



Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

— Congresso AIPPI e candidature

— L'UEB si bacchetta (da solo)

— Il commercio elettronico. Il principio della territorialità del marchio e del brevetto alla prova di internet.

— Londra e Milano

| | |
|--|---------|
| Comunicazione del direttore..... | Pag. 1 |
| Paolo Pederzini | |
| Congresso AIPPI e candidature..... | Pag. 2 |
| Carlo M. Faggioni | |
| L'UEB si bacchetta (da solo)..... | Pag. 3 |
| Micaela Modiano | |
| Proposta di legge per l'introduzione di una procedura di opposizione brevettuale in Italia | Pag. 5 |
| Michele Pesce – Simone Billi | |
| Il commercio elettronico. Il principio della territorialità del marchio e del brevetto alla prova di internet | Pag. 8 |
| Fabio Giambrocono | |
| Lo strano caso dell'utilizzatore informato..... | Pag. 11 |
| Claudio Balboni | |
| Decisione C-471/14 della corte di giustizia europea a proposito di certificati complementare di protezione..... | Pag. 12 |
| Marina Mauro | |
| Accessibilità della documentazione brevettuale italiana e suoi riflessi sulla qualità delle procedure di brevettazione..... | Pag. 13 |
| Michele Fattori | |
| Brexit..... | Pag. 16 |
| Antonella Vitale | |
| Londra e Milano | Pag. 18 |
| Luigi Parisi | |
| Trasposizione della direttiva 2008/52/CE sulla mediazione nei Paesi dell'Unione Europea..... | Pag. 20 |
| Carmela Rotundo | |
| Consiglio di disciplina..... | Pag. 29 |
| Gianfranco Dragotti | |
| Moto relativo, Einstein e i brevetti | Pag. 30 |
| Gallo Mario | |
| Marche da bollo..... | Pag. 32 |
| Gian Giuseppe Masciopinto | |
| Decisioni della Commissione dei Ricorsi (codifica e testi) codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto e di Manuela Bruscolini | |
| Brevetti per invenzione..... | Pag. 33 |
| Marchi..... | Pag. 39 |

Comunicazione del direttore

Cari colleghi,
con questo numero della nostra Rivista, si conclude il mio percorso di direttore responsabile della stessa, iniziato nell'ormai lontano anno 2006.

Ringrazio tutti i colleghi, che in questo lungo periodo di tempo, hanno offerto la loro collaborazione per la buona riuscita dell'edizione di questa nostra pubblicazione, nata col titolo di "Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà industriale", fondata, molto prima del 2006, dall'Ing. Giuseppe Righetti.

In primis, ringrazio i colleghi del Comitato di Redazione che con grande abnegazione e disponibilità hanno sacrificato parte del loro tempo per fornire contributi e suggerimenti con articoli sulle diverse materie che ci siamo trovati (e ci troviamo) ad affrontare nella nostra professione.

A seguire, ringrazio coloro che, pur non facendo parte del CdR, come lo studio legale Fiammenghi di Roma e il collega Gian Giuseppe Masciopinto, hanno messo a disposizione della nostra redazione le decisioni della Commissione dei Ricorsi classificate per poter essere facilmente identificate e rintracciate sulla nostra pubblicazione.

Rivolgo un particolare pensiero al nostro Consiglio dell'Ordine, di cui ho avuto l'onore di far parte dal 2006 fino all'ultima elezione di quest'anno 2016. Dopo oltre cinquanta anni di lavoro, non solo come consulente in P.I., ho ritenuto opportuno ritirarmi dall'attività lavorativa, per dedicarmi ad altre attività, tra le quali, non lo nascondo, quella di godermi il tempo libero.

Ai colleghi Vittorio Faraggiana, Luciano Bosotti e Enrico Zanolì, che si sono avvicinati alla presidenza dei Consigli dell'Ordine da voi eletti e di cui ho fatto parte, il mio più sincero ringraziamento per la fiducia che mi hanno via via confermato nell'incarico di direttore responsabile della nostra Rivista e per il sostegno che mi hanno fornito nell'affrontare questo incarico.

Voglio salutare con particolare affetto la "neo eletta" presidente del nostro Ordine, la collega Anna Maria Bardone. Anna Maria - come già in precedenza, specie in questi ultimi anni, Luciano ed Enrico (passatemi questo richiamo confidenziale) - si trova a gestire, col Consiglio del nostro Ordine, un periodo che richiede di affrontare problematiche molto impegnative: dalla nuova piattaforma telematica dell'UIBM, alle innovazioni a livello di regolamentazione sul Marchio

dell'Unione Europea, alla collaborazione con l'UIBM e varie Istituzioni estere preposte al rilascio dei titoli di proprietà industriale, alle problematiche sul Brevetto Unitario e sulla Corte Unitaria, alla formazione continua e - da ultimo, ma certamente non ultimo - le problematiche derivanti dalla Brexit.

Ad Anna Maria Bardone e al Consiglio un grande "in bocca al lupo".

Non posso dimenticare, come non dimentico, la segreteria del nostro Ordine, oggi capitanata dal Dott. Giuseppe Zanella, la segretaria di redazione della nostra Rivista, Monika Jochymek, e la società Afterpixel s.r.l., nelle persone dei dott. Stefano Fumagalli e Giorgio Locatelli, tutti sempre pronti a rispondere rapidamente alle mie richieste dell'ultimo minuto per pubblicare la Rivista nel tempo più breve possibile dal momento in cui consegnavo a loro i testi da pubblicare; e vi assicuro che il tempo concesso era veramente poco, come accaduto per questa Rivista.

Da ultimo, il mio più caloroso benvenuto alla nuova direttrice della nostra Rivista, la collega Carmela Rotundo, entrata a far parte del Consiglio del nostro Ordine con le elezioni dello scorso mese di Marzo e incaricata dal Consiglio di subentrare al sottoscritto nel ruolo che mi è stato tanto caro rivestire sino ad oggi. Il CdR rimane composto, oltre che da Carmela Rotundo, dai colleghi Gianfranco Dragotti, Fabio Giambrocono, Micaela Modiano, Diego Pallini Gervasi, e Luigi Parisi, quest'ultimo Consigliere del nostro Ordine.

Un caro saluto a tutti.

Paolo Pederzini

Congresso AIPPI e candidature

Risale al 3 dicembre 2007 il momento in cui il Comitato Esecutivo di AIPPI decise di candidare Milano ad ospitare il Congresso Internazionale per l'anno 2016. L'anno dopo ci fu l'effettiva assegnazione. La decisione fu presa a livello collegiale dall'ExCo (in un'epoca in cui non c'era ancora un ristretto comitato istituito allo scopo), che predilesse il fascino di Milano ad altre candidature.

Da allora sono passati ben otto anni, un tempo molto lungo, non tanto perchè necessario, ma piuttosto perchè voluto dalla tradizione della programmazione. Gli ultimi due anni sono stati quelli più intensi e soprattutto preziosi per cogliere ogni opportunità possibile per rendere il Congresso memorabile. Un evento che raccogliesse oltre 2000 persone intorno al tema della Proprietà Industriale non si era mai visto in Italia. L'occasione era veramente importante e meritava il massimo impegno. Molti uomini e risorse sono stati messi in campo, con una passione e una determinazione di cui possiamo essere grati. I nostri studi hanno fornito contributi rilevanti e le aziende hanno accettato di farsi coinvolgere in molti modi. La stampa ha dato ampia risonanza alla P.I. e durante l'intero congresso ci sono state numerose occasioni per fare networking e svariate opportunità di crescita professionale per tutti i partecipanti... Ma non solo: accademici, giudici, avvocati e consulenti, ognuno ha svolto il suo ruolo con professionalità e compostezza, cooperando nell'intento di mostrare al mondo intero che il nostro Paese non è solo bellezza, accoglienza, calore, cultura ed intelligenza, ma anche serietà e affidabilità. La netta sensazione è che... ci siamo riusciti! Non possiamo che esserne soddisfatti e congratularci per l'impegno di tutti e il successo ottenuto!

Ora un'altra candidatura per Milano è stata avviata, di tutt'altro genere. Non sappiamo se ci vorranno altri nove anni. Non sappiamo neppure se troveremo le necessarie energie ed entusiasmo per sostenerla adeguatamente e se il risultato sarà altrettanto memorabile. Quel che ci auguriamo è che anche questa volta la decisione non sia l'esito delle concertazioni di un apposito 'comitato ristretto', ma il risultato di un'unanime, convinta scelta.

Carlo M. Faggioni

L'UEB si bacchetta (da solo)

L'Enlarged Board of Appeal dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB), che rappresenta il grado di giudizio più alto per l'UEB, ha appena riaperto una procedura di appello dopo aver identificato una fondamentale violazione procedurale da parte del Board of Appeal che aveva in gestione l'appello in questione. Si tratta di una decisione eccezionale, visto che normalmente le decisioni dei Boards of Appeal sono definitive. Infatti, una procedura di appello può essere riaperta solo se la parte soccombente presenta una "petition for review" nella quale dimostra che il Board of Appeal ha commesso una fondamentale violazione procedurale, e il relativo onere della prova gravante in capo alla parte soccombente è estremamente alto.

