (da due a quattro anni, a seconda dei casi) e superamento di un apposito esame di qualificazione. Il livello di competenze legali richieste ai consulenti in brevetti è verosimilmente divenuto, col tempo, sempre più elevato: dalla mera, anche se approfondita, conoscenza delle procedure formali legate al deposito e all'ottenimento

dei brevetti, si è poi rapidamente allargato ad investire anche aspetti sempre più sostanziali, parallelamente al rigoglioso sviluppo della giurisprudenza in materia. In Gran Bretagna, si è infine assistito ad una lenta, ma costante, crescita del campo di attività dei *chartered patent attorneys*, che spesso possono affiancare i *solicitors* e perfino i *barristers* nella funzione di rappresentanza (*advocacy*) presso talune Corti:

*In recent years there has been some blurring of the boundaries of the work of barristers, solicitors and patent agents, with the latter two professions being able in certain circumstances to act as advocates in Court. [fonte: sito web CIPA]*

In sostanza, i *patent attorneys* inglesi hanno finito per affiancare i *solicitors* nella loro secolare lotta per erodere quote di mercato ai *barristers*. Tale alleanza di fatto tra *patent attorneys* e *solicitors* pare dunque aver sancito il superamento degli iniziali momenti di indubbio attrito. Notiamo infine che in Gran Bretagna, il titolo di *patent attorney* è giudicato equivalente a quello di *patent agent*, e per entrambi il loro utilizzo è riservato ai membri del CIPA. Non così, come sappiamo, negli Stati Uniti d'America, dove *patent agent* e *patent attorney* sono due figure ben distinte, le funzioni di rappresentanza presso i tribunali essendo riservate a quest'ultimi, i quali sono caratterizzati da una più elevata qualificazione legale.

Un altro elemento importante per comprendere, in chiave storica, la natura della professione del consulente in brevetti, è considerare come questa si sia venuta ad associare con quella del consulente in marchi. In genere, laddove il consulente in brevetti possiede una formazione tecnico-scientifica, il consulente in marchi ha invece ricevuto una formazione giuridico-umanistica. Tuttavia, non sono rari i casi in cui entrambe le qualifiche si trovino riassunte nel medesimo professionista, specie se di estrazione tecnica, in quanto la denominazione del titolo accademico in un settore piuttosto che nell'altro, non comporta, in genere, l'esclusione dalla possibilità di sostenere il relativo esame di qualificazione professionale. Questa biforcazione della professione è presente in molti paesi europei, ovviamente con diverse sfumature.

Nel caso britannico, i *patent attorneys* sono da sempre autorizzati a fornire consulenze nel settore dei marchi d'impresa anche se, per potersi fregiare del titolo di *Registered Trade Mark Attorney*, occorre superare un apposito esame, sempre gestito dal CIPA. In Italia, come si vedrà più avanti, l'ordine dei consulenti in brevetti è stato formalmente istituito nel 1983 a seguito del D.M. 3 aprile 1981, e si è successivamente trasformato, nel

1995, in ordine dei consulenti in proprietà industriale, sdoppiandosi in due sezioni (sezione brevetti e sezione marchi).

Giova a questo punto menzionare il caso francese. In Francia, la professione è organizzata tramite il CNCPI, la *Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle*, creata nel 1990 a partire dalla preesistente *Compagnie Nationale des Conseils en Brevets* con l'aggiunta di una sezione marchi. La CNCPI ha tenacemente perseguito, negli anni, un progetto volto all'unificazione della professione di consulente in proprietà industriale con quella di avvocato (progetto conosciuto come *Rapprochement CPI/Avocat*). Il progetto di unificazione venne ratificato nel 2008 dall'assemblea generale della CNCPI (329 voti a favore contro 252 contrari), e si concretizzò in un apposito progetto di legge discusso al Senato nel 2009. Il progetto pare al momento essersi arenato, ma è indicativo della percezione che i *Conseils en Brevets* francesi hanno di sé, nel contesto della più vasta famiglia delle professioni legali.

Anche la realtà italiana offre spunti interessanti per meglio comprendere questi aspetti. Per esempio, si rammenterà che con l'introduzione del Codice della Proprietà Industriale nel 2005, l'articolo 201 comma 3 della nuova legge pareva escludere i consulenti in proprietà industriale dalla possibilità di rappresentare direttamente i propri clienti (ovvero senza l'ausilio di un avvocato) di fronte alla Commissione dei ricorsi dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). Nonostante una successiva circolare dell'UIBM smentisse una tale restrittiva interpretazione, nondimeno il nostro ordine, nel 2006, inviava ai propri iscritti una nota in cui si invitava alla prudenza, stante la perdurante incertezza sulla corretta interpretazione della norma. La questione venne definitivamente risolta, a favore dei consulenti in proprietà industriale, solo nel 2010, con l'introduzione di un decreto correttivo del codice della proprietà industriale.

Infine, appare utile menzionare un recente articolo apparso in Italia nel 2013 sul Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. In esso, l'autrice nonché consulente in brevetti M. Modiano sostiene:

*[...] 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.*

La questione sollevata dalla collega non è oziosa: ancora una volta, sono in gioco interessi concreti. In particolare, nell'articolo citato si trattava di stabilire se gli *European patent attorneys* potessero direttamente rappresentare, ed eventualmente in quali termini, i propri clienti di fronte alla futura Corte unificata europea dei brevetti, ovvero se tale possibilità venisse riservata ai soli avvocati. Come si vede, l'attuale dialettica ha radici antiche.

## 2. La professione di consulente in brevetti nel contesto italiano

### 2.1 I consulenti in brevetti italiani prima della regolamentazione della professione

La professione del consulente in brevetti, in Italia, si è andata sviluppando a partire almeno dalla seconda metà del XIX secolo. Seguendo il modello inglese, i consulenti in brevetti italiani erano molto spesso dei tecnici, generalmente ingegneri, specializzati nel fornire assistenza agli inventori, nella redazione delle domande di brevetto e nel corso delle procedure volte al rilascio del titolo corrispondente da parte dell'ufficio brevetti nazionale. Poiché, fin dal 1883, in base alle convenzioni internazionali sul riconoscimento del diritto di priorità, per la stessa invenzione potevano essere richiesti più brevetti in altrettanti paesi diversi, la professione dovette quasi subito caratterizzarsi per uno spiccato profilo di internazionalità e per la fitta rete di corrispondenze che i consulenti italiani dovevano necessariamente intrattenere con i loro colleghi stranieri, al fine di coordinare le procedure di ottenimento del titolo brevettuale nei diversi paesi. Alcune di queste procedure possono oggi apparire decisamente esotiche, ancorché a ben vedere, perfettamente in sintonia con il sentire dei tempi, e con la specifica cultura brevettuale che permeava il legislatore del paese in questione: per esempio, ancora nel secondo dopoguerra, per estendere un brevetto negli USA occorreva recarsi presso il consolato statunitense, assieme agli inventori, e sottoporsi ad un rituale che prevedeva il giuramento sulla Bibbia.

Pur se di nicchia, la professione doveva senz'altro dar prova quasi subito di indubbia vivacità, che si riflette nella costituzione, nel 1904, del Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale, associazione che tuttora riunisce i professionisti operanti in *private practice*. Il Collegio risulta peraltro essere fra i soci fondatori della FICPI, la *Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle*, nata nel 1906 e che raggruppa, a livello internazionale, professionisti di oltre 80 paesi, operanti in studi o società di consulenza.



Un'analoga associazione (AICIPI), espressione invece degli interessi degli esperti in proprietà industriale operanti in enti o imprese, vedrà la luce solo nel 1963.

Senza dubbio doveva essere chiaramente avvertita, negli ambienti interessati, la percezione della peculiarità della propria professione; percezione però probabilmente temperata, in fondo, dall'opposta valutazione che l'attività del consulente in brevetti doveva pur sempre configurarsi come un'attività di nicchia, svolta prevalentemente da ingegneri o al limite da avvocati, i quali già avevano accesso a regimi ordinistici di consolidata tradizione.

In ogni caso, i primi tentativi di regolamentare la professione del consulente in brevetti in Italia, possono essere fatti risalire addirittura al 1934. Tali tentativi, successivamente ed a più riprese reiterati, non furono mai coronati da successo. Sulle particolari vicissitudini che accompagnarono ciascun tentativo poi abortito, non ci soffermeremo tuttavia in questo breve articolo.

## 2.2 L'introduzione della CBE

Le convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale hanno da sempre influito non solo sull'evoluzione del sistema brevettuale europeo e mondiale nel suo complesso, spingendo verso una armonizzazione sempre più spinta delle rispettive legislazioni nazionali, ma anche, di riflesso, sullo sviluppo della professione del consulente in brevetti.

Gli effetti di questa armonizzazione sono particolarmente evidenti in Europa. Il trattato che più ha influito sulla professione del consulente in brevetti nel Vecchio Continente è stato senz'altro la Convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei (CBE). Sottoscritta il 5 ottobre 1973, entrò in vigore il 7 ottobre 1977. Attualmente ne fanno parte 38 paesi, ovvero tutti quelli della UE più alcuni altri che della UE non sono membri, come per esempio Svizzera, Norvegia o Turchia.

L'adesione dell'Italia alla Convenzione sul Brevetto Europeo, alla fine degli anni settanta del XX secolo, costituisce indubbiamente uno spartiacque fondamentale, a livello nazionale, nella storia della professione del consulente in brevetti: ad un certo punto, viene infatti creato un registro ufficiale, presso il neonato Ufficio Europeo dei Brevetti, di *professional representatives* abilitati a rappresentare i terzi nelle pratiche volte all'ottenimento di brevetti europei, mentre nulla di paragonabile esiste, nel nostro paese, per quanto riguarda la rappresentanza presso quello che allora si chiamava Ufficio centrale brevetti

(oggi UIBM), ovvero l'istituzione nazionale incaricata del rilascio di brevetti italiani. Si veniva quindi a determinare una situazione in cui, per rappresentare clienti presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, occorreva possedere un'abilitazione specifica, ed entrare così a far parte di un corpo professionale relativamente omogeneo, ben caratterizzato, e ad accesso controllato, mentre in Italia l'ingresso nella professione restava sostanzialmente non regolato e libero per chiunque: la prassi consolidata consisteva infatti nel chiedere semplicemente al cliente di delegare il professionista ad interagire con l'ufficio brevetti nazionale tramite l'elezione del domicilio, per tutti gli atti inerenti una determinata pratica brevettuale, presso il professionista stesso. Tale elezione di domicilio era però, come si è detto, assolutamente libera ed in linea di principio poteva essere affidata a chiunque.