Nel caso in questione il Board of Appeal aveva revocato un brevetto dopo aver concluso che il brevetto non descriveva l'invenzione in maniera sufficiente perché il tecnico del ramo potesse attuarla.

Il titolare del brevetto aveva presentato una "petition for review", sostenendo che il suo diritto di difesa era stato violato. Le lamentele del titolare erano due. Da un lato, nella sua decisione il Board of Appeal non aveva fornito ragioni sufficienti sul perché non avesse accettato gli argomenti del titolare del brevetto riguardanti il fatto che il tecnico del ramo sarebbe stato in grado di attuare l'invenzione. Dall'altro, il Board of Appeal aveva basato la propria decisione su fatti e argomenti sui cui le parti non erano state sentite.

Riguardo alla prima lamentela, nella "petition for review" il titolare del brevetto constatava come nella sua decisione il Board of Appeal non avesse affrontato adeguatamente alcuni degli argomenti presentati dal titolare stesso, e non avesse nemmeno menzionato – né nel riassunto né nelle motivazioni della decisione - le prove sulle quali si basavano tali argomenti.

Quanto alla seconda lamentela, il titolare del brevetto notava come, nel raggiungere la conclusione secondo cui l'invenzione non era sufficientemente descritta, il Board of Appeal avesse utilizzato un argomento sviluppato dal Board stesso e che non era mai stato discusso dalle parti e neppure portato all'attenzione delle parti. Questo significava che la decisione del Board of Appeal era basata su un aspetto su cui le parti non erano state sentite, e che

compariva per la prima volta solo nelle motivazioni scritte della decisione del Board of Appeal, peraltro senza un ragionamento adeguato.

Nel disporre la riapertura della procedura di appello, l'Enlarged Board of Appeal ha innanzitutto sottolineato come il diritto di difesa sia un diritto procedurale importante, teso ad assicurare che nessuna parte sia presa di sorpresa dai motivi e dai fatti su cui si basa una decisione in cui venga rigettata una sua richiesta ma rispetto ai quali quella stessa parte non abbia potuto presentare la propria posizione. Al contempo, l'Enlarged Board of Appeal ha però anche ricordato che la "review" di una decisione emessa da un Board of Appeal è circoscritta a difetti procedurali fondamentali, e non comprende anche una revisione della corretta attuazione della parte sostanziale della legge (in questo caso, se il requisito di sufficiente descrizione sia soddisfatto).

Fatta questa premessa, rispetto alla prima lamentela l'Enlarged Board of Appeal ha concluso che l'assenza di una discussione separata di certe prove nella decisione del Board of Appeal non dimostra necessariamente che il Board of Appeal non ha preso in considerazione gli argomenti del titolare del brevetto basati su quelle prove. Per questo motivo, l'Enlarged Board of Appeal ha rigettato la prima lamentela.

Tuttavia, riguardo alla seconda lamentela l'Enlarged Board of Appeal ha ritenuto che le alternative fossero solo due: o l'Enlarged Board of Appeal poteva stabilire che le motivazioni della decisione del Board of Appeal erano basate su fatti e argomenti su cui le parti si erano potute esprimere, oppure non poteva stabilire che le posizioni delle parti erano effettivamente state prese in considerazione dal Board of Appeal nel momento in cui esso prendeva la sua decisione. L'Enlarged Board of Appeal ha concluso che qualsiasi dubbio residuo dovesse essere risolto a favore della parte soccombente (in questo caso, il titolare del brevetto). L'Enlarged Board of Appeal ha quindi accettato la seconda lamentela e ordinato la riapertura dell'appello.

Questa decisione dell'Enlarged Board of Appeal è certamente degna di nota per tre motivi. Primo, perché fornisce una guida essenziale per i Boards of Appeal dell'UEB nel momento in cui

essi devono redigere le loro decisioni. Secondo, perché rappresenta un precedente estremamente importante per tutte le parti che in futuro dovessero trovarsi in una situazione simile a quella di questa vicenda, pur essendo quella ovviamente una situazione del tutto eccezionale. Terzo (last, but not least), perché denota il desiderio dell'UEB di assicurare l'assoluta equità delle proprie procedure, e questa è sicuramente una buona notizia per tutti gli utenti dell'UEB.

Micaela Modiano

Proposta di legge per l'introduzione di una procedura di opposizione brevettuale in Italia

La procedura di opposizione davanti all'EPO è una ottima alternativa al contenzioso giudiziario nazionale per la revoca di un brevetto Europeo potenzialmente nullo, si veda Fig.1¹.

Al termine dell'Oral Proceeding viene emanata la decisione definitiva.

Un appello al Board of Appeal, secondo l'A.106 EPC, è sempre possibile.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Primi depositi EPO | 142'822 | 148'562 | 148'027 | 152'703 | 160'022 |
| Nuove EPO Oppositions | 2'963 | 2'994 | 2'963 | 3'063 | 2'898 |
| Primi depositi in Italia | 9'617 | 9'219 | 9'124 | 9'378 | ND |

Fig.1 –Statistiche EPO e UIBM dal 2011

Nell' OJ EPO 2016, A42, l'Ufficio Brevetti Europeo ha apportato dei sostanziali miglioramenti al procedimento di opposizione, al fine di ottenere decisioni più veloci e determinare così maggiore certezza del diritto per tutte le Parti coinvolte e per il Pubblico, nel pieno rispetto dei principi generali sanciti dalla Convenzione.

Le modifiche sono in vigore dal 1 Luglio 2016 e riguardano sostanzialmente le procedure interne all'EPO stessa, per cui il tempo totale necessario per una decisione sarà ridotto a 15 mesi (a partire dalla scadenza del termine di opposizione) nei casi più semplici.

In particolare, la "nuova" procedura di opposizione EPO prevede, dopo il deposito dell'opposizione e la comunicazione all'applicant della stessa, la replica dello stesso applicant entro 4 mesi a cui seguiranno i Summons oral proceedings ed una Opinion provvisoria, Fig.2.

Inoltre, nella stessa OJ EPO 2016, A42, point 4, viene chiarito che le estensioni dei termini saranno concesse solo in casi eccezionali a fronte di richieste debitamente motivate.

È da notare che una proposta simile per una procedura di opposizione nazionale era stata presentata nel N.2 di questo Notiziario nell' Ottobre 2014.

Tale proposta differiva dalla attuale procedura di opposizione dell'EPO per il fatto che erano previste una Fase Formale davanti all'UIBM per lo scambio delle Memorie, si veda Fig.3, ed una successiva Fase Sostanziale davanti all'EPO durante la quale veniva effettuato l'esame sostanziale. Durante la Fase Formale era in particolare previsto lo scambio di seconde memorie, la procedura EPO prevede l'Oral Proceeding.

Il tempo totale necessario per una decisione nel caso di opposizione nazionale per i casi più semplici era di 18 mesi, oppure di 24 mesi nel caso in cui l'EPO richiedesse chiarimenti alle Parti.

Assumendo un *opposition rate* per i brevetti italiani simile a quello del 2014 per i brevetti Europei (i.e. 2%), il numero di procedure nazionali di opposizione si attesterebbe a circa 180 l'anno, si veda ancora Fig. 1 dove sono riportate le statistiche sui primi depositi in Italia dal 2011 al 2015².

L'introduzione nell' ordinamento italiano di una tale procedura di opposizione risulta particolarmente importante, per gli scriventi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi in ambito Europeo, dove la Gran Bretagna si è chiamata fuori dall'Unione Europea e pertanto l'attuazione del Tribunale Unico è messa in discussione.

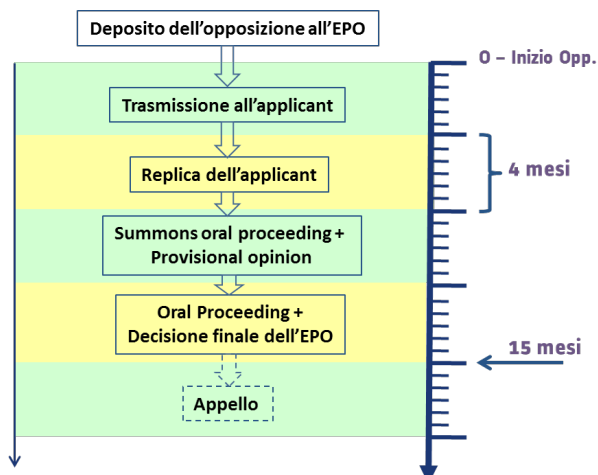


Fig.2 - la "nuova" procedura per l'opposizione EPO, così come in vigore dal 1 luglio 2016

¹ EPO Annual Report 2015

² Dati statistici deposito domande titoli IP, anno 2015 - Divisione V, Servizi per l'Utenza (UIBM)

È ad oggi pendente alla Camera dei Deputati unaproposta di legge³ relativa a tale procedura nazionale di opposizione per le domande di brevetto italiane, qui di seguito riportata nelle sue parti principali insieme ad una proposta di accordo con l'EPO.

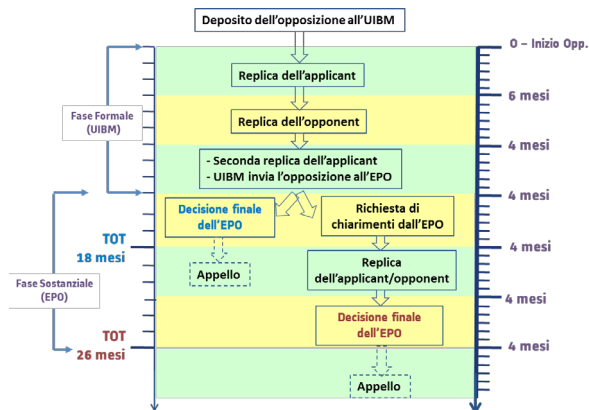


Fig.3 - la procedura per la procedura nazionale di opposizione, così come proposta nel 2014

Art. 1: Introduzione dell'articolo 200bis rubricato come "procedura di opposizione" al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 e successive modifiche

1. Dopo l'articolo 200 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, è aggiunto il seguente articolo 200bis: << L'Ufficio Europeo dei Brevetti è l'autorità competente ad effettuare la procedura di opposizione relativamente ai brevetti o alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Le modalità di svolgimento sono stabilite nel Regolamento di attuazione di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 e successive modifiche, e da un'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Ufficio Europeo dei Brevetti.>>

Art.2: introduzione dell'articolo 69 rubricato come "procedura di opposizione" al Regolamento di attuazione, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 e successive modifiche

- 1) Il deposito nazionale di una opposizione deve essere presentato davanti all'UIBM.
- 2) Il deposito nazionale di una opposizione è effettuato secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
- 3) La lingua della procedura di opposizione è l'inglese;

i documenti depositati in altra lingua devono essere tradotti entro 1 mese in inglese.

- 4) Il pagamento delle tasse per il deposito di una opposizione è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle Attività Produttive con proprio decreto; l'opposizione non si considera depositata senza il pagamento delle tasse.
- 5) Una opposizione può essere depositata solo sulla base di almeno uno dei seguenti motivi:
 - a. L'oggetto del brevetto è reputato essere non nuovo
 - b. L'oggetto del brevetto è reputato essere non inventivo
 - c. L'oggetto del brevetto è reputato essere non industrialmente applicabile
 - d. L'oggetto del brevetto è reputato essere non sufficientemente descritto
- 6) Se l'UIBM reputa l'opposizione ammissibile, viene aperto un fascicolo e tutto il suo contenuto viene inviato senza indugio al titolare del brevetto o domanda di brevetto, attivando in questo modo una fase formale di opposizione, che prevede le seguenti fasi:
 - a. Replica da parte del titolare
 - b. Replica dell'opponente
 - c. Seconda replica del titolare
 - d. Invio da parte dell'UIBM del fascicolo completo dell'opposizione all'EPO
- 7) Appena ricevuto il fascicolo, l'EPO inizia una fase sostanziale di esame, che prevede le seguenti fasi:
 - a. Esame del fascicolo di opposizione da parte dell'EPO con parere provvisorio e possibilità di commenti o richieste di chiarimenti
 - b. Eventuali repliche del titolare e dell'opponente alla richiesta di chiarimenti dell'EPO
 - c. Parere finale dell'EPO sulla base della documentazione ricevuta.
- 8) I termini per la prima replica del titolare sono di 6 mesi dal deposito dell'opposizione; i termini per tutte le ulteriori repliche sono di 4 mesi. I termini per la decisione finale oppure per la richiesta di ulteriori chiarimenti da parte dell'EPO sono di 4 mesi dalla ricezione del fascicolo di opposizione; nel caso di richiesta di ulteriori chiarimenti, il termine per la decisione finale dell'EPO è di 4 mesi dalla ricezione della replica del titolare/opponente.
- 9) Esito dell'esame:
 - a. Se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che i motivi di opposizione di cui all'articolo 1 pregiudicano il mantenimento del brevetto o della domanda di brevetto, la Commissione invia il parere di revoca o rifiuto all'UIBM.

- b. Se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che i motivi di opposizione non pregiudicano il mantenimento del brevetto o della domanda di brevetto non modificata, respinge l'opposizione e invia l'opinione all'UIBM.
- c. Se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto o della domanda di brevetto nel corso del procedimento di opposizione, la domanda di brevetto e l'invenzione a cui si riferisce soddisfino i requisiti della presente Convenzione, decide di mantenere il brevetto o la domanda di brevetto come modificata, ne invia il parere all'UIBM, e la domanda di brevetto nazionale può essere concessa dall'UIBM a condizione che:
- i. sia accertato, in conformità con le disposizioni del regolamento di esecuzione, che il titolare della domanda di brevetto accetti il testo nel quale la divisione di opposizione dell'EPO intende mantenere il brevetto.
- d. L'UIBM notifica la decisione alle parti; la decisione è appellabile di fronte al tribunale nazionale entro 3 mesi.

Convenzione proposta tra l'UIBM e l'Organizzazione europea dei brevetti, sulle modalità di svolgimento delle opposizioni per le domande di brevetto depositate davanti all'UIBM.

Art. 1: Motivi validi per il deposito di una opposizione

- 1) Una opposizione può essere depositata solo sulla base di uno dei seguenti motivi:
 - a. L'oggetto del brevetto è reputato essere non nuovo
 - b. L'oggetto del brevetto è reputato essere non inventivo
 - c. L'oggetto del brevetto è reputato essere non industrialmente applicabile
 - d. L'oggetto del brevetto è reputato essere non sufficientemente descritto

Art. 2: Procedura di esame

- 1) Appena ricevuto il fascicolo, l'EPO inizia una fase sostanziale di esame, che prevede le seguenti fasi:
 - a. Esame del fascicolo di opposizione da parte dell'EPO con parere provvisorio e possibilità di commenti o richieste di chiarimenti
 - b. Eventuali repliche del proprietario e dell'opponent alla richiesta di chiarimenti dell'EPO
- 2) Parere finale dell'EPO sulla base della documentazione ricevuta.

Art.3: Esito dell'esame

- a. Se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che i motivi di opposizione di cui all'articolo 1 pregiudicano il mantenimento del brevetto o della domanda di brevetto, la Commissione invia il parere di revoca o rifiuto all'UIBM.
- b. Se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che i motivi di opposizione non pregiudicano il mantenimento del brevetto o della domanda di brevetto non modificata, respinge l'opposizione e invia l'opinione all'UIBM.
- c. Se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto o della domanda di brevetto nel corso del procedimento di opposizione, la domanda di brevetto e l'invenzione a cui si riferisce soddisfino i requisiti della presente Convenzione, decide di mantenere il brevetto o la domanda di brevetto come modificata, ne invia il parere all'UIBM.
- d. L'UIBM notifica la decisione alle parti; la decisione è appellabile di fronte al tribunale nazionale entro 3 mesi.

Art. 4: Termini e diritti di deposito

- 1) I termini per la decisione finale dell'EPO oppure per la richiesta di ulteriori chiarimenti sono di 4 mesi dalla ricezione da parte dell'EPO del fascicolo di opposizione; nel caso di richiesta di ulteriori chiarimenti, il termine per la decisione finale dell'EPO è di 4 mesi dalla replica dell'applicant/opponent.
- 2) I termini non possono essere estesi.
- 3) L'UIBM paga all'EPO per ogni procedura di opposizione lo stesso importo stabilito di quello di una opposizione ad un brevetto Europeo; tale pagamento deve essere effettuato unitamente all'invio del fascicolo di opposizione all'EPO.

Michele Pesce – Simone Billi

Il commercio elettronico. Il principio della territorialità del marchio e del brevetto alla prova di internet.

Per prima cosa esaminiamo le norme di riferimento: IL QUADRO NORMATIVO:

Direttiva n. 2000/31/CE: Direttiva Europea sul Commercio Elettronico.

Decreto Legislativo n. 70/2003: attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato Europeo.

- Direttiva n. 2011/83/UE: Direttiva sui diritti dei consumatori recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.
- D.lgs. n. 21/2014: D.lgs. di recepimento della Direttiva n. 2011/83/UE. Con tale Decreto è stato modificato il precedente D.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo). Il Decreto in esame ha fissato alla data del 13 giugno 2014 l'entrata in vigore di esso con riguardo ai soli contratti stipulati dopo tale data.

Il commercio elettronico (e-commerce) può prevedere la cessione di beni materiali o immateriali o la prestazione di un servizio con modalità elettroniche attraverso contratti stipulati spesso a distanza. Il perfezionamento del contratto avviene con una manifestazione di volontà espressa con mezzi elettronici senza che le due parti si incontrano personalmente.

La legislazione italiana prevede e norma due grandi tipologie di commercio elettronico:

1. il commercio elettronico indiretto: si riferisce alla cessione ed alla consegna fisica di beni materiali, mediante l'utilizzo della "rete" che facilita la conclusione del contratto e consente il pagamento del corrispettivo. Il bene viene recapitato usando le vie tradizionali; ai fini IVA e fiscalmente, tali "negozi" si qualificano spesso come cessioni di beni;
2. il commercio elettronico diretto: consiste nella cessione elettronica di beni virtuali o di servizi quali siti web, programmi, immagini, testi, informazioni, accesso a banche dati, fornitura di musica, film e giochi. Ai fini IVA e fiscalmente, tali operazioni costituiscono prestazioni di servizi. Qui la "consegna" in ultima analisi consiste nel trasferimento "di una fila di bit" da un sistema digitale ad un altro sistema digitale.