## 2.3 Verso la formazione dell'albo professionale in Italia

Occorre anzitutto tener conto del clima di indubbio ottimismo che doveva in quegli anni informare le interazioni tra la professione brevettuale, le istituzioni ed il mondo delle imprese. Erano gli anni in cui il fervore delle attività economiche legate ai brevetti appariva in forte crescita: da un lato il varo di importanti trattati internazionali (la già citata CBE del 1973, ma anche la Convenzione di Strasburgo del 1963 od il Patent Cooperation Treaty del 1970, solo per citare i più conosciuti), dall'altro il raggiungimento di una certa maturità e dimensione della struttura industriale italiana, che in certi casi la portava a dialogare da pari a pari con i tradizionali colossi europei, anche nel settore dei brevetti. Illuminante per comprendere quest'ultimo aspetto risulta essere la partecipazione, in quel periodo, di un importante gruppo industriale italiano (Montedison) nel PDG, il *Patent Documentation Group*, ovvero una associazione non-profit creata da poche grandi multinazionali europee operanti principalmente nel settore chimico e petrolchimico, nata nel 1957 per cooperare nell'utilizzo efficiente della documentazione brevettuale, al fine ovviamente di evitare di indirizzare risorse finanziarie in settori già brevettualmente coperti dalla concorrenza, e minimizzare quindi i costi legali dovuti ad eventuali controversie. Il PDG era ovviamente, e lo è tuttora, un gruppo influente, che gode fra l'altro di *observer status* all'interno della *World Intellectual Property Organization* di Ginevra, un'agenzia delle Nazioni Unite che oggi vanta 187 stati membri. Per meglio inquadrare l'importanza di quella partecipazione in rapporto al contesto industriale italiano, basti rammentare che, con la successiva implosione della Montedison, nessun'altra

azienda italiana riuscirà poi a rientrare nel PDG per almeno trent'anni, e comunque purtroppo anche in quel secondo caso, soltanto temporaneamente<sup>3</sup>.

Senz'altro vi furono poi altri fattori. Il clima di ottimismo e le aspettative di crescita del settore, dovevano probabilmente finire per ingenerare, nei consulenti in brevetti italiani, la convinzione della necessità di aumentare il livello qualitativo della professione, anche in ragione del prevedibile aumento della complessità delle procedure, che il varo delle già citate convenzioni internazionali avrebbe probabilmente finito per introdurre, unitamente, d'altro canto, all'incremento di flessibilità e di opportunità che le stesse avrebbero in contropartita offerto agli inventori. Parallelamente, ed anzi come logica conseguenza, doveva al tempo stesso sembrare necessario cercare di impedire l'accesso alla professione ad attori improvvisati, non all'altezza delle nuove sfide. Il livello di internazionalità insito nella professione, ed il costante confronto con i colleghi europei e statunitensi, doveva poi necessariamente costituire una importante pietra di paragone. In quell'ottica, poteva senz'altro apparire bizzarra una situazione come quella che l'introduzione della CBE aveva determinato, ovvero una professione regolamentata a livello europeo ma non a livello italiano, ed in effetti, l'affermazione che:

*L'assenza nel diritto interno di una disciplina della rappresentanza professionale nelle procedure di brevettazione era stata [...] a più riprese denunciata in passato come una lacuna inammissibile [G. Floridia]*

poteva in quel frangente assumere un rinnovato vigore, unito ad una ben più pressante contingenza.

Ad ogni modo, sia i professionisti operanti nella libera professione o comunque inseriti in studi o società di consulenza, che gli specialisti brevettuali dipendenti d'azienda, si attivarono in quegli anni, con energia e determinazione, al fine di ottenere un riconoscimento giuridico per la professione del consulente in brevetti. Le motivazioni degli uni e degli altri non dovevano, in fondo, essere troppo dissimili: incremento del livello qualitativo della professione, con conseguente incremento del giro d'affari (per i grandi studi di consulenza) o delle possibilità di carriera (per i dipendenti degli uffici brevettuali delle grandi aziende), e protezione contro l'entrata nel mercato professionale di soggetti non abbastanza qualificati. La oggettiva

cooperazione fra questi due gruppi non fu in ogni caso priva di qualche frizione, in questo peraltro ricalcando uno schema conflittuale abbastanza ricorrente all'interno delle professioni intellettuali, quello tra liberi professionisti e dipendenti. In ogni caso, la Commissione ministeriale appositamente costituita per la revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, allo scopo di adeguarla e coordinarla con gli sviluppi legislativi sul piano internazionale, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n.260, risultava composta da nove membri, fra cui docenti universitari (G. Floridia, A. Vanzetti, G. Sena, P. Marchetti), esponenti del Ministero e della pubblica amministrazione (M. Cevaro, S. Samperi, L. Vannuccini), ed infine anche professionisti provenienti dal mondo degli studi di consulenza (G. Modiano, F. De Benedetti) e da quello della grande industria (R. Messerotti-Benvenuti).

Fra gli esiti dei lavori della Commissione, culminati nel D. Pres. 22 giugno 1979, n.338, vi sarà anche la previsione di un regolamento, successivamente emanato con decreto ministeriale il 3 aprile 1981, sulla formazione dell'albo dei mandatarî abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali, il quale prevede esplicitamente la possibilità, per tali mandatarî, di operare sia in regime libero professionale che come dipendenti d'azienda. I lavori della Commissione certificarono tuttavia una spaccatura tra i consulenti operanti in *private practice* e i dipendenti d'azienda, a causa della richiesta di questi ultimi di poter cumulare l'esercizio dell'attività professionale sia in forma libera che in forma subordinata al proprio datore di lavoro, cumulo che i liberi professionisti decisamente osteggiavano. A nulla valsero le posizioni espresse sia da Confindustria che da AICIPI, in base alle quali tale cumulo appariva senz'altro possibile purché l'eventuale attività libero professionale dei dipendenti non si ponesse in condizioni di conflitto di interesse col proprio datore di lavoro. Di fatto, il decreto ministeriale del 3 aprile 1981 finirà per contenere norme sull'incompatibilità, in base alle quali i consulenti in brevetti dipendenti d'azienda possono svolgere la propria attività esclusivamente per conto del proprio datore di lavoro. Tale limitazione, per i dipendenti d'azienda o di enti, è stata mantenuta ed è tuttora presente anche nella più recente versione delle disposizioni relative all'ordinamento professionale. Vennero invece salvaguardati gli interessi dei docenti universitari attivi nel settore della consulenza brevettuale, poiché le medesime norme sull'incompatibilità conterranno

<sup>3</sup> *L'azienda in questione, Basell Polyolefins, era di fatto l'erede di Himont, ovvero uno dei "gioielli" tecnologici all'interno del vecchio gruppo Montedison.*

invece esplicitamente un'eccezione a favore di chi svolge attività di insegnamento "in qualsiasi forma esercitata". Anche quest'ultima caratteristica è stata conservata nell'ordinamento attuale.

## 2.4 Sviluppo dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale

Il decreto ministeriale del 3 aprile 1981 istituiva, presso l'Ufficio centrale brevetti, un albo di mandatarî abilitati a rappresentare i terzi nelle procedure di fronte all'Ufficio. Fermo restando il principio, peraltro in linea col dettato della CBE, che la rappresentanza non è obbligatoria, il decreto tuttavia asseriva che, qualora presente, tale rappresentanza

*[...] può essere assunta unicamente da mandatarî iscritti in un albo istituito presso l'Ufficio centrale brevetti, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali.*

La possibilità, per gli avvocati e procuratori legali, di assumere anch'essi la rappresentanza, appare anche in questo caso conforme con quanto previsto dalla CBE. In ogni caso, solo ai mandatarî abilitati era riservato il titolo di "consulente in proprietà industriale"<sup>4</sup>. Fra i requisiti per l'iscrizione, occorre essere

*[...] cittadino italiano [...] ovvero cittadino di Stati membri della Comunità economica europea, ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità; [...] abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia*

Anche queste disposizioni appaiono in buona sostanza analoghe a quelle previste dalla CBE.

Per entrare a far parte dell'albo, occorre poi essere in possesso di una laurea o titolo equipollente e, dopo un tirocinio di almeno due anni, si doveva superare un esame di abilitazione consistente in una prova pratica di redazione di un brevetto e di una prova orale volta a saggiare le competenze legali, tecniche e linguistiche dell'aspirante consulente in brevetti. Tale esame veniva indetto ogni due anni. Il decreto prevedeva inoltre la creazione di una commissione dei mandatarî abilitati composta di otto membri, con non meno di tre anni di anzianità, e competente, fra le altre cose, in materia di procedimenti disciplinari, oltre che dell'aggiornamento della tariffa professionale. Il decreto conteneva anche norme transitorie per regolamentare la prima formazione dell'albo. In particolare, era prevista la

possibilità, per coloro in grado di dimostrare di aver esercitato la professione per almeno cinque anni, di essere inseriti nella lista dei mandatarî senza dover sostenere l'esame di abilitazione. Dall'esame di abilitazione erano pure esonerati i mandatarî già accreditati presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, ed eventuali ex dipendenti del Ministero dell'Industria, che avessero prestato servizio per almeno cinque anni, con mansioni direttive, presso l'Ufficio centrale brevetti.

Come si vede, pur con qualche differenza di dettaglio, la normativa nazionale sostanzialmente ricalcava la struttura della CBE. Da notare come l'esame di abilitazione italiano, a differenza di quello europeo, comprendesse una sola prova scritta (anziché quattro) ed una prova orale (non prevista, invece, nella EQE). Inoltre, a differenza della EQE, fra le materie oggetto d'esame rientravano sicuramente anche quelle, di natura legale, riguardanti l'enforcement dei brevetti, quest'ultimo soggetto essendo giocoforza assente nella EQE.

La disciplina relativa all'albo professionale venne poi a più riprese modificata, sempre tuttavia a livello sublegislativo, ossia tramite successivi decreti ministeriali. La modifica più importante risale senz'altro al 1995, con l'introduzione della figura del consulente in marchi e la conseguente suddivisione dell'albo in due sezioni, la sezione brevetti e la sezione marchi, ciò che ha comportato anche la suddivisione dei rispettivi percorsi abilitativi. Finalmente, con l'introduzione (D. lgs. 10 febbraio 2005) del Codice della Proprietà Industriale (CPI), le disposizioni in materia di ordinamento professionale, in esso incorporate, vengono fornite di rango legislativo. La novellazione più recente del CPI risale al 2010 (d. legisl. 131/10) ed ha inciso anche sulla disciplina della professione del consulente, pur senza stravolgimenti sostanziali.

Come si può osservare, anche nella loro versione più aggiornata, le norme sull'ordinamento professionale dei consulenti in brevetti non si discostano eccessivamente dalla formulazione originale, fatto salvo ovviamente il radicale cambiamento avvenuto con lo sdoppiamento dell'ordine, nel 1995. In ogni caso, come in precedenza accennato, è stata chiarita, in senso favorevole ai consulenti in brevetti, la estensione dei poteri rappresentativi anche alla fase giurisdizionale, seppur limitatamente alla giurisdizione speciale della Commissione dei ricorsi. Per quanto concerne l'esame di abilitazione, si è inoltre precisato che per "laurea o titolo universitario equipollente" si intende un corso

<sup>4</sup> Si veda l'Art. 3 del D.M. 3 aprile 1981.

della durata minima di tre anni, anche se, perlomeno a differenza delle disposizioni della CBE, resta indeterminata la tipologia degli studi universitari, che non necessariamente quindi deve essere di indirizzo tecnico-scientifico. Il periodo di tirocinio professionale è ridotto a diciotto mesi, a condizione che il candidato

*[...] abbia frequentato con profitto un corso di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti*

La commissione dei mandatarî è ora rinominata Consiglio dell'ordine, con attribuzioni analoghe. Interessante notare come il Consiglio dell'ordine, che dura in carica tre anni, oggi comprenda dieci membri, e che esistano delle precise norme di salvaguardia per assicurarsi che al suo interno siano rappresentati sia i consulenti in brevetti che quelli in marchi, sia che operino presso studi professionali, che presso aziende:

*Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese [...], non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con più di otto rappresentanti. Parimenti ciascuna sezione [sezione brevetti e sezione marchi] dell'albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.*

Tralasciando qui un'analisi approfondita del rapporto di coabitazione, in seno all'ordine dei consulenti in proprietà industriale, tra consulenti in marchi e consulenti in brevetti, e concentrandoci invece sui soli mandatarî brevettuali, l'effetto pratico di questa norma è di salvaguardare la presenza dei professionisti operanti in azienda all'interno del Consiglio dell'ordine. Questi ultimi infatti, essendo numericamente in netta minoranza rispetto ai colleghi operanti in ambito libero professionale o comunque inseriti all'interno di società di consulenza che offrono servizi ai terzi, rischierebbero, in assenza di tale norma, di rimanere sistematicamente esclusi dal Consiglio stesso. Questa particolare formula di salvaguardia per i consulenti dipendenti d'azienda venne introdotta nel 1995, assieme alla creazione della figura del consulente in marchi.