Con il paradosso che se io compro un programma registrato su cd compro un prodotto, cioè un bene materiale se acquisto lo stesso programma scaricandolo, ho ottenuto invece la prestazione di un servizio. Questa distinzione fiscale non rileva ai fini della classificazione dei marchi.

PARTIAMO DAL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO (es. Amazon)

Pochi sanno che i "negozi internet" non sono obbligati ad emettere fattura! Il commercio elettronico indiretto è assimilato, anche ai fini della disciplina IVA, alle vendite per corrispondenza.

Per tali fattispecie non è obbligatoria l'emissione della fattura, a meno che non sia espressamente richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, come disposto dall'art. 22, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972 che recita: "L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate (...) per corrispondenza (...)". Tuttavia L'art. 101, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha condizionato la previsione di non obbligatorietà della emissione della fattura sia al vincolo che il pagamento sia stato effettuato "con l'intervento di intermediari finanziari abilitati" (es. carte di credito), sia alla necessità della "presenza di idonea documentazione". Ovvero il registro delle vendite (o dei Corrispettivi). Quindi se io mi accordassi per acquistare una macchina fotografica e pagassi con la spedizione di contanti in busta chiusa avrei violato le disposizioni sul commercio elettronico.

Lo stesso negozio con pagamento Paypal (basato su carta di credito) sarebbe assolutamente legittimo.

Lo stesso vale per lo scontrino fiscale. Le operazioni di Commercio elettronico Indiretto, infatti, non sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale (mediante scontrino o ricevuta) ai sensi dell'art. 2, comma 1) del d.P.R. 696/1996. Dall'estratto dell'articolo si legge: "Non sono soggette all'obbligo di certificazione ... (scontrino o ricevuta fiscale):..... le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni."

Immaginiamo di dover fornire prova dell'uso di un marchio in Corea. Abbiamo ceduto dei beni e possiamo disporre delle generalità del soggetto acquirente. Queste non bastano a provare la vendita e l'uso del marchio in Corea. Per ottenere una prova valida il cedente deve poter fornire:

1. Le generalità dell'acquirente.
2. La prova della spedizione del bene nello Stato designato.
3. Prova dell'apposizione del marchio sull'oggetto spedito.
4. prova della contropartita monetaria

Quello che succede nella pratica è che la semplicità e le poche formalità richieste per il commercio indiretto possano privare il titolare del marchio delle informazioni necessarie per poter provare l'uso del segno distintivo ai fini ad esempio di evitarne la decadenza per non uso.

È bene quindi, fin dall'inizio, organizzare il negozio Internet per raccogliere questi dati.

Lo stato in cui l'uso verrà attribuito sarà quello di spedizione del bene indipendentemente sia dalla nazionalità dei due contraenti sia dal luogo in cui è stato stipulato il contratto.

IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Più difficile è il caso del cosiddetto commercio diretto. Per prima cosa viene da dire che nel commercio diretto non esiste l'esenzione dall'emissione dello scontrino fiscale, e della fattura.

Come si può immaginare, è piuttosto difficile individuare il "luogo di spedizione" di una canzone o di una fotografia. Quindi, a nostro avviso, il luogo di spedizione, che rileva ai fini dell'uso del marchio, è da trovarsi, se possibile, con l'individuazione dell'ubicazione del sistema informatico che ha scaricato i bit.

Se la cosa non è possibile, allora rileva ai fini dell'uso del marchio l'indirizzo del cessionario. Anche in questo caso, chi dovesse organizzare un negozio virtuale dedito al commercio diretto dovrebbe riuscire a immagazzinare gli stessi dati richiesti per il commercio indiretto con in più la possibilità di richiedere l'ubicazione del sistema digitale di download. Quest'ultima cosa spesso non è possibile. Si pensi ad esempio a tutti sistemi portatili come telefonini, tablet o laptop. Quindi il domicilio del cessionario risulta l'unico punto di riferimento.

Questa posizione sull'individuazione del luogo di uso di un segno distintivo è armonizzata anche con la normativa fiscale: infatti, dal 1 gennaio 2015, il luogo di prestazione dei servizi elettronici resi a privati

consumatori stabiliti nella UE è lo Stato membro dove si trova il consumatore anziché lo stato in cui si trova il fornitore. Prima del 2015 non era così.

I CONTRATTI A DISTANZA: Il luogo di perfezionamento dell'accordo

Esaminiamo ora alcuni aspetti del contratto di e-commerce, quindi di un contratto a distanza ove le parti non si incontrano, oppure se si preferisce si incontrano in quel "non luogo" che è il cyberspazio.

Un contratto si perfeziona con una proposta, ovvero una manifestazione di volontà a vendere (ad esempio) e con una corrispondente manifestazione di volontà all'accettazione dell'offerta.

Il luogo in cui viene perfezionato il contratto è generalmente ritenuto il luogo dove si trova il proponente nel momento in cui riceve notizia dell'accettazione della sua proposta.

Finché il proponente non ha notizia dell'accettazione il contratto non è perfezionato, secondo la migliore dottrina. Quindi a nostro avviso è sbagliato ritenere che il momento di perfezionamento del contratto sia quello dell'accettazione.

Nel commercio elettronico bisogna distinguere due casi. Il cosiddetto "BtoC" ovvero Business to Consumer, in cui il soggetto proponente - generalmente un'impresa (Business) - offre a un consumatore finale (Consumer) un prodotto. Il consumatore finale accetta e il proponente invia il prodotto al consumatore finale.

Ragioni di tutela del consumatore finale hanno orientato le norme a radicare eventuali controversie nel luogo di residenza del consumatore stesso, il legislatore ha stabilito che, in caso di controversie, si ritengono competenti la legge ed il giudice del luogo di residenza o domicilio abituale del consumatore (art. 14 d.lgs. 185/99, in attuazione della dir. CE 97/7).

La situazione, di conseguenza, risulta meno favorevole dal punto di vista delle imprese che intendono vendere on line i propri prodotti. Se è infatti l'azienda a volere citare in giudizio l'acquirente, è obbligata a farlo nel paese in cui questi è domiciliato, e d'altro canto l'impresa proponente potrebbe essere convenuta in tutti gli Stati europei in cui hanno domicilio i consumatori che hanno acquistato on line i suoi prodotti.

Questo in deroga al principio generale che vede la conclusione del contratto nel luogo ove il proponente ne prende conoscenza.

Differente è invece il caso chiamato “BtoB”, ovvero business verso business, quindi un accordo telematico impresa verso impresa. Qui valgono le regole generali del contratto, che vedono il luogo di perfezionamento come il luogo ove il proponente prende conoscenza della manifestazione di volontà dell'altra parte. Trattandosi di imprese, spesso con più sedi, si considera la sede principale del proponente.

Il luogo di perfezionamento dell'accordo rileva soprattutto in campo brevettuale. Si prenda il caso in cui si abbia produzione nel Paese A senza tutela brevettuale, consegna del prodotto nel Paese B senza tutela brevettuale ma luogo di conclusione dell'accordo tra due imprese Italiane l'Italia, provvista di copertura brevettuale. La giurisprudenza ha riconosciuto violazione del brevetto in caso di accordi di questo tipo. Ora, siccome quasi tutta la corrispondenza tra imprese si svolge per e-mail, e con questo mezzo si concludono normalmente accordi, si comprende la portata “gigantesca” delle problematiche giuridiche connesse con la conclusione di contratti a distanza per posta elettronica.

Quindi la conclusione di contratti a distanza coinvolge, a nostro avviso, la maggioranza assoluta di tutti i negozi giuridici quotidiani che, ripetiamo, si concludono per posta elettronica.

Questo ruolo fondamentale è assolutamente trascurato dal legislatore, che ancor oggi applica a questi contratti norme ricavati dalle vendite “postali”, quali quelle del Postalmarket di buona memoria.

Questo a nostro avviso perché legislatori e giuristi non sono a loro agio nelle problematiche “digitali e di rete”. Per parafrasare un aforisma della rete “ci sono 10 tipi di giuristi: quelli che comprendono il codice binario e quelli no”.

Fabio Giambrocono

Lo strano caso dell'utilizzatore informato

Su chi sia e su chi non dovrebbe essere l'utilizzatore informato sono stati scritti, e verranno giustamente scritti, fiumi di parole. È infatti indispensabile cercare di comprendere quale sia questa figura ideale, la cui impressione generale rileva per determinare, principalmente, il carattere individuale di un disegno o modello.

In estrema sintesi, l'utilizzatore informato, per esempio, di un prodotto che viene venduto nella grande distribuzione, potrebbe essere la celeberrima massaia di Voghera che si reca abitualmente a fare la spesa. La nostra massaia non riterrà certo che la forma abituale di un vaso destinato a contenere confetture, alla data odierna, possa essere reputata nuova, in quanto la divulgazione della stessa è sicuramente avvenuta da più di 12 mesi.