Fin dal 1987 i mandatarî brevettuali si sono poi dotati di un codice deontologico, l'ultimo aggiornamento del quale risale al 9 maggio 2013. Il codice deontologico ha introdotto, fra gli altri, una serie di vincoli sulla pubblicità e sul rapporto con la clientela, specialmente

per quanto riguarda il trasferimento di pratiche tra diversi mandatarî.

### 3. Situazione attuale e sfide future

A distanza di trent'anni, possiamo oggi trarre qualche conclusione circa gli effetti concreti che l'introduzione del regime ordinistico ha prodotto sui consulenti in brevetti italiani? Anzitutto, occorre premettere che, nell'arco del periodo considerato, la struttura industriale italiana ha nel frattempo conosciuto profondi mutamenti, ciò che ha senz'altro avuto importanti riflessi sulla professione, a volte con effetti magari di segno opposto, rispetto a quelli presumibilmente favoriti dall'introduzione dell'albo. Uno studio sistematico di tali effetti non dovrebbe prescindere da un'accurata indagine statistica, per esempio sull'andamento e tipologia dei depositi brevettuali lungo un arco temporale sufficientemente ampio, che appare tuttavia andare decisamente oltre gli scopi del presente, breve articolo. Limitandoci dunque alle evidenze aneddotiche, basate su testimonianze individuali, possiamo a grandi linee osservare come in questi anni si sia effettivamente verificato un aumento qualitativo del lavoro del consulente in brevetti. Questa aspirazione iniziale può quindi oggi dirsi pienamente conseguita.

Altre aspettative, invece, sembra che siano andate almeno parzialmente deluse. Per esempio, a seguito dell'introduzione del regime ordinistico, si è assistito ad una proliferazione di nuovi, piccoli studi professionali, che hanno probabilmente contribuito ad erodere, almeno in parte, il giro d'affari dei grandi studi di più antica tradizione, anche a causa delle limitazioni poste in materia di pubblicità, che ne hanno imbrigliato, per così dire, la capacità di proiezione sul mercato. L'attuale crisi economica, inoltre, assieme alla non obbligatorietà della rappresentanza, pone gli studi di consulenza di fronte alla agguerrita concorrenza *low-cost* di soggetti non appartenenti all'ordine, i quali sono in grado di offrire alla clientela almeno parte delle attività normalmente svolte dai mandatarî regolarmente abilitati, pur senza assumere formalmente la rappresentanza di fronte all'ufficio brevetti, e quindi con ciò peraltro svincolandosi dagli oneri economici, disciplinari e deontologici che l'appartenenza all'ordine comporta. Per quanto riguarda invece la realtà dei professionisti dipendenti d'azienda, si può osservare come quest'ultimi devono aver nel frattempo subito l'azione di due forze contrastanti: da un lato l'introduzione dell'albo ne ha senz'altro favorito la progressiva professionalizzazione, unitamente ad una graduale emancipazione rispetto a mansioni di carattere più che altro amministrativo; dall'altro, l'inarrestabile declino della grande industria italiana, e la conseguente riduzione del numero di imprese private

dotate di un servizio brevetti interno sufficientemente strutturato, ne ha in generale ridotto le possibilità di carriera ed al tempo stesso contribuito a calmarne il numero. Attualmente, i consulenti in brevetti dipendenti d'azienda sono infatti una sparuta minoranza.

Quanti sono, oggi, i consulenti in brevetti, e qual è il loro presumibile giro d'affari? Forniamo qualche cifra, a partire dal panorama europeo.

Attualmente (dati aggiornati al 31.10.2013) nei paesi aderenti alla CBE operano 11112 *European patent attorneys*. Di questi, ne sono attivi in Italia solo 495, pari ad un esiguo 4,45% del totale. In questo, il nostro paese appare assai distante dalla Germania, che guida la classifica con 3918 *professional representatives*, la Gran Bretagna (2071), o la Francia (1016). Ci troviamo piuttosto all'incirca ad un livello analogo a quello della Svizzera (504), Paesi Bassi (481) o Svezia (376).

Passando ora al dato nazionale, al 31 dicembre 2013 risultavano iscritti all'ordine dei consulenti in proprietà industriale 1200 persone. Nel complesso, il 28,1% risultava iscritto alla sola sezione brevetti, il 37,1% alla sola sezione marchi, ed il 34,8% ad entrambe le sezioni marchi e brevetti. In cifre, sommando gli iscritti alla sola sezione brevetti con quelli aventi doppia abilitazione marchi e brevetti, si tratta di 755 professionisti iscritti all'ordine, ed abilitati ad operare nel campo dei brevetti: si paragoni questo numero con i 495 professionisti che detengono anche il titolo di *European patent attorney* e che, in un certo senso, rappresentano l'élite della professione brevettuale nel nostro paese. La gran parte degli iscritti all'ordine risultava poi concentrata in Lombardia (502), a seguire, parecchio distanziate, Emilia Romagna (147) a pari merito con il Piemonte (147), poi Veneto (130) e Lazio (119). Altrove, il numero di iscritti, per regione, non superava le 50 unità.

Si tratta dunque, visti i numeri tutto sommato esigui, di un settore professionale di nicchia e caratterizzato, da un punto di vista geografico, da un chiaro baricentro lombardo, ovviamente favorito dall'indiscusso ruolo di Milano come fulcro nazionale del terziario avanzato. Del resto, l'ordine dei consulenti in proprietà industriale presenta una struttura organizzativa leggera e centralizzata (la sede è, non a caso, posta proprio a Milano), non essendo previste sezioni territoriali, ed è inoltre privo di una cassa pensionistica dedicata, particolare di non secondaria importanza.

Per stimare il giro d'affari della categoria, può essere utile considerare, anzitutto, i dati riguardanti i depositi brevettuali. Secondo il rapporto annuale 2012 pubblicato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (il rapporto più

recente ad oggi disponibile sul sito web dell'Ufficio), nel corso di quell'anno sono state depositate 9218 domande di brevetto per invenzione industriale, a cui possono essere aggiunte 2753 domande per modello di utilità. Si può ipotizzare che molte di queste domande siano state curate da consulenti brevettuali.

Sempre nel 2012, presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) sono state depositate 257744 domande di brevetto europeo, di cui 4735 provenienti dall'Italia, e per le quali è ipotizzabile che, nella maggioranza dei casi, siano state curate da professionisti italiani. In realtà, occorre notare che nello stesso periodo, più della metà delle domande di brevetto europeo complessivamente depositate presso l'EPO sono state presentate da inventori non europei, per la cura delle quali la CBE richiede espressamente la rappresentanza tramite un *professional representative* abilitato oppure un avvocato. Quello delle domande depositate da richiedenti extraeuropei rappresenta, potenzialmente, un ricco mercato, al quale tuttavia è lecito ritenere che i consulenti italiani abbiano avuto accesso solo marginalmente, vuoi per motivi linguistici (al cliente non europeo, spesso statunitense, risulta tradizionalmente più comodo interagire con consulenti di madrelingua inglese), vuoi per ragioni geografiche: infatti, anche dove la lingua non costituisce necessariamente un elemento premiante, il cliente non europeo tenderà in ogni caso a privilegiare i rapporti con consulenti domiciliati nei pressi della sede dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, dove in effetti si riscontra una grande concentrazione di studi professionali, processo questo favorito anche da consolidate dinamiche di distribuzione geografica del lavoro intellettuale.

Sicuramente meglio presidiato dai professionisti italiani appare il mercato delle traduzioni brevettuali. Come sappiamo, l'Art. 56 del CPI prevede infatti che un brevetto europeo, entro tre mesi dalla concessione, debba esser tradotto in lingua italiana, affinché possa essere considerato come un titolo valido anche nel nostro paese. Secondo il già citato rapporto annuale 2012 di UIBM, in Italia sono state depositate, nel corso di quell'anno, 28860 traduzioni in Italiano di altrettanti brevetti europei. A questo proposito, ricordiamo come l'Italia non abbia del resto mai aderito al c.d. *London Agreement*, accordo sull'applicazione di alcuni aspetti della CBE e volto alla riduzione dei costi legati alle traduzioni.

L'Italia si è anche recentemente opposta, assieme alla Spagna e per motivazioni legate all'esclusione della lingua italiana da quelle ufficiali di procedura, al progetto del futuro Brevetto unitario dell'Unione Europea, ciò che ha portato 25 paesi della UE ad



utilizzare lo strumento della cooperazione rafforzata per poter superare l'ostracismo italo-spagnolo. La posizione attuale dell'Italia in materia è peraltro decisamente ambigua, poiché se da un lato ha mostrato di non voler recedere da una posizione di sostanziale freddezza nei confronti del progetto del Brevetto unitario, al tempo stesso ha manifestato l'intenzione di aderire al parallelo progetto della Corte unificata europea dei Brevetti, nonostante le due realtà si configurino, in effetti, come due facce della stessa medaglia. Le tematiche legate al Brevetto unitario costituiscono peraltro un fertile terreno di scontro fra i consulenti operanti in *private practice*, buona parte dei quali contrari all'adesione dell'Italia al Brevetto unitario, ed i loro colleghi operanti invece nell'industria, che appaiono invece decisamente compatti nel richiedere a gran voce l'adesione dell'Italia ad entrambi i progetti.

Eppure, l'esito di questa dialettica interna, ma più in particolare i modi ed i tempi che l'Italia deciderà di assumere nei confronti dell'adesione, o meno, ai trattati sul Brevetto unitario e relativa Corte unificata (e sempre, beninteso, che i relativi progetti alla fine non si arenino a livello europeo), avranno senz'ombra di dubbio, nel bene o nel male, un impatto decisivo sulla professione del consulente in brevetti italiano (nonché su quella degli avvocati esperti in contenzioso brevettuale), paragonabile forse a quello che si produsse con l'adesione dell'Italia alla CBE negli ormai lontani anni '70 del secolo scorso. Tutto ciò è tanto più vero, quanto più il mercato italiano dei depositi brevettuali, sia nazionali che europei, appare inesorabilmente contrarsi anno dopo anno, a causa della perdurante stagnazione economica e della progressiva, e preoccupante, desertificazione industriale del nostro paese.