Ma se la predetta confezione di conserve fosse utilizzata per contenere, che ne so, un detersivo... *quid iuris?*

L'utilizzatore informato sarebbe sicuramente il medesimo di prima, la nostra massaia di Voghera, ma è dubbio che l'impressione generale che suscita la confezione della confettura nell'uso abituale al quale è destinata, sia la stessa impressione suscitata dalla medesima confezione qualora contenga detersivo: nel primo caso la conclusione, come detto, dovrebbe essere certamente quella che porterebbe ad escludere il carattere individuale, nel secondo caso invece è quantomeno innegabile che su questo utilizzatore, l'impressione generale suscitata dalla confezione di confetture contenente detersivo sia differente (e probabilmente anche di molto) dall'impressione generale suscitata dalle altre confezioni di detersivo.

Il ragionamento è, a mio avviso, tutt'altro che ozioso, se si considera che la traslazione di settore merceologico di determinati oggetti è una cosa che negli ultimi tempi si registra con grande frequenza. Mi viene in mente il settore dell'arredamento e dell'alimentazione, dove è ormai frequente vedere sedie o sgabelli realizzati con cassette da frutta o botti di vino, tavoli realizzati con pallet o con bobine, come è possibile bere un cocktail in vasetti per la conserva o cose simili.

In tutti questi casi, ad avviso dello scrivente, nonostante in alcuni di essi si identificherebbe il medesimo soggetto come utilizzatore informato, pare innegabile affermare l'esistenza del carattere individuale di questi

modelli, proprio perché l'utilizzatore informato stesso ne conosce sì la forma, ma la riconduce ad un utilizzo assolutamente differente.

Questo, a mio avviso, non condurrebbe neppure all'affermazione che i modelli in questione, pur ammettendo che abbiano carattere individuale, non abbiano novità. Infatti nella valutazione del requisito della novità occorre prendere in considerazione, non l'utilizzatore informato, ma la conoscenza che di quella forma potessero avere gli "ambienti specializzati del settore interessato".

L'ambiente specializzato costituito da quelle aziende che realizzano detersivi, potrebbe benissimo essere ignaro del fatto che una confezione di conserva possa essere impiegata per contenere detersivo. Conoscerebbero certamente l'esistenza di questa forma, ma ne ignorerebbero l'impiego nel settore in cui operano, cosicché, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 7 del regolamento 6/2002, non vi dovrebbero essere ostacoli per affermare l'esistenza della novità di questi modelli.

Il quesito se il vasetto di confettura destinato a contenere detersivo abbia o meno carattere individuale, verrebbe risolto positivamente se si ritenesse che l'utilizzatore informato non sia da individuarsi nell'"utilizzatore del prodotto", ma nell'"utilizzatore del design" (per riflessioni su questo punto, si faccia riferimento a David Stone, "European Union Design Law – A practitioner's guide", II ed., p. 222 e ss.). Infatti, in questo caso, chi utilizza un design di contenitore per detersivi è ben consapevole della novità che potrebbe avere un vasetto di conserva destinato a tale utilizzo. Nonostante il sottoscritto non sia a conoscenza di giurisprudenza che affermi ciò, il disposto normativo lascia aperta questa interpretazione.

Claudio Balboni

Decisione C-471/14 della corte di giustizia europea a proposito di certificati complementare di protezione.

Lo scorso anno e precisamente il 6 ottobre del 2015 la Corte di Giustizia Europea prendeva una decisione importante riguardo al calcolo della durata del Certificato Supplementare di Protezione stabilendo che :

1. **L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell'Unione europea» è definita dal diritto dell'Unione.**
2. **L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009 dev'essere interpretato nel senso che la «data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell'Unione», ai sensi di tale disposizione, è quella della notifica della decisione di autorizzazione di immissione in commercio al suo destinatario.**

In pratica la data da cui far partire il calcolo della durata del Certificato Complementare è, secondo la Corte, la data in cui viene notificata al beneficiario la concessione dell'Autorizzazione Europea all'Immissione in Commercio (AIC) del farmaco in oggetto e non la data di concessione di tale AIC.

La Decisione riveste quindi particolare importanza sia per i Titolari delle AIC che per i Generici in quanto potrebbe determinare un cambiamento della durata dei Certificati già concessi o da concedere da parte delle Autorità Brevettuali Nazionali.

L'implementazione di tale decisione non sta avvenendo in modo uniforme nei vari Stati facenti parte dell'Unione Europea.

Ad esempio, la Gran Bretagna aveva già introdotto una procedura amministrativa dal 2013 in cui invitava i Titolari di SPC a richiedere la correzione del SPC già concesso fornendo all' Ufficio della Proprietà Intellettuale Britannico (UKIPO) copia della notifica della concessione della AIC Europea.

Diversamente, ad oggi ci sono Stati, tra cui l'Italia, in cui tale procedura non è stata ancora avviata.

Il Gruppo di Studio CFB (Chimico, Farma e Biotech) si fa carico di raccogliere tutte le informazioni riguardo l'implementazione di tale decisione e organizzerà un seminario a Gennaio 2017 riguardante questo tema.

Chi volesse condividere informazioni con il GdL può inviare una mail all'indirizzo: gruppoCFB@ordine-brevetti.it.

Marina Mauro

Accessibilità della documentazione brevettuale italiana e suoi riflessi sulla qualità delle procedure di brevettazione

Un caso paradossale

Confesso che me lo aspettavo: sapevo che prima o poi sarebbe dovuto succedere. Un caso reale, che ho recentemente avuto occasione di curare, mi ha infatti obbligato a riflettere, ancora una volta, sui perversi effetti che la perdurante scarsa accessibilità di quel misconosciuto patrimonio tecnico e culturale rappresentato dalla documentazione brevettuale italiana, ancora oggi è in grado di produrre.

Veniamo ai fatti. Nel luglio 2016 ricevo da UIBM il Rapporto di Ricerca relativo ad una domanda di brevetto italiana depositata nel novembre dell'anno precedente. Il contenuto di quel Rapporto di Ricerca era prevedibile: del resto, da un punto di vista della pratica professionale, uno dei vantaggi di operare *in-house* risiede proprio, generalmente, in una buona conoscenza dell'arte nota, spesse volte auto-generata, oppure generata da diretti concorrenti o comunque da realtà note operanti nello specifico mercato di riferimento. In quel caso, tuttavia, qualcosa era andato storto. Cos'era successo?

Un concorrente aveva inizialmente depositato, nel maggio 2014, una domanda italiana di priorità, successivamente estesa a livello PCT. A quel tempo, per quel concorrente non era ancora stato predisposto un monitoraggio sistematico presso la banca dati UIBM¹, che consente di avere sommaria cognizione, a distanza di poche settimane, dei nuovi depositi², pur ovviamente mantenendone segreto il relativo contenuto sino allo scadere dei fatidici 18 mesi.

Ci eravamo dunque accorti del brevetto del concorrente solo tramite la relativa pubblicazione PCT, avvenuta due giorni dopo il nostro deposito. Tuttavia, la banca dati UIBM riportava, per il brevetto del concorrente, una data di pubblicazione della domanda italiana addirittura antecedente al nostro deposito. Questo non deve sorprendere: la data di pubblicazione italiana viene calcolata in applicazione dell'Art. 53 del CPI, ovvero aggiungendo 18 mesi alla data di deposito. Si tratta in

realtà di una pubblicazione fittizia, poiché il Bollettino ufficiale dei brevetti, pur previsto dall'Art. 189 del CPI e richiamato all'articolo 43 del Regolamento, non viene in realtà più pubblicato dal 1977³: sarebbe quindi più corretto definire tale data non come una vera e propria data di pubblicazione, bensì come data a partire dalla quale l'Ufficio, semplicemente, pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati, conformemente alla lettera del citato art. 53 del Codice.

Per quanto riguarda, invece, le domande PCT, come noto esse sono generalmente pubblicate ogni giovedì, a partire dalla scadenza dei 18 mesi⁴. Tale piccola discrasia nella definizione delle rispettive date di pubblicazione ha comportato le differenze di data sopra accennate. Fin qui, tutto sommato, non vi sarebbe nulla di strano: ciascun Ufficio è in fondo libero di dotarsi delle procedure di pubblicazione che ritiene più idonee, fermo restando ovviamente il requisito dei 18 mesi.

L'aspetto paradossale della vicenda risiede semmai nel fatto che l'Esaminatore, nel Rapporto di Ricerca, ha citato la domanda PCT ma non quella italiana di priorità. Persino l'allegato al Rapporto di Ricerca, nella colonna dedicata ai membri della famiglia del brevetto PCT, non riporta il numero di pubblicazione della domanda italiana. Eppure, sarebbe bastato leggere il frontespizio della domanda PCT per accorgersi che a tale domanda corrisponde una priorità italiana, ed un veloce controllo sulla banca dati UIBM ne avrebbe potuto rivelare l'esistenza. Ma non possiamo prendercela troppo col nostro Esaminatore: persino la banca dati INPADOC non riporta, per quella domanda PCT, alcun *family member* italiano, come se la pubblicazione della domanda italiana non fosse mai avvenuta. In realtà, sappiamo dalla banca dati UIBM che la pubblicazione (o almeno, la "messa a disposizione del pubblico") è avvenuta anche per tale domanda, il cui contenuto è in ogni caso in qualche modo accessibile, per esempio previa richiesta presso UIBM⁵.