**Michele Fattori**



## Organizzazione di un ufficio IP all'interno di un'azienda

Un piccolo gruppo di lavoro all'interno di AICIPI (Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti e Imprese), composto dagli scriventi, si è occupato di ri-analizzare alcuni dati grezzi del sondaggio del 2012 (risultati pubblicati sul *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, no.2 ottobre 2012, pag. 26- 29) prestando particolare attenzione al campo tecnico del settore industriale nel quale operano le aziende interrogate, nonostante le esigue dimensioni del campione statistico (si ricorda che le risposte ottenute furono 52 in totale) pongano limiti intrinseci alla possibilità generalizzare e/o di estrapolare i risultati. Si è anche tentato di elaborare una serie di "rules of thumb" o "consigli spiccioli" per tutti coloro che, lavorando all'interno di una realtà industriale, si occupano di proprietà industriale e vorrebbero potenziare/razionalizzare un ufficio di IP (*Intellectual Property*) all'interno della propria azienda. Come si potrà capire, le considerazioni proposte hanno carattere piuttosto generale, senza la pretesa di avere una valenza differenziata per settore merceologico. E' inoltre doveroso ricordare che il sondaggio era diretto ai soci AICIPI, quindi il campione studiato comprende solo realtà industriali già dotate di un ufficio interno che si occupa di IP; si ritiene comunque che, anche in realtà più piccole, ove si desiderino creare le competenze interne per la gestione della Proprietà Industriale, i risultati qui riportati possano servire come spunto per l'organizzazione del lavoro.

### 1. Risorse Umane

#### 1.1 Composizione dell'ufficio IP

Dal sondaggio del 2012 di AICIPIera risultato che l'ufficio IP all'interno di un'azienda è in genere composto da 4 risorse (valore più ricorrente) andando da un minimo di una persona ad un massimo di 17 (media: 4.6). Era risultato comunque anche molto ricorrente il caso in cui il dipartimento sia composto da due o da una sola persona. Il personale all'interno dell'ufficio IP, generalmente risultava così suddiviso:

- 1 professionista iscritto/a all'Albo dei Consulenti
- 1 personale amministrativo
- 1 documentalista (media: 0.9) o 1 *trainee* (media: 0.8)
- 1 altri (media: 2.1).

Abbiamo adesso provato a scorporare le risposte fornite nel sondaggio (dati grezzi) e a raggrupparle nuovamente in base ai diversi settori tecnologici di appartenenza e sembrano emergere i seguenti dati riportati schematicamente nella Figura 1.

Risorse IP [media per settore]

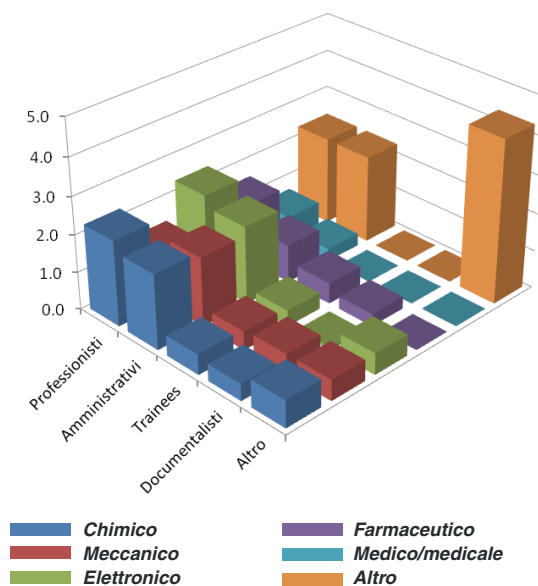


Figura 1 – Risorse umane in media negli uffici IP per settore tecnologico

In media gli uffici IP delle industrie nei settori chimico, meccanico ed elettronico hanno circa 5 dipendenti (4.9-5.9), quelle del settore farmaceutico 3.7, quelle del settore medico/medicale solo 1; gli altri (alimentare, manifatturiero e telecomunicazioni) ben 9!

Inoltre quello che emergerebbe anche da questa riconsiderazione dei dati grezzi del sondaggio è che i settori con maggior presenza di professionisti qualificati sono chimico, elettronico e "altro" (2.3-2.4 mandatarî iscritti all'albo in media per ufficio), seguiti da meccanico e farmaceutico (1.4-1.6). In percentuale, però, nel settore chimico, elettronico e farmaceutico i professionisti qualificati rappresenterebbero il 40% delle risorse umane dell'ufficio IP, mentre nel settore meccanico scenderebbero al di sotto del 30% e nei settori "altro" al 25%.

Per quanto riguarda la presenza di personale amministrativo, si sono riscontrate differenze trascurabili tra i diversi campi tecnici (25%-37%, da 1 a 2 persone).

I documentalisti sono presenti nei settori meccanico, farmaceutico e chimico, mentre non sono presenti nei settori elettronico, medico/medicale e "altro".

In tutti i settori vi sono *trainees*, ad eccezione del medico/medicale (comprensibilmente, dato che tipicamente vi è un solo addetto in tutto) e dell' "altro". Il settore "altro" si distingue per un'elevata percentuale (50%) di personale con "altre" funzioni, mentre farmaceutico e medico/medicale non hanno risorse dedicate ad "altre" funzioni.

Ricordiamo che la figura professionale che svolge "altre" funzioni evidenziata dal sondaggio, si era ritenuta riferita a risorse presenti in azienda, spesso con competenze tecnico-scientifiche, che ad un certo momento della loro carriera vengono dedicate alla cura della Proprietà Industriale, senza seguire/aver seguito un percorso formativo "tradizionale", culminante con l'accesso all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Ci sentiamo quindi di concludere questo paragrafo rilevando che, pur essendo il numero di risorse umane all'interno di un ufficio IP dipendente dal carico di lavoro (numero di famiglie di brevetti e marchi, numero di domande di brevetto/marchi per famiglia, numero di contratti e numero di contenziosi nel campo della IP, numero di nuovi depositi per anno, etc.), ma la tipologia e composizione sono abbastanza chiare e "standardizzabili": sicuramente deve essere presente almeno un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti (come mandatario italiano e/o europeo), almeno una risorsa amministrativa con esperienza nella proprietà industriale ed è anche altamente consigliabile la presenza di un professionista esperto in documentazione che, a seconda del carico di lavoro e del percorso di carriera scelto, possa contemporaneamente essere avviato alla professione di consulente in proprietà industriale. Se poi l'ufficio IP deve gestire una grande mole di lavoro nella contrattualistica e/o nel contenzioso, sicuramente ci sarà bisogno di una risorsa che possa occuparsi anche di svolgere incarichi in questi campi.

Si ritiene anche che, qualora non siano disponibili internamente le risorse sopra indicate, per le dimensioni dell'impresa o perchè le competenze non sono ancora maturate, sia comunque necessario identificare una o più persone che si occupino della IP dall'interno dell'azienda e che sia possibile affiancare a tali persone consulenti professionalmente qualificati, esternalizzando alcuni servizi.

## 1.2 Reporting

Considerando il dato aggregato di tutti i settori industriali, nel 39% dei casi il Responsabile IP riporta ad Affari Legali, nel 31% al Direttore R&D, nel 15% all'Amministratore Delegato (AD) e nel 15% ad altre funzioni aziendali.

Analizzando invece il dato per campo di attività, nel settore elettronico (13 risposte) si ha una prevalenza di riporto alla funzione Affari Legali (61,5%), seguito dal Direttore R&D (23%), con il restante 15,5% all'AD.

La situazione si ribalta nel settore meccanico (16 risposte), dove nella maggioranza relativa dei casi (44%) il Responsabile IP riporta al Direttore R&D, il 31% ad Affari Legali e una percentuale piuttosto elevata (19%) ad altre funzioni aziendali diverse dall'AD, che invece vede solo un 6% di risposte.

Nel settore chimico e farmaceutico (che sono stati accorpati per un totale di 18 risposte) la situazione è invece livellata e ci sono solo piccole differenze tra i riporti alla funzione Affari Legali (33%), Direttore R&D (28%) e AD (28%) e il rimanente 11% ad altre funzioni aziendali.

L'eterogeneo gruppo del settore industriale "Altro" (peraltro costituito da sole 5 risposte) vede il 40% dei rispondenti indicare nella funzione Affari Legali il riporto del Responsabile IP, il 20% indica il Direttore R&D e nessuno l'AD, e quindi il rimanente 40% indica altre funzioni aziendali.

I dati di maggiore interesse che emergono sono l'elevata percentuale di riporti alla funzione Affari Legali nel settore elettronico e quella relativamente elevata (rispetto a quanto avviene negli altri settori industriali) di riporti all'AD nel settore chimico-farmaceutico. Quest'ultimo dato può essere letto come una sottolineatura dell'importanza strategica della funzione IP nell'organizzazione aziendale, ma contemporaneamente ne sottolinea l'autonomia da specifici dipartimenti aziendali (Affari Legali o Ricerca), creando forse i presupposti per la prestazione di servizi IP per diverse realtà intra- ed extra-aziendali (ad esempio altre società del gruppo).

L'inquadramento sotto Affari Legali pone invece l'accento sull'interazione tra IP ed avvocati e trova una possibile interpretazione nel coinvolgimento dell'Azienda in contenziosi legali.

Sebbene sia difficile, e forse poco appropriato, indicare un'impostazione migliore di altre, in generale il riporto dell'ufficio IP alla Direzione Affari Legali o all'AD garantisce una maggiore autonomia critica sia rispetto ai progetti dell'R&D, che spesso danno origine ad invenzioni e quindi (ove possibile) a brevetti, sia rispetto ai progetti del Marketing, che spesso danno origine a nuovi marchi.

D'altra parte il riporto dell'ufficio IP alla funzione R&D garantisce una più tempestiva informazione del consulente riguardo a possibili nuove invenzioni o applicazioni brevettabili, nonché a tutte le informazioni correlate, che magari potrebbero non essere percepite come importanti e/o urgenti dagli stessi ricercatori.

L'ideale sarebbe quindi per un ufficio IP mantenere una buona autonomia critica rispetto alla valutazione dei progetti, ma assicurare un continuo e costante scambio di informazione con i dipartimenti R&D (per quanto riguarda soprattutto i brevetti) e Marketing (per quanto riguarda i marchi di nuovi prodotti).

Nel caso di un'azienda di piccole dimensioni, la questione del reporting può essere meno rilevante e dipendere dalla singola realtà, anche se è comunque importante che le risorse che gestiscono internamente, anche se solo parzialmente, la Proprietà Industriale, abbiano un "filo diretto" con chi genera e chi sfrutta le invenzioni e godano della necessaria autonomia per poter consigliare al meglio il management.

## 2. Gestione del portafoglio brevetti e marchi

### 2.1 Deposito e *prosecution*

Sempre dai risultati del sondaggio del 2012 era inoltre emerso che, per quanto riguarda la gestione delle procedure di ottenimento (*prosecution*), quando ci si affida ad un solo studio esterno (agente centralizzato), si tratta spesso di uno studio italiano (ca. 70% delle risposte). In generale, comunque, appare raro che la gestione della *prosecution* sia svolta completamente *in-house*: nella maggioranza dei casi, le attività vengono invece almeno parzialmente affidate ad uno o più (in genere, a più) studi esterni.