¹ <http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/>

² Si tratta delle c.d. pubblicazioni "A0"

³ G. Moradei, *Patent Information in Italy, World Patent Information 31 (2009), Elsevier*

⁴ <http://www.wipo.int/pct/en/texts/ro/ro337.html>

⁵ In maniera senz'altro più spiccia, è naturalmente anche visionabile il contenuto del documento di priorità di una qualsiasi pubblicazione PCT tramite l'ottimo servizio PATENTSCOPE di WIPO: <https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf>

Il risultato di tutto questo è stato che il documento PCT viene citato, nel Rapporto di Ricerca, semplicemente come documento di categoria "E", ovvero come documento brevettuale antecedente, ma pubblicato dopo o alla data di deposito. Nell'Opinione Scritta, l'Esaminatore si è anche premurato, bontà sua, di ricordare al Richiedente di fare attenzione al documento PCT, qualora si desiderasse entrare in fase europea.

In realtà, prendendo per buono il calcolo della data di pubblicazione effettuato da UIBM, la domanda di priorità italiana del concorrente è stata "pubblicata" prima del deposito della nostra domanda, ne consegue che va considerata come arte nota a tutti gli effetti, con rilevanza anche per quanto riguarda la valutazione dell'attività inventiva e non solo della novità, rendendo di fatto quasi inservibile, poiché basato su premesse erranee, il Rapporto di Ricerca e l'Opinione Scritta su di esso basata.

Si perviene quindi ad una situazione per certi versi grottesca: per una domanda di brevetto italiana, l'Esaminatore non è sostanzialmente in grado di utilizzare la documentazione brevettuale italiana nel corso dello svolgimento della ricerca di anteriorità, andando a produrre effetti a dir poco imbarazzanti.

Un'annosa questione

Parliamoci chiaro: non è che il nostro Esaminatore (peraltro di madrelingua non italiana) abbia commesso una qualche grave negligenza o peggio abbia deciso, *sua sponte*, di far passare in cavalleria il dettato degli Artt. 46 e 48 del CPI. Semplicemente, l'Esaminatore (che, ricordiamolo, è un Esaminatore EPO prestato ad UIBM in virtù della nota convenzione) utilizza, per il proprio lavoro, le banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Di fatto, UIBM non ha mai messo a disposizione dell'EPO una collezione ragionevolmente completa e ricercabile di brevetti e modelli di utilità nazionali. Gli Esaminatori EPO si trovano così nella condizione di dover effettuare, per le domande di brevetto italiane, una ricerca di anteriorità che sostanzialmente ignora la maggior parte del corpus documentale costituito dai rispettivi titoli nazionali, con la spiacevole conseguenza

che possono facilmente prodursi effetti paradossali come quello qui ricordato.

La difficoltà di reperire la documentazione brevettuale italiana è ormai leggendaria e quasi data per scontata dagli operatori del settore, in Italia e all'estero, ciò che, sia detto per inciso, invero non giova granché all'immagine del sistema Paese. Ad onor del vero, i servizi di documentazione offerti da UIBM sono notevolmente migliorati negli ultimi anni, per esempio con la recente messa a disposizione sul web, per la prima volta, di almeno una parte della documentazione brevettuale nazionale⁶. Tali sforzi, tuttavia, sono ben lungi dal poter essere considerati soddisfacenti: le note criticità relative sia alla mancata conoscenza del *legal status* delle domande italiane che alla mancata costituzione di una organica e ricercabile raccolta di brevetti italiani, più volte evidenziate anche su queste pagine⁷⁻⁸, non sono in realtà mai state risolte.

Una proposta per il futuro

Il mondo della proprietà intellettuale, e segnatamente quello dei brevetti, appare in questi ultimi anni assai in fermento. In Europa, ci si aspetta la probabile istituzione di un Brevetto Unitario e di un Tribunale Unificato dei Brevetti, ammesso ovviamente che l'intero progetto non venga affossato dall'onda d'urto generata dalla recente Brexit, la quale in verità rappresenta per la UE una minaccia esiziale che va decisamente al di là del limitato perimetro della nostra nicchia professionale.

Anche a livello nazionale, in tempi recenti sono state formulate proposte decisamente interessanti: alcuni colleghi, per esempio, hanno avanzato l'idea di istituire, in Italia, una procedura di opposizione per i brevetti nazionali, magari da affidare in gestione all'EPO⁹. Da parte sua, il Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale propone di finalmente rottamare la nota chiusura all'entrata nella fase nazionale italiana delle domande PCT¹⁰, attualmente possibile solo per tramite di una domanda europea.

Entrambe le proposte, come detto, sono decisamente interessanti. Eppure, per entrambe appare fondamentale che gli Esaminatori possano disporre, per le loro ricerche, di una collezione affidabile e completa di brevetti e modelli di utilità italiani, ad

⁶ <http://brevettidb.uibm.gov.it/>

⁷ G. Moradei, *Convegno AIDB 2012: "Qualità dell'informazione brevettuale – Il valore dei brevetti come fonte documentale e le sue criticità"*, *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, Anno XXVII n.2 / ottobre 2012

⁸ G. Moradei, *La Conferenza dell'Ufficio Brevetti Europeo sull'informazione brevettuale ritorna in Italia*, *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, Anno XXVIII n.2 / ottobre 2013

⁹ S. Billi, M. Pesce, *Attribuzione dell'incarico all'Ufficio Europeo dei Brevetti ad effettuare la procedura di opposizione per i brevetti italiani*, *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, Anno XXVIII n.2 / ottobre 2014

¹⁰ <http://www.ficpi.it/documenti/Posizione%20Collegio%20fase%20italiana%20PCT.pdf>

integrazione di quelle internazionali già disponibili, con la quale sviluppare le loro ricerche di prior art.

Parrebbe infatti opportuno che, per quelle domande PCT che entrassero direttamente in fase nazionale italiana, l'Esaminatore potesse perlomeno svolgere un rapido controllo sul corpus documentale italiano, per evitare il rischio di ignorare, proprio per titoli aventi effetto in Italia, eventuali documenti italiani di arte nota. Si dirà che tale problematica è analoga a quella ad oggi esistente per gli attuali brevetti europei validati in Italia nonché per le domande di brevetto italiane (che, appunto, vengono concesse senza nessun efficace controllo dell'arte nota italiana). Verissimo. Tuttavia, perché non cogliere l'occasione e prendere due (anzi, tre) piccioni con una fava ?

Per ovvie ragioni di coerenza del sistema, dovrebbe poi far inorridire il solo pensiero che un possibile futuro procedimento di opposizione contro un brevetto italiano, possa essere condotto con una cognizione solo parziale, e comunque lacunosa, della prior art italiana. Infatti, sarebbe anche qui paradossale non mettere a pronta disposizione degli eventuali oppositori la collezione di prior art forse più ovvia e spesso anche rilevante, ossia quella dei brevetti italiani anteriori, nel caso si volesse contestare la validità di un brevetto italiano fresco di concessione. A meno ovviamente di non ritenere un vantaggio la eventuale possibilità di veder revocare un brevetto italiano sulla base di una qualche misteriosa anteriorità brevettuale italiana, assente da qualsiasi banca dati online degna di questo nome, e pescata in qualche polveroso, oscuro e labirintico archivio da una sorta di "venerabile Jorge" del caso¹¹, con buona pace di ogni serio sforzo di tutela dell'immagine e della professionalità degli operatori del settore.

Ed infine: nel caso in cui il Brevetto Unitario veda davvero la luce, ci rendiamo conto che esso produrrà automaticamente effetti in Italia, pur essendo stato concesso da un Ufficio (l'EPO) che di fatto non è in grado di conoscere, in fase di ricerca ed esame, la prior art italiana ? Ignorare quest'ultimo aspetto, a mio avviso, appare abbastanza sconcertante.

Ne approfitto quindi per lanciare un accorato appello ai colleghi, affinché questo Ordine si attivi quanto prima per coadiuvare le istituzioni, in primis UIBM, per finalmente costituire e regolarmente aggiornare una banca dati sufficientemente completa e degnamente ricercabile di brevetti e modelli di utilità italiani, al pari degli altri Paesi europei, da rendere disponibile all'EPO per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché direttamente fruibile per l'utenza tramite i canali ormai consolidati (per esempio, espacenet e simili), peraltro accantonando ogni residuo velleitarismo autarchico di voler insistere nello sviluppo di banche dati brevettuali nazionali, non integrate con quelle europee ed internazionali ed in generale non all'altezza degli standard del settore.

Michele Fattori

¹¹ Il riferimento all'inquietante personaggio del noto romanzo di Umberto Eco è assolutamente voluto.

Brexit

Come è noto la maggioranza dei cittadini del Regno Unito che hanno partecipato al referendum svoltosi il 23 giugno 2016 ha dato parere positivo all'uscita del proprio paese dall'Unione Europea.

Malgrado l'esito referendario, il Regno Unito continuerà comunque a far parte dell'Unione Europea fino a quando le negoziazioni per definire le modalità di recesso dai trattati unionisti non saranno ultimate.

Il 2 ottobre 2016, il Primo Ministro britannico, Theresa May, ha formalmente dichiarato che il Regno Unito farà appello all'articolo 50 del Trattato di Lisbona per l'uscita dall'Unione Europea entro la fine del marzo 2017.

Conformemente a quanto stabilisce l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, infatti, il Regno Unito dovrà notificare al Consiglio Europeo la propria volontà di recedere dall'Unione Europea. A seguito di tale notifica si apriranno poi le trattative volte a definire le modalità del recesso e la rinegoziazione degli accordi vigenti.

Durante questo periodo transitorio, la normativa dell'Unione Europea in materia di proprietà industriale continuerà ad avere efficacia anche con riferimento al Regno Unito e pertanto le nuove domande di deposito di marchio e/o di disegno o modello presso l'EUIPO copriranno tutti gli attuali 28 paesi, ivi incluso il Regno Unito.

Allo stato attuale, gli Uffici IP interessati (EUIPO e UKIPO) non hanno rilasciato comunicazioni ufficiali volte a chiarire quali procedure saranno messe in atto nel momento in cui il recesso del Regno Unito diverrà effettivo. Entrambi gli Uffici si sono limitati a rilasciare dichiarazioni generali senza entrare nel merito delle problematiche da affrontare.

In attesa di sapere quale strategia verrà adottata, il 19 agosto 2016, l'ITMA, The Institute of Trade Mark Attorneys, l'associazione professionale del Regno Unito che riunisce i consulenti marchi e design, ha pubblicato [una sua interessante analisi](#) avente ad oggetto una serie di possibili scenari relativi al marchio, alcuni dei quali trarrebbero spunto da soluzioni già adottate in altre giurisdizioni. L'ITMA ha elencato le seguenti ipotesi:

1. *Il sistema del marchio dell'Unione Europea potrebbe essere esteso in modo da coprire anche il Regno Unito, ed eventualmente altri paesi dell'area europea (Norvegia, Svizzera,*

Islanda), divenendo quindi una sorta di "marchio dell'Europa". Tale opzione richiederebbe la stipulazione di un accordo bilaterale ed appare francamente la più remota. Essa infatti, oltre a comportare una complessa rivisitazione dell'intero sistema, finirebbe per snaturare il senso stesso del marchio dell'Unione Europea.

2. *Il Regno Unito potrebbe decidere unilateralmente che tutte le registrazioni dell'Unione Europea abbiano efficacia nel proprio territorio. I marchi UE non verrebbero quindi sottoposti ad un esame sulla registrabilità. Tale soluzione comporterebbe l'emanazione di una normativa ad hoc che stabilisca che tutti i marchi UE abbiano efficacia nel Regno Unito senza necessità di registrare i marchi nel registro nazionale.*
3. *Tutti i marchi dell'Unione Europea verrebbero automaticamente inseriti nel registro dei marchi del Regno Unito. Entrambe le opzioni garantirebbero ai titolari dei marchi UE una continuità di protezione senza incorrere in procedure di ri-registrazione o di convalida che comporterebbero necessariamente spese aggiuntive.*
4. *Su richiesta espressa da parte dei rispettivi titolari, i marchi dell'Unione Europea verrebbero inseriti nel registro marchi del Regno Unito. In questo caso quindi, il titolare dovrebbe attivamente dimostrare un interesse a mantenere la protezione del proprio marchio nel Regno Unito. In questo caso, ricadrebbe sul titolare l'onere di attivarsi affinché i propri diritti su di un marchio UE vengano riconosciuti nel Regno Unito.*
5. *Su richiesta espressa da parte dei rispettivi titolari, i marchi dell'Unione Europea verrebbero inseriti nel registro marchi del Regno Unito. Tuttavia, l'UKIPO sottoporrebbe tali marchi ad esame, con facoltà di rifiutarne la registrazione qualora ricorresse uno degli impedimenti previsti dalla normativa nazionale. Come nell'ipotesi precedente, anche in questo caso, il titolare di un marchio UE dovrebbe avere cura di richiedere l'iscrizione dei propri marchi UE sul registro nazionale del Regno Unito. Tuttavia, l'accettazione di tale richiesta non sarebbe automatica. L'UKIPO esaminerebbe il marchio ed in assenza dei requisiti di registrabilità previsti dall'Ufficio nazionale, un segno potrebbe anche venire respinto. In questo caso, quindi, la conferma*

della protezione del marchio UE nel Regno Unito non sarebbe garantita.

6. *Con il presupposto che le registrazioni UE resterebbero valide ed efficaci tanto in UE quanto in UK fino alla loro scadenza per rinnovo, il titolare di un marchio UE avrebbe la possibilità di richiedere una corrispondente registrazione nazionale nel Regno Unito al momento del rinnovo del marchio UE o entro un determinato periodo transitorio, allo scadere del quale non sarebbe poi più possibile agire. In questo caso, non è chiaro se la domanda di registrazione nazionale sarebbe comunque di nuovo passibile di esame.*
7. *Possibilità di convertire il marchio dell'Unione Europea in una domanda di registrazione nazionale britannica, che verrebbe quindi esaminata dall'UKIPO. A differenza dello strumento di conversione previsto dal Regolamento del marchio dell'Unione Europea, in questo caso, il marchio UE naturalmente non cesserebbe di avere efficacia con riferimento a tutti i paesi membri, ma limitatamente al Regno Unito.*

Oltre ad essere economicamente gravosa, tale soluzione non garantirebbe al titolare la certezza di vedere riconosciuta la tutela al proprio marchio.

Malgrado il fatto che i colleghi del Regno Unito ci sollecitino a non disperare - keep calm, don't panic - non v'è dubbio che la questione resti complessa, tanto in termini politici quanto nella pratica, atteso che qualunque fosse la soluzione prescelta sui marchi, essa dovrebbe essere opportunamente elaborata in modo da tenere conto di tutte le fattispecie interessate, quindi non solo delle registrazioni – fra cui constano anche quelle derivanti dalle frazioni UE di marchi internazionali, ma anche delle domande di registrazioni UE che fossero ancora pendenti al momento dell'uscita del Regno Unito nonché di come gestire le rivendicazioni di preesistenza di marchi nazionali del Regno Unito iscritte nei marchi UE, quando detti marchi nazionali - in virtù di tali rivendicazioni - non siano stati rinnovati.

Antonella Vitale

Londra e Milano

Come è noto, il risultato del referendum in Gran Bretagna sull'uscita dall'UE sta provocando una serie di conseguenze che riguardano anche la nostra professione ed in particolare la materia brevettuale.

Una delle questioni che si sono aperte riguarda il possibile trasferimento della Divisione della Corte di Prima Istanza dell'istituendo Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), oggi assegnata a Londra, ad un'altra città europea.

In effetti tale assegnazione è comunque subordinata alla ratifica da parte della Gran Bretagna dell'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti.

Tuttavia, secondo molti osservatori, la ratifica di tale accordo europeo, pur teoricamente possibile nel periodo attuale in cui la Gran Bretagna è ancora membro dell'Unione Europea, appare politicamente poco probabile.

Le stesse autorità inglesi prevedono che il Regno Unito farà appello all'articolo 50 del Trattato di Lisbona per l'uscita dall'Unione Europea entro la fine di marzo 2017, come da recente dichiarazione del Primo Ministro britannico, Theresa May.

In questo contesto, il nostro Ordine si è fatto parte attiva per promuovere la candidatura di Milano in luogo di Londra come sede del Tribunale Unificato dei Brevetti, in primo luogo indirizzando una lettera aperta, a firma della Presidente Annamaria Bardone, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai ministeri competenti, alla Regione Lombardia ed al Sindaco di Milano.

Tali iniziative hanno avuto eco anche sulla stampa specializzata a livello internazionale.

Ad esempio, il 27 settembre 2016, il Financial Times ha pubblicato online un articolo dal titolo "*Milan challenges London for patent court*" in cui viene sottolineato come Milano desideri proporsi come alternativa a Londra come sede per la menzionata Divisione del TUB, citando a riprova di ciò proprio la lettera della Presidente nella quale si segnalavano, tra l'altro, i numerosi motivi per cui Milano si pone come "la naturale candidata in luogo di Londra, quale sede di tale prestigiosa istituzione europea".

Nello stesso articolo, il Financial Times sottolinea che la Germania e la stessa Gran Bretagna non hanno

ancora ratificato l'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti; la ratifica da parte inglese, come accennato in precedenza, appare poco probabile e sgradita ai politici inglesi pro-Brexit.

Viene segnalato inoltre che alcuni avvocati inglesi stanno pensando alla possibilità di ridisegnare il sistema dei brevetti in modo che possa includere anche Stati che non sono membri dell'Unione Europea equindi la Gran Bretagna post-Brexit

Infine, il Financial Times segnala che l'Ufficio Brevetti inglese (IPO) ha rilasciato una dichiarazione in cui si sottolinea che la Gran Bretagna rimane un membro firmatario dell'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti e che continuerà a partecipare agli incontri UPC in virtù di tale status.