I risultati del sondaggio ovviamente vanno letti nel loro insieme. Abbiamo prima commentato come in Italia gli Uffici IP delle aziende siano composti in media da 4 persone. E' chiaro che con un numero così limitato di risorse possa essere molto rischioso (per non dire impossibile) gestire completamente *in house* il portafoglio brevetti e marchi di un'azienda, considerando poi che una o due di tali risorse non sono dedicate a tali attività di routine, ma piuttosto ad attività di ricerche documentali o altro (contrattualistica, contenzioso, etc.).

In tale situazione appare dunque indispensabile servirsi della collaborazione di studi di consulenza IP esterni che aiutino i consulenti interni all'azienda nella gestione del portafoglio IP. Tale soluzione è ancor più necessaria nel caso in cui in azienda non siano

(ancora) disponibili competenze sufficientemente qualificate, ad esempio perchè l'ufficio IP interno è in fase di creazione.

Quello che secondo noi resta però importante per i consulenti IP interni all'azienda è di mantenere uno stretto rapporto con i ricercatori, i maggiori inventori ed il top management aziendale, in modo da poter fornire in maniera tempestiva e puntuale le informazioni, i pareri e gli aggiornamenti richiesti. In particolare, appare pressoché indispensabile avvalersi di un software per la gestione del portafoglio facile da consultare e da aggiornare. Tale software può essere gestito e aggiornato da un consulente IP esterno all'azienda, ma è fondamentale che il consulente IP interno all'azienda abbia accesso a tutti i dati in esso contenuti in tempo reale, anche in sola modalità di lettura.

Fra le attività di cui il consulente IP dovrebbe mantenere il più stretto controllo ci sono sicuramente la valutazione di brevettabilità dei nuovi risultati della ricerca, nonché la stesura ed il deposito delle domande di brevetto di priorità, ma anche la revisione dei manoscritti proposti per la pubblicazione. Parallelamente a questo ci sono le attività di revisione periodica del portafoglio brevetti e le istruzioni sull'estensione territoriale della copertura brevettuale. Nell'ambito della *prosecution* naturalmente il consulente IP interno all'azienda dovrebbe controllare scrupolosamente tutte le proposte di emendamento e limitazione delle rivendicazioni che possano avere un impatto sulla copertura brevettuale della relativa invenzione nei rispettivi Paesi, affidandosi invece alle competenze e alla professionalità del consulente IP esterno per valutare i documenti di *Prior Art* citati durante l'esame dagli Uffici Brevetti e la loro rilevanza per la brevettabilità dell'invenzione rivendicata.

Analoghe considerazioni si applicano alla gestione del portafoglio marchi con le dovute differenze del caso.

Come già sottolineato nella prima analisi dei risultati del sondaggio 2012, noi vediamo una grande complementarità tra funzioni IP aziendali e studi professionali esterni: nella maggioranza dei casi, la presenza di un ufficio IP *in house* non sembra infatti sottrarre lavoro agli studi di consulenza: semmai, la funzione *in-house* parrebbe svolgere un sicuro ruolo di "catalizzatore", generando maggior lavoro (e, speriamo, di maggior qualità) per gli studi esterni, potendo assicurare allo studio di consulenza esterno quella continuità che un inventore occasionale non è peraltro in grado di garantire.

## 2.2 Mantenimento

Per quanto riguarda la gestione del mantenimento del portafoglio IP, ad esempio il pagamento delle annualità, sempre dai risultati del sondaggio del 2012 il singolo studio/fornitore esterno è sicuramente la soluzione preferita (senza alcuna reale differenziazione per settore merceologico dell'impresa) e nella maggioranza dei casi detto studio/fornitore non coincide con l'agente centralizzato (che segue la *prosecution*).

I criteri che devono guidare la scelta del fornitore esterno per il pagamento delle annualità dei brevetti o del rinnovo dei marchi sono sicuramente la professionalità (qui aiuterebbe poter disporre di adeguate referenze) ed il costo: una differenza anche piccola sul prezzo del servizio per la singola attività (pagamento della annualità) potrebbe comportare una differenza rimarchevole per portafogli brevettuali consistenti, ad es. composti da centinaia o migliaia di casi. Nel caso di portafogli di dimensioni inferiori l'impatto dei costi sarà proporzionalmente ridotto e sarà quindi da tenere in considerazione la "comodità" di appoggiarsi ad un fornitore esterno, che garantirà il rispetto delle scadenze.

## 3. Estensione e Modalità di deposito

Come mostrato dai risultati del sondaggio lanciato da AICIPI nel 2012, su questo argomento erano state ottenute 40 risposte su 52 partecipanti al sondaggio e il deposito per via elettronica era risultato preferito dall'85% dei soci che hanno risposto.

Nel caso dei brevetti, era emerso che si preferisce depositare la domanda di priorità in Italia (nel 56% dei casi) oppure all'EPO (41%); altre opzioni di primo deposito (ad es. PCT o in altri Paesi) appaiono più rare. L'analisi dettagliata mostra che le imprese meccaniche ed elettroniche preferiscono assolutamente il primo deposito italiano, mentre quelle chimiche e farmaceutiche ripartiscono in modo equilibrato il primo deposito fra IT ed EP.

Tuttavia, in buona percentuale (17%), parallelamente al primo deposito si effettua anche un secondo deposito in altro paese.

Evidentemente tali decisioni rispecchiano le strategie brevettuali delle diverse aziende, ad esempio in considerazione della diversa protezione geografica di interesse. Infatti, la composizione del portafoglio brevetti, indipendentemente dalla sua consistenza numerica, si differenzia per le aziende farmaceutiche, che tipicamente hanno tra 11 e 20 brevetti per famiglia (verosimilmente perchè è importante avere l'esclusiva

sia in territori economicamente e demograficamente rilevanti, sia in territori che ospitano importanti centri di produzione di farmaci), rispetto alle aziende chimiche, tipicamente con tra 5 e 10 brevetti per famiglia, e quelle meccaniche e/o elettroniche, che hanno famiglie con tra 5 e 10 o tra 11 e 20 brevetti in circa ugual misura (verosimilmente, in questi casi, la scelta dei territori in cui estendere la protezione è legata alla propria reale presenza sul mercato ovvero ad una limitazione ai mercati più rilevanti), come evidenziato dalla Figura 2. Comunque in tutti i casi, almeno nel campione preso in considerazione, si cerca protezione brevettuale anche all'estero (nessuna risposta nella quale mediamente le famiglie di brevetto hanno un solo membro). Come si vedrà tra poco, l'estensione territoriale in cui si cerca protezione può avere un impatto rilevante anche sulle modalità di primo deposito; è quindi fondamentale che l'ufficio IP interno, il/la mandatario aziendale o il/la responsabile delle questioni IP stabiliscano una strategia brevettuale che consideri da subito anche la (potenziale) estensione territoriale della domanda di brevetto.

Domande di brevetto / famiglia

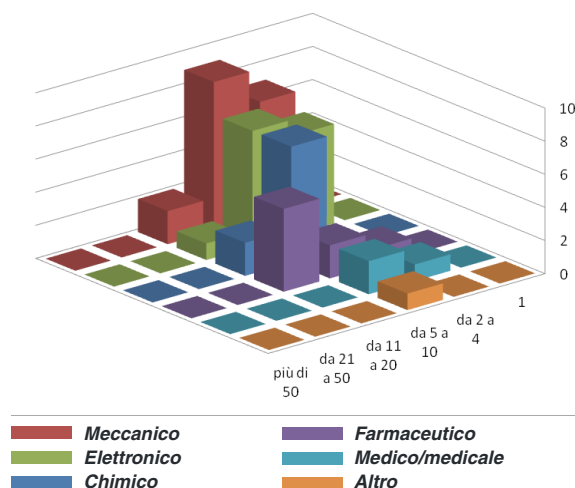


Figura 2 – Composizione del portafoglio brevetti per settore tecnologico

Andamento simile si riscontrava dal sondaggio anche per i marchi (ma in modo indifferenziato per settore industriale), con una maggiore (70%) preferenza per un primo deposito nazionale, affiancato (27%) da un parallelo secondo deposito. Dal punto di vista delle domande per famiglia, le aziende di tutti i settori sono caratterizzate da una distribuzione "bimodale", con un

picco a meno di 10 domande/famiglia ed un altro a valori molto maggiori (anche fino a 21-50 domande/famiglia), evidentemente legate ad un mercato geograficamente più ampio.

Non sembra possibile suggerire un unico approccio che in tutti i casi (ad es. qualunque settore merceologico e qualunque dimensione dell'azienda) risulti preferibile; pertanto nel seguito si cercherà di evidenziare quali possano essere i vantaggi e gli svantaggi tra diverse opzioni, per facilitare le scelte che meglio si adattano alla propria realtà e alle proprie esigenze.

### 3.1 Deposito elettronico o telematico

**Fra i vantaggi** di tale modalità di deposito va sicuramente annoverata la possibilità di depositare una domanda di brevetto o di marchio direttamente dalla propria postazione, eliminando la necessità di dover inviare le domande tramite posta/fax o di doversi recare direttamente presso l'ufficio competente. Un altro vantaggio è indubbiamente l'immediata ricezione della ricevuta di deposito e del relativo numero di deposito. Da non trascurare anche la possibilità di effettuare il deposito al di fuori degli orari di apertura degli sportelli degli uffici pubblici o postali. Inoltre l'utilizzo del software predisposto *ad hoc* minimizza gli errori che possono essere compiuti nella compilazione dei moduli di deposito (compreso il foglio di calcolo delle tasse). Per ultima, ma non meno importante, va ricordata la riduzione delle tasse di deposito che si applica a chi deposita *on-line*.

**Fra gli svantaggi** di tale modalità potremmo citare la necessità di dotarsi del software idoneo e di mantenerlo aggiornato. In alcuni casi l'installazione iniziale e i successivi aggiornamenti necessitano di un supporto tecnico competente o delle dovute autorizzazioni, perché questo software può entrare in conflitto con sistemi di protezione della rete aziendale interna.

### 3.2 Deposito cartaceo (invio per posta)

Questa modalità di deposito non necessita dell'installazione di un software particolare, ma si risolve nella compilazione manuale di uno o più moduli. Quindi il **vantaggio** potrebbe essere una riduzione al minimo degli strumenti tecnici necessari per effettuare il deposito.

**Fra gli svantaggi** possiamo elencare ad esempio la necessità di doversi recare presso un ufficio postale per inviare la documentazione tramite raccomandata (R/R), i più lunghi tempi di attesa nel ricevere la relativa ricevuta di deposito e, infine, la maggiore probabilità di commettere semplici errori di compilazione che possono

comportare anche gravi conseguenze (ad esempio la mancata attribuzione di una data di deposito).

### 3.3 Deposito cartaceo (invio per fax)

Anche in questo caso (come per il deposito elettronico) un **vantaggio** è non doversi recare presso l'ufficio competente (uffici pubblici o postali).

**Fra gli svantaggi** possiamo sicuramente menzionare la necessità di avere a disposizione un fax; la possibile richiesta di inviare gli originali tramite posta entro un termine stabilito (e quindi in questo caso la necessità di doversi comunque recare presso un ufficio postale per inviare la documentazione tramite raccomandata R/R); i più lunghi tempi di attesa nella ricezione della ricevuta di deposito con relativo numero di deposito; e la possibile cattiva qualità in ricezione del testo inviato via fax. Tale testo peraltro resta a tutti gli effetti il testo originale del deposito e tutte le copie autentiche successivamente richieste avranno la medesima (eventualmente scarsa) qualità.

### 3.4 Deposito cartaceo presso l'ufficio competente (es. Camere di Commercio)

Sicuramente fra i **vantaggi** vi è l'ottenimento immediato della ricevuta di deposito e del relativo numero di deposito, nonché la possibilità di ottenere informazioni e suggerimenti circa la compilazione dei moduli, il pagamento delle tasse etc.

D'altra parte è sicuramente **uno svantaggio**, che si misura anche in termini di costi, la necessità di allocare una risorsa che si rechi di persona presso l'ufficio competente.

## 4. Lingua di deposito (primo deposito o priorità)

Dal sondaggio prima menzionato, per via delle diverse strategie di primo deposito, risultava che le domande di priorità sono depositate tipicamente in italiano dalle imprese che operano nel settore meccanico, mentre prevalentemente in inglese (64%) dalle imprese elettroniche, chimiche e farmaceutiche (cioè quando si ha un'elevata incidenza di primi depositi EP).

### 4.1 Primo deposito in italiano presso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

**Fra i vantaggi** di questa modalità di primo deposito, possiamo sicuramente ricordare che l'UIBM a partire dal 1° luglio 2008 ha messo a disposizione per tutti coloro che depositano presso l'UIBM un servizio di ricerca di anteriorità svolto gratuitamente dall'European Patent Office (EPO), per il quale serve però una traduzione in inglese almeno delle rivendicazioni; non occorre quindi avere una risorsa con conoscenza della lingua



inglese o sostenere i costi di traduzione dell'intero testo almeno per i primi 12 mesi. Una volta ricevuto il rapporto di ricerca il richiedente può decidere se vale la pena di estendere all'estero la domanda di brevetto e quindi predisporre la traduzione in inglese.

Quindi, se si decide di estendere all'estero la domanda di brevetto prioritaria o se si è già sicuri di voler estendere all'estero entro i 12 mesi dal primo deposito, **lo svantaggio** sarà quello di dover preparare una traduzione di buona qualità (non una traduzione automatica) sostenendone i relativi costi; inoltre alcuni Paesi esteri potrebbero richiedere durante l'esame di merito una copia del documento di priorità, nonché una traduzione in inglese (eventualmente certificata) della domanda di brevetto prioritario, dando così origine ad ulteriori adempimenti amministrativi da espletare.

#### 4.2 Primo deposito in inglese presso European Patent Office (EPO)

Se si sceglie questa opzione, **il vantaggio** sarà quello di non dover sostenere spese di traduzione per il deposito all'estero o successivamente per la traduzione del documento di priorità. Inoltre, se gli inventori hanno già predisposto tutta la parte sperimentale in inglese, non ci sarà bisogno di doverla tradurre in italiano. Naturalmente **uno svantaggio** potrebbe essere quello che bisognerà poter contare su un mandatario che scriva fluentemente in inglese per evitare anche piccoli errori di grammatica e di sintassi che potrebbero avere conseguenze negative sulla qualità del brevetto ottenuto. Inoltre il deposito di una domanda di brevetto presso l'EPO ha un costo comunque superiore a quello presso l'UIBM ed il rapporto di ricerca non è gratuito (costa più di 1.000€). Il richiedente ha comunque la possibilità di depositare la domanda di brevetto senza pagare le tasse di deposito ed esame; in tal caso la domanda decadrà una volta decorsi i tempi previsti dall'EPO ma potrà comunque essere impiegata per la rivendicazione di priorità di un successivo deposito (ad esempio domanda di brevetto internazionale via PCT) effettuato entro 12 mesi. Naturalmente questa opzione si addice maggiormente ai richiedenti che sono certi di estendere la protezione brevettuale al termine dell'anno di priorità e che conoscono bene lo stato dell'arte nel settore tecnico a cui l'invenzione si riferisce e pertanto non hanno bisogno di ricevere un rapporto di ricerca per decidere se e come estendere all'estero la protezione brevettuale.

Anche presso l'UIBM si può depositare una domanda di brevetto in lingua inglese, ma si deve comunque far seguire una traduzione in italiano dell'intero testo per aver diritto al rapporto di ricerca gratuito dell'EPO.

Se però ad esempio si deposita la domanda di brevetto prioritaria in lingua inglese presso l'EPO e si estende all'estero tale domanda di priorità depositando una domanda di brevetto internazionale secondo il PCT (Patent Cooperation Treaty) presso lo stesso EPO, il richiedente potrà domandare all'EPO stesso di fornire copia del documento di priorità all'International Bureau, evitando così di doverne fornire copie (certificate o meno).

Infine, è opportuno ricordare che una domanda di brevetto può essere direttamente depositata presso l'EPO solo se non è necessaria la preventiva autorizzazione per il primo deposito all'estero; in caso contrario (o dubbio) sarà invece necessario richiederla, con il conseguente slittamento della data di deposito. Si può dunque constatare come la risposta ad una apparentemente semplice questione quale dove e in che lingua depositare una domanda di brevetto debba prendere in considerazione numerosi fattori e pesare diversi *pro* e *contro*; la presenza di un consulente qualificato all'interno dell'azienda sarà ancora una volta la condizione ottimale. In alternativa è indispensabile riuscire a spiegare le proprie necessità allo studio di consulenza brevettuale al quale ci si appoggia per poter ottenere i suggerimenti più adatti alle proprie esigenze.

#### 5. Documentazione brevettuale

Sempre dal sondaggio lanciato da AICIPI, era emerso inequivocabilmente come la attività di documentazione svolga un ruolo molto importante nella missione del dipartimento IP di una impresa. Lo conferma l'elevato numero di ricerche su banche dati effettuate in un anno, specialmente in campo brevettuale: in media più di 50 in un anno. Da notare che il sondaggio non intendeva mettere in risalto banali interrogazioni singole su banche dati per conoscere lo status di un brevetto o un equivalente straniero di un brevetto europeo o italiano, ma vere e proprie ricerche di brevettabilità, libertà di attuazione, stato della tecnica in un certo campo, eccetera.

La Figura 3 mostra come il ricorso allo strumento delle ricerche online vari da un settore tecnico ad un altro, mostrando un massiccio utilizzo soprattutto da parte delle aziende meccaniche e chimiche.

Il sondaggio ha evidenziato come le ricerche vengano svolte completamente in-house nel 41% dei casi, parzialmente esternalizzate nel 52%, e totalmente esternalizzate solo per il 7%.



### Ricerche brevetti/anno

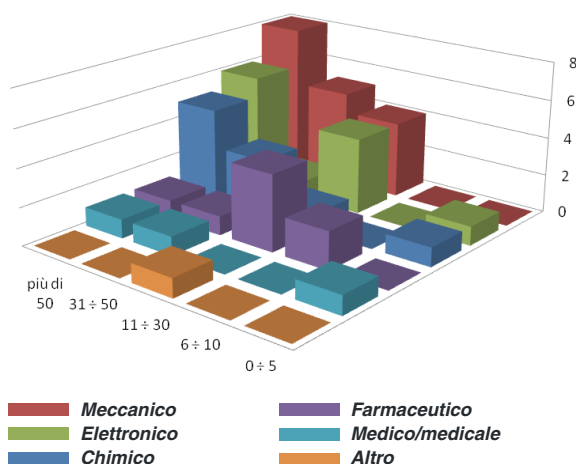


Figura 3 – Utilizzo delle ricerche documentali per diversi settori tecnologici

#### 5.1 Ricerche documentali in-house

Il **vantaggio** di condurre in casa le ricerche documentali è sicuramente legato ai ridotti costi, ma anche alla maggiore flessibilità che il documentalista ha nel portare a termine il lavoro richiesto, ogni volta “aggiustando la mira” della singola ricerca alle reali esigenze interne del progetto, del quale si ha una conoscenza molto dettagliata.

D'altra parte come **svantaggio** si può certamente considerare la necessità di doversi dotare di software e/o abbonamenti a banche dati idonee, nonché di formazione adeguata del documentalista. Una formazione non adeguata del documentalista potrebbe portare ad una cattiva qualità/attendibilità delle ricerche condotte. Nel caso di una ricerca di anteriorità per un primo deposito la scarsa qualità della ricerca potrebbe avere conseguenze rimediabili, se poi la corrispondente domanda di brevetto prioritario si deposita presso un'istituzione che fornisce un buon rapporto di ricerca, ma nel caso ad esempio di una ricerca per uno studio di libertà di attuazione, la cattiva qualità di una ricerca potrebbe avere delle conseguenze spiacevolmente gravi (essere accusati di contraffazione di un brevetto di terzi, che la ricerca non aveva individuato).

#### 5.2 Esternalizzazione delle ricerche di anteriorità

Dal sondaggio lanciato da AICIPI fra i suoi soci all'inizio del 2012, era risultato che, se esternalizzate, le ricerche vengono spesso svolte dagli stessi studi di consulenza che curano il deposito e/o la *prosecution* (58%) e/o da studi specializzati in documentazione brevettuale in Italia (37%) e/o all'estero (33%). La grande maggioranza delle realtà usa almeno una banca

dati a pagamento (86%) per effettuare le ricerche di cui sopra. I nomi delle banche dati utilizzate (a pagamento e non) sono quelli noti al “tecnico del ramo”.

Nel caso in cui le ricerche vengano richieste ad uno studio esterno i **vantaggi** sono appunto quelli di non doversi dotare di risorsa competente (per ciascun settore tecnologico – la società di consulenza, invece, deve avere esperti nei diversi settori, garantendo una maggior uniformità di risultato), non doversi dotare di eventuale software idoneo e di un eventuale idoneo supporto tecnico. Fra **gli svantaggi** dell'esternalizzazione delle ricerche documentali possiamo riportare i maggiori costi ed una certa minore possibilità di interazione fra il richiedente iniziale (ad esempio il ricercatore) ed il documentalista esterno a seconda naturalmente dei casi.

#### 6. Traduzioni per la estensione, le fasi nazionali PCT e convalide EP

Dal sondaggio lanciato da AICIPI fra i suoi soci all'inizio del 2012 era emerso come per le traduzioni dei documenti, ci si rivolga prevalentemente agli studi di consulenza brevettuale (56%) e/o agli studi di traduzione (47%), mentre l'utilizzo di *machine translations* appare limitato, se non in prima battuta per avere un'idea generica del contenuto del documento. Da notare però che in questo caso, quando si parla di traduzioni, si dovrebbe intendere da lingue diverse dall'inglese.

##### 6.1 Utilizzazione di studi di traduzione specializzati

Ci sono oggi diverse società che offrono servizi di traduzione e che, per la traduzione di domande di brevetto, si avvalgono a loro volta dei servizi di una rete di più studi brevettuali locali convenzionati distribuiti in tutto il mondo.

Il **vantaggio** di tali società, rispetto all'uso di un solo studio brevettuale, sta nei costi minori (ottenuti grazie all'elevato volume di traduzioni commissionate) e nei tempi più ridotti (tutte le comunicazioni si svolgono ormai solo per email, magari attraverso linee dedicate o reti condivise). Lo **svantaggio** naturalmente potrebbe essere la scarsa qualità della traduzione, se la professionalità dello studio brevettuale locale scelto (dalla società di traduzione e non dal cliente che commissiona la traduzione) non fosse elevata.

##### 6.2 Utilizzazione di studi di consulenza brevettuale

L'analisi dei dati del sondaggio AICIPI ha mostrato che in relativamente pochi casi l'IP di un'azienda è totalmente gestita internamente. In particolare, in tutti i settori, per quanto riguarda i brevetti, la gestione è tipicamente affidata parzialmente, e talvolta totalmente, a più studi

di consulenza esterni (meno frequente è il ricorso ad un singolo studio); mai, invece, si attua una gestione completamente interna. Il settore farmaceutico si distingue dagli altri nel voler comunque minimizzare la delega totale a studi esterni (siano essi uno, situazione che ha riscontrato la maggior frequenza in questo settore, o più).

La gestione della *prosecution* marchi sembra generalmente più sbilanciata verso l'esterno dell'azienda indistintamente dal settore.

Si è più volte suggerito che la soluzione ottimale per la gestione dell'IP in una realtà industriale preveda la presenza interna all'azienda di risorse competenti dedicate alle varie attività. Naturalmente questo approccio va commisurato alla mole di lavoro (portafoglio brevetti/marchi) e alla sua variabilità nel tempo: possono essere presenti periodi con picchi di attività per affrontare i quali le risorse dovrebbero essere "sovradimensionate" rispetto alla media del carico e periodi meno impegnativi nei quali le risorse interne potrebbero non essere utilizzate completamente. Il ricorso, almeno in parte, a risorse esterne permette sicuramente di affrontare questa esigenza di flessibilità.

Ferma restando quindi, l'indicazione che sia comunque necessario avere un referente interno dedicato alle questioni di IP, meglio se specializzato e qualificato, il supporto di uno o più studi di consulenza è normalmente una soluzione desiderabile e per talune questioni ineludibile.

Tra i **vantaggi** si può sicuramente annoverare la garanzia di qualità del servizio reso; sarà infatti possibile reperire all'esterno quelle competenze che magari non esistono internamente (o non è possibile allocare in misura sufficiente) per le attività legate alla protezione brevettuale e ai marchi. Infatti, oltre alla certezza di essere assistiti da personale qualificato di fronte ai rispettivi uffici (UIBM, EPO, UAMI, ecc.), gli studi di consulenza brevettuale normalmente possono contare su professionisti con specializzazioni tecniche diverse, quindi con la possibilità di comprendere e operare in settori differenti. Evidentemente, uno studio ben organizzato sarà anche dotato di tutte le funzioni di supporto amministrativo necessarie (a partire da una banca dati, alla possibilità di effettuare traduzioni – internamente o mediante i propri contatti – al servizio di ricerche, servizio di mantenimento, ecc.); in pratica sarà possibile "dosare" secondo le proprie necessità il livello di ricorso all'outsourcing, sia da un punto di vista strategico (scelta di non occuparsi internamente di determinate attività) che tattico (ad esempio si

potrà facilmente incrementare o diminuire il ricorso all'esterno in funzione della situazione contingente).

Ovviamente, per quanto tecnicamente competente e professionalmente qualificato in IP, il consulente esterno non è un dipendente, quindi opera al di fuori della realtà aziendale (ad esempio per quanto riguarda la conoscenza e condivisione delle strategie) e dalla sua evoluzione quotidiana: non ha un "filo diretto" con tutti i manager aziendali ed anzi è bene che vi sia una sola interfaccia che piloti la collaborazione fra l'azienda ed il consulente esterno in IP.

Normalmente i costi dei servizi di consulenza possono essere superiori rispetto a quelli altrimenti sostenuti internamente per lo svolgimento delle stesse attività in un contesto organizzato e ragionevolmente stabile. In realtà industriali più piccole il confronto dei costi (interni vs esterni) potrebbe non essere l'unico criterio per decidere se e come creare ed organizzare un ufficio IP interno. In ogni caso, per aziende anche piccole ma che puntano e valorizzano l'IP, riteniamo sia molto raccomandabile se non addirittura indispensabile poter contare su almeno una risorsa interna (possibilmente professionalmente qualificata) per fornire suggerimenti, opinioni qualificate, idee e orientamenti su tutte le questioni di IP, in particolare su nuovi brevetti o marchi da depositare, sulla revisione di contratti di licenza, sulla sorveglianza delle attività dei competitori, sulla formazione in IP del personale interno e sulla scelta degli studi di consulenza a cui affidare parzialmente o totalmente una serie di servizi nell'ambito dell'IP. Come si è visto, in realtà di maggiori dimensioni, nelle quali la sensibilità verso l'IP è già alta, il controllo delle attività di *Intellectual Property* è saldamente tenuto internamente all'azienda, solitamente ricorrendo al supporto diconsultenti esterni, a conferma che anche questa scelta presenta numerosi vantaggi.

### Conclusioni

Speriamo che questo approfondimento analitico dei dati ottenuti nel sondaggio proposto ai soci AICIPI ed i commenti qui forniti possano offrire alcuni spunti di riflessione a chi si affaccia al mondo della protezione dell'IP o a chi ha già una consapevolezza dell'importanza della proprietà industriale per la crescita della propria azienda. Non riteniamo che esista una struttura organizzativa o un approccio alle tematiche discusse che sia valido per tutti e in tutte le circostanze. Si è visto come in alcuni casi il diverso settore in cui l'impresa si trova ad operare suggerisca scelte differenti anche se l'esiguità del campione statistico a disposizione non consente di considerare tali indicazioni come vere e proprie linee guida. Sicuramente, le dimensioni dell'impresa e del portafoglio IP da gestire giocano un

ruolo rilevante, ad esempio nel determinare le risorse ragionevolmente allocabili alla funzione. In ogni caso, ci sentiamo di raccomandare che vi sia sempre in azienda un referente per le questioni di IP, meglio se specializzato e qualificato (ad esempio mandatario italiano e/o europeo). Anche la presenza di altri esperti – ad esempio, documentalisti – è altamente raccomandabile per espletare al meglio le diverse funzioni. Il ricorso al supporto di consulenti esterni, naturalmente competenti e qualificati, completerà e rafforzerà l'operato, sia nel caso di impossibilità di organizzare opportunatamente un ufficio IP interno, che nel caso in cui tale ufficio esista e sia operativo.

**Federico Pio**  
**Giulia Tagliafico**  
**Franco Tronconi**

## Nuove iscrizioni al nostro Albo intervenute nel corrente anno 2015.

### Nuovi iscritti nella sezione marchi.

1659 M	D.ssa	Laura	Cadelo
--------	-------	-------	--------

### Nuovi iscritti nella sezione brevetti.

577 BM	D.ssa	Laura	Casiraghi
--------	-------	-------	-----------

1634 B	Ing.	Lorenzo	Corradini
--------	------	---------	-----------

1635 B	Ing.	Christian	Dall'Olio
--------	------	-----------	-----------

1636 B	Ing.	Sandro	Di Giuseppe
--------	------	--------	-------------

1637 B	Ing.	Filippo	Caruti
--------	------	---------	--------

1638 B	Ing.	Davide	Anselmi
--------	------	--------	---------

1639 B	Ing.	Mirco	Bianco
--------	------	-------	--------

1640 B	D.ssa	Laura	Checcacci
--------	-------	-------	-----------

1641 B	Ing.	Eddy	Vindigni
--------	------	------	----------

1642 B	Dr.	Gianluca	Di Claudio
--------	-----	----------	------------

1643 B	Ing.	Luigi	Di Rosa
--------	------	-------	---------

1644 B	D.ssa	Chiara	Formenton
--------	-------	--------	-----------

1645 B	D.ssa	Laura Gabriella	Sonzogni
--------	-------	-----------------	----------

1646 B	Ing.	Salvatore Marco Alessandro	Zappia
--------	------	-------------------------------	--------

1647 B	Ing.	Primo	Cavazzin
--------	------	-------	----------

1648 B	D.ssa	Simona	Di Fiore
--------	-------	--------	----------

1649 B	Ing.	Gianluca	Gallo
--------	------	----------	-------

1650 B	Ing.	Elisa	Giraldi
--------	------	-------	---------

1651 B	D.ssa	Roberta	Cesa
--------	-------	---------	------

1652 B	Dr.	Paolo Raffaella	Di Giovine
--------	-----	-----------------	------------

1653 B	Ing.	Erminia	Baldi
--------	------	---------	-------

1654 B	Dr.	Angelo	Veronesi
--------	-----	--------	----------

1655 B	D.ssa	Alessandra	Attavino
--------	-------	------------	----------

1656 B	D.ssa	Alessandra	Scolaro
--------	-------	------------	---------

1657 B	Ing.	Gaia	Cevini
--------	------	------	--------

1658 B	D.ssa	Viviana	Desperati
--------	-------	---------	-----------

1660 B	Ing.	Maria Gabriella	Tana
--------	------	-----------------	------

1661 B	D.ssa	Stefania	Viano
--------	-------	----------	-------

1662 B	Ing.	Serena	Volpintesta
--------	------	--------	-------------

1663 B	Ing.	Giuseppe	Crucitti
--------	------	----------	----------

1664 B	Ing.	Luca	Frasson
--------	------	------	---------

1665 B	Dr.	Paolo Vito	Mimo
--------	-----	------------	------

1666 B	Ing.	Matteo	Noseda
--------	------	--------	--------

1667 B	Ing.	Marco	Bucchioni
--------	------	-------	-----------

1668 B	D.ssa	Danila	Fazio
--------	-------	--------	-------

1669 B	Ing.	Marco	Prendin
--------	------	-------	---------

1670 B	Ing.	Davide	Pilati
--------	------	--------	--------

1671 B	D.ssa	Laura Maria	Viola
--------	-------	-------------	-------

1672 B	Ing.	Massimo	Pipoli
--------	------	---------	--------

1673 B	Ing.	Michele	Fratti
--------	------	---------	--------

Da segreteria dell'Ordine

Elenco riassunto da **Paolo Pederzini**

## Decisioni della Commissione dei Ricorsi

codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto

### Brevetti per invenzione

- |               |   |             |
|---------------|---|-------------|
| Ricorso: 7297 | udienza: 1 luglio 2013 - sentenza: 07/14<br>Brevetto/domanda di brevetto: IT_1383918<br>Parola di ricerca: pagamento diritti annuali<br>restitutio in integrum<br>diligenza richiesta dalle circostanze: no<br>ricorso: respinto  | Download >> |
| Ricorso: 7298 | udienza: 1 luglio 2013 - sentenza: 08/14<br>Brevetto/domanda di brevetto: EP_2012623<br>Parola di ricerca: convalida brevetto europeo<br>deposito tardivo traduzione<br>restitutio in integrum<br>leale cooperazione della pubblica amministrazione: no<br>ricorso: accolto | Download >> |
| Ricorso: 7299 | udienza: 23 settembre 2013 - sentenza: 01/14<br>Brevetto/domanda di brevetto: EP_0941478<br>Parola di ricerca: pagamento diritti annuali<br>restitutio in integrum<br>diligenza richiesta dalle circostanze: no<br>ricorso: respinto  | Download >> |
| Ricorso: 7301 | udienza: 11 novembre 2013 - sentenza: 04/14<br>Brevetto/domanda di brevetto: EP_1260167<br>Parola di ricerca: pagamento diritti annuali<br>restitutio in integrum<br>diligenza richiesta dalle circostanze: no<br>ricorso: respinto   | Download >> |
| Ricorso: 7302 | udienza: 16 dicembre 2013 - sentenza: 10/14<br>Brevetto/domanda di brevetto: GE_2009A57<br>Parola di ricerca: mancata risposta ministeriale<br>ricorso: inammissibile   | Download >> |
| Ricorso: 7308 | udienza: 10 febbraio 2014 - sentenza: 23/14<br>Brevetto/domanda di brevetto: EP_1802295<br>Parola di ricerca: convalida brevetto europeo<br>deposito lettera d'incarico<br>restitutio in integrum<br>diligenza richiesta dalle circostanze: no<br>ricorso: respinto         | Download >> |

- Ricorso: 7309    udienza: 10 febbraio 2014 - sentenza: 24/14    Download >>  
 Brevetto/domanda di brevetto: EP\_2192250  
 Parola di ricerca: convalida brevetto europeo  
 deposito anticipato traduzione  
 difetto di motivazioni  
 ricorso: accolto
- Ricorso: 7310    udienza: 10 febbraio 2014 - sentenza: 25/14    Download >>  
 Brevetto/domanda di brevetto: EP\_2201689  
 Parola di ricerca: convalida brevetto europeo  
 deposito anticipato traduzione  
 rinuncia al ricorso  
 ricorso: estinto
- Ricorso: 7315    udienza: 23 settembre 2013 - sentenza: 02/14    Download >>  
 Brevetto/domanda di brevetto: RM\_2005A350 e RM\_2007A310  
 Parola di ricerca: rifiuto domande (vedi ricorsi 7240 e 7263)  
 ricorso: inammissibile
- Ricorso: 7316    udienza: 17 marzo 2014 - sentenza: 29/14    Download >>  
 Brevetto/domanda di brevetto: IT\_1371210  
 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali  
 restituito in integrum  
 diligenza richiesta dalle circostanze: no  
 ricorso: respinto
- Ricorso: 7317    udienza: 10 febbraio 2014 - sentenza: 30/14    Download >>  
 Brevetto/domanda di brevetto: AV\_2010A1  
 Parola di ricerca: mancata ricezione ministeriale  
 ricorso: accolto
- Ricorso: 7318    udienza: 17 marzo 2014 - sentenza: 30/14    Download >>  
 Brevetto/domanda di brevetto: EP\_1597148  
 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali  
 restituito in integrum  
 diligenza richiesta dalle circostanze: no  
 ricorso: respinto

## Marchi

- Ricorso: 7307    udienza: 16 dicembre 2013 - sentenza: 12/14    Download >>  
 Marchio / domanda di marchio / istanza: ...  
 Parola di ricerca: trascrizione conferimento ramo d'azienda  
 ammissibilità  
 ricorso: accolto  
 marchio: accolto



- Ricorso: 7311    udienza: 17 marzo 2014 - sentenza: 20/14    [Download >>](#)  
 Marchio / domanda di marchio / istanza: ...  
 Parola di ricerca: carattere distintivo  
 rischio di confusione  
 marchio tridimensionale  
 forma funzionale  
 ricorso: accolto  
 marchio: accolto
- Ricorso: 7322    udienza: 16 giugno 2014 - sentenza: 37/14    [Download >>](#)  
 Marchio / domanda di marchio / istanza: TO2012C002040  
 Parola di ricerca: contrarietà ordine pubblico  
 liceità del marchio  
 ricorso: parzialmente accolto  
 marchio: parzialmente accolto
- Ricorso: 7326    udienza: 23 settembre 2013 - sentenza: 03/13    [Download >>](#)  
 Marchio / domanda di marchio / istanza: ...  
 Parola di ricerca: rischio confusione  
 impressione generale  
 marchio complesso  
 rinomanza  
 ricorso: accolto  
 marchio: accolto
- Ricorso: 7334    udienza: 16 dicembre 2013 - sentenza: 11/14    [Download >>](#)  
 Marchio / domanda di marchio / istanza: NA2012C001351  
 Parola di ricerca: capacità distintiva  
 denominazioni generiche  
 descrittività del segno  
 ricorso: respinto  
 marchio: rifiutato
- Ricorso: 7339    udienza: 16 dicembre 2013 - sentenza: 14/14    [Download >>](#)  
 Marchio / domanda di marchio / istanza: SA2011C000214  
 Parola di ricerca: marchio  
 identità segni e/o prodotti e servizi  
 confondibilità  
 ricorso: accolto  
 marchio: rifiutato
- Ricorso: 7347    udienza: 11 novembre 2013 - sentenza: 05/14    [Download >>](#)  
 Marchio / domanda di marchio / istanza: NU2011C000021  
 Parola di ricerca: rischio confusione  
 capacità distintiva  
 marchio debole  
 impressione generale  
 marchio complesso  
 ricorso: accolto  
 marchio: accolto

- Ricorso: 7350    udienza: 16 dicembre 2013 - sentenza: 15/14    [Download >>](#)  
Marchio / domanda di marchio / istanza: NA2011C0001182  
Parola di ricerca:    rischio confusione  
                         capacità distintiva  
                         marchio complesso  
                         marchio debole  
                         ricorso: respinto  
                         marchio: accolto
- Ricorso: 7351    udienza: 16 dicembre 2013 - sentenza: 16/14    [Download >>](#)  
Marchio / domanda di marchio / istanza: NA2011C0001183  
Parola di ricerca:    rischio confusione  
                         capacità distintiva  
                         marchio complesso  
                         marchio debole  
                         ricorso: respinto  
                         marchio: accolto
- Ricorso: 7352    udienza: 16 dicembre 2013 - sentenza: 17/14    [Download >>](#)  
Marchio / domanda di marchio / istanza: NA2011C000810  
Parola di ricerca:    rischio confusione  
                         capacità distintiva  
                         marchio complesso  
                         marchio debole  
                         ricorso: respinto  
                         marchio: accolto
- Ricorso: 7353    udienza: 16 dicembre 2013 - sentenza: 18/14    [Download >>](#)  
Marchio / domanda di marchio / istanza: NA2011C000927  
Parola di ricerca:    rischio confusione  
                         capacità distintiva  
                         marchio complesso  
                         marchio debole  
                         ricorso: respinto  
                         marchio: accolto
- Ricorso: 7354    udienza: 16 dicembre 2013 - sentenza: 06/14    [Download >>](#)  
Marchio / domanda di marchio / istanza: MI2011C008528  
Parola di ricerca:    rischio confusione  
                         rinomanza  
                         marchio patronimico  
                         marchio forte  
                         ricorso: respinto  
                         marchio: rifiutato

- Ricorso: 7363    udienza: 17 marzo 2014 - sentenza: 22/14    [Download >>](#)  
Marchio / domanda di marchio / istanza: SI2011C000150  
Parola di ricerca:    rischio confusione  
                          capacità distintiva  
                          pubblico di riferimento  
                          marchio complesso  
                          ricorso: respinto  
                          marchio: accolto
- Ricorso: 7364    udienza: 17 marzo 2014 - sentenza: 28/14    [Download >>](#)  
Marchio / domanda di marchio / istanza: RM2011C004182  
Parola di ricerca:    marchio  
                          segno notorio  
                          ricorso: accolto  
                          marchio: rifiutato
- Ricorso: 7366    udienza: 17 marzo 2014 - sentenza: 35/14    [Download >>](#)  
Marchio / domanda di marchio / istanza: marchio  
internazionale 1081664  
Parola di ricerca:    marchio  
                          marchio d'insieme  
                          rinomanza  
                          marchio debole  
                          impressione generale  
                          ricorso: respinto  
                          marchio: accolto
- Ricorso: 7369    udienza: 5 maggio 2014 - sentenza: 41/14    [Download >>](#)  
Marchio / domanda di marchio / istanza: ...  
Parola di ricerca:    prova d'uso  
                          rischio confusione  
                          impressione generale  
                          marchio complesso  
                          ricorso: respinto  
                          marchio: rifiutato
- Ricorso: 7371    udienza: 5 maggio 2014 - sentenza: 36/14    [Download >>](#)  
Marchio / domanda di marchio / istanza: MC2011C000477  
Parola di ricerca:    capacità distintiva  
                          marchio patronimico  
                          rischio confusione  
                          rinomanza  
                          decettività  
                          ricorso: accolto  
                          marchio: rifiutato

- Ricorso: 7372    udienza: 5 maggio 2014 - sentenza: 42/14    [Download >>](#)  
 Marchio / domanda di marchio / istanza: NA2011C000782  
 Parola di ricerca: cuore del marchio  
                          marchio patronimico  
                          rischio confusione  
                          ricorso: respinto  
                          marchio: rifiutato
- Ricorso: 7376    udienza: 22 settembre 2014 - sentenza: 47/14    [Download >>](#)  
 Marchio / domanda di marchio / istanza: NA2011C000901  
 Parola di ricerca: marchio complesso  
                          rischio confusione  
                          cuore del marchio  
                          pubblico di riferimento  
                          ricorso: accolto  
                          marchio: accolto

## Disegni o modelli

- Ricorso: 7300    udienza: 16 dicembre 2013 - sentenza: 13/14    [Download >>](#)  
 Disegno / domanda di disegno: ...  
 Calendari  
 Parola di ricerca: materia ammessa: si  
                          ricorso: accolto  
                          disegno: accolto
- Ricorso: 7304    udienza: 16 dicembre 2013 - sentenza: 09/14    [Download >>](#)  
 Disegno / domanda di disegno: RM\_2012O55  
 Disegni con elementi tipografici  
 Parola di ricerca: materia ammessa: si  
                          ricorso: accolto  
                          disegno: accolto
- Ricorso: 7319    udienza: 17 marzo 2014 - sentenza: 32/14    [Download >>](#)  
 Disegno / domanda di disegno: RN\_2011O1  
 T-shirt con scritte  
 Parola di ricerca: ricorso ammissibile  
                          materia ammessa: si  
                          ricorso: accolto  
                          disegno: accolto
- Ricorso: 7320    udienza: 17 marzo 2014 - sentenza: 21/14    [Download >>](#)  
 Disegno / domanda di disegno: RN\_2012O3  
 T-shirt con scritte  
 Parola di ricerca: materia ammessa: si  
                          ricorso: accolto  
                          disegno: accolto

Ricorso: 7335    udienza: 16 giugno 2014 - sentenza: 43/14  
Disegno / domanda di disegno: RM\_2012O45  
Ornamenti con scritte  
Parola di ricerca: difetto di motivazione al rifiuto  
ricorso: accolto  
disegno: riesame

[Download >>](#)



***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  
codice ISSN 2421-3535

***Direttore Responsabile:***

Paolo Pederzini

***Comitato di Redazione:***

Fabio Giambrocono, Micaela Modiano,  
Diego Pallini Gervasi, Paolo Pederzini,  
Carmela Rotundo Zocco, Gianfranco Dragotti

***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)