Un altro articolo di interesse sul tema è stato pubblicato l'11 Ottobre sul sito del Sole 24 Ore con il titolo "Il sistema Milano compete in Europa"

Tale articolo traccia un ritratto della Milano odierna come di una città che: "fabbrica leadership, elabora visione, esprime attrattività. In competizione con le altri grandi città globali. E cerca un nuovo ruolo nella Europa post Brexit".

Il Sole 24 Ore riporta anche interessanti dati di Assolombarda che dimostrano che Milano è tornata ad attrarre giovani e lavoratori. In particolare, a Milano, nel 2015, si sono contati 46mila residenti con meno di 44 anni in più rispetto all'anno precedente. Di questi, 31mila hanno tra i 25 e i 34 anni.

In questo contesto, il Sole 24 Ore sostiene che Milano è tornata a costruire capacità di leadership industriale e finanziaria. "Da giocare nella partita dell'abbandono di Londra da parte dell'Ema, la European Medicines Agency, e con l'ipotesi che alcune istituzioni finanziarie globali possano dirottare qui investimenti e uffici, oggi nella City. Per non parlare della candidatura a ospitare il Tribunale Ue dei brevetti".

Sempre secondo l'ufficio studi di Assolombarda: "nel segmento, prezioso per la demografia e le competenze, della popolazione fra i 30 e i 34 anni, il 29,5% è laureato. Questa quota era pari, nel 2014, al 25,9% e, nel 2007, 19,9 per cento".

Assolombarda sostiene infine che la relazione fra brevetti e export appare positiva, tanto che le

imprese che usano strumenti di protezione dell'attività intellettuale risultano – a parità di territorio, settore e dimensione – del 22% più produttive.

Infine, si segnala che un importante segno di interesse da parte delle istituzioni concernente il TUB viene dal Ministero della Giustizia. In data 7 ottobre 2016, sul sito di tale Ministero è apparso un comunicato che informa che il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha individuato in via San Barnaba 50 lo stabile dove collocare la sede da destinare al Tribunale Unificato dei Brevetti in Milano.

Luigi Parisi

Trasposizione della direttiva 2008/52/CE sulla mediazione nei Paesi dell'Unione Europea

Nel 2016, la Metroconsult ha condotto un'indagine sulla trasposizione della direttiva sulla mediazione nei Paesi dell'Unione Europea con particolare riferimento alla Proprietà Intellettuale.

Le domande poste a Consulenti in PI in 27 Paesi dell'UE (la Danimarca non ha trasposto la direttiva) sono le seguenti:

- La direttiva mediazione (2008//52/CE) è stata trasposta nel Suo Paese?
- La Proprietà Intellettuale è una materia che può essere mediata?
- La mediazione è confidenziale?
- La mediazione è volontaria o obbligatoria?
- È previsto un incontro informativo in occasione del primo incontro?
- Vi sono degli incentivi in termini di costi se si accetta la mediazione?
- Vi sono sanzioni nel caso in cui la mediazione si concluda senza un accordo?
- La mediazione delegata è prevista nel Suo Paese?
- L'accordo di mediazione è impugnabile?
- Sono previsti training o accreditamenti per mediatori nella PI?
- Esiste un dovere da parte degli avvocati di informare i clienti dell'esistenza della mediazione?
- L'assistenza legale nella mediazione in PI è obbligatoria o volontaria?
- Ha delle statistiche nella mediazione in PI nel Suo Paese?

Qui di seguito pubblichiamo uno schema che riassume i risultati di tale indagine.

Carmela Rotundo

| Countries | Was Mediation Directive (2008//52/EC) implemented in your country? | Is IP a subject matter that is mediated? |
|-----------------------|---|---|
| Austria (1995) | yes | yes, IP may be mediated, although it is rare |
| Belgium (1958) | Mediation regulated in the Belgian Juridical code | yes, IP may be mediated |
| Bulgaria (2007) | yes | yes, IP may be mediated |
| Croatia (2013) | yes | yes, IP may be mediated |
| Cyprus (2004) | yes | IP may be mediated although some people have an opposite view |
| Czech Republic (2004) | yes | yes, IP may be mediated |
| Denmark (1973) | NO | |
| Estonia (2004) | yes | yes, IP may be mediated |
| Finland (1995) | yes | yes, IP may be mediated |
| France (1958) | yes | yes, IP may be mediated |
| Germany (1958) | yes | yes, IP may be mediated |
| Greece (1981) | yes | yes, IP may be mediated |
| Hungary (2004) | yes | yes, IP may be mediated |
| Ireland (1973) | yes | yes, IP may be mediated |
| Italy (1958) | yes | yes, IP may be mediated |
| Latvia (2004) | yes, the Mediation Law has been adopted in year 2014 | yes, IP may be mediated |
| Lithuania (2004) | yes | yes, IP may be mediated |
| Luxembourg (1958) | yes | yes, IP may be mediated |
| Malta (2004) | yes | no |
| Netherlands (1958) | yes | yes |
| Poland (2004) | Implementation is still ongoing | yes, IP may be mediated |
| Portugal (1986) | yes | yes, IP may be mediated |
| Romania (2007) | yes | yes, IP may be mediated |
| Slovakia (2004) | yes | yes, IP may be mediated |
| Slovenia (2004) | yes | yes, IP may be mediated |
| Spain (1986) | yes | yes, IP may be mediated |
| Sweden (1995) | yes | yes, IP may be mediated |
| United Kingdom (1973) | The mediation directive was partially implemented in the UK - the directive provisions apply to cross border mediations and not domestic mediations | yes, IP may be mediated |

| Countries | Is mediation confidential? | Is mediation voluntary or mandatory? |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Austria (1995) | Yes (with exceptions) | Voluntary |
| Belgium (1958) | Yes | voluntary |
| Bulgaria (2007) | Yes | voluntary |
| Croatia (2013) | yes | voluntary (with exceptions) |
| Cyprus (2004) | yes | voluntary |
| Czech Republic (2004) | yes | voluntary |
| Denmark (1973) | | |
| Estonia (2004) | yes | voluntary |
| Finland (1995) | yes | voluntary |
| France (1958) | yes | It is voluntary although as of April 1, 2015, by order of a decree dated March 11, 2015, mediation and amicable ways to resolve legal disputes in general, prior to taking the cases to Court, have become mandatory in principle (with some exceptions) |
| Germany (1958) | yes | voluntary |
| Greece (1981) | yes | voluntary |
| Hungary (2004) | yes | voluntary |
| Ireland (1973) | yes | voluntary |
| Italy (1958) | yes | voluntary with exception |
| Latvia (2004) | yes | voluntary |
| Lithuania (2004) | yes | voluntary |
| Luxembourg (1958) | yes | voluntary |
| Malta (2004) | yes | both |
| Netherlands (1958) | yes | voluntary |
| Poland (2004) | yes | voluntary |
| Portugal (1986) | yes | voluntary |
| Romania (2007) | yes | voluntary |
| Slovakia (2004) | yes | voluntary |
| Slovenia (2004) | yes | voluntary, except the cases of mandatory order by Court |
| Spain (1986) | yes | voluntary |
| Sweden (1995) | yes | voluntary |
| United Kingdom (1973) | yes | both |

| Countries | Is an Information meeting foreseen upon the first mediation meeting? | Is there any cost incentives in entering into mediation? |
|-----------------------|--|--|
| Austria (1995) | no | no |
| Belgium (1958) | Parties must sign a mediation protocol | no |
| Bulgaria (2007) | yes | yes, if compared to Court proceedings |
| Croatia (2013) | no | yes, if compared to Court proceedings |
| Cyprus (2004) | no provision | no |
| Czech Republic (2004) | no | yes, with a flat fee for the first three hours if a proceedings is suspended by Court |
| Denmark (1973) | | |
| Estonia (2004) | no | yes |
| Finland (1995) | no | no |
| France (1958) | yes | no |
| Germany (1958) | no | no |
| Greece (1981) | yes | no |
| Hungary (2004) | yes | reduction of court costs applicable in some cases |
| Ireland (1973) | Yes, the Court may invite the parties to attend an information session on mediation | yes, mediation is cheaper than litigation |
| Italy (1958) | yes | yes |
| Latvia (2004) | no | no |
| Lithuania (2004) | yes | court meditation is free of charge |
| Luxembourg (1958) | the mediator establishes a documents defining the terms of the Mediation | yes |
| Malta (2004) | | yes, mediation is cheaper than litigation |
| Netherlands (1958) | yes | yes |
| Poland (2004) | as of 1st January 2016 information meeting is introduced | yes |
| Portugal (1986) | first contact to schedule an informative pre-mediation session | yes, for example criminal mediation procedure is free |
| Romania (2007) | yes | yes |
| Slovakia (2004) | yes | no |
| Slovenia (2004) | yes | no specific cost incentive, except reduction of judicial fees in case a judicial settlement is reached |
| Spain (1986) | yes | yes |
| Sweden (1995) | yes, it is up to the parties to agree on | mediation is less expensive |
| United Kingdom (1973) | Information meeting is not common as the parties will usually have entered into mediation where both are prepared to mediate | yes, above a party who does not agree to mediate may be penalized on costs for not agreeing to mediate |

| Countries | Is there any sanctions in the event that mediation is concluded without a settlement? | Is Court referral to Mediation foreseen in your country? |
|-----------------------|--|--|
| Austria (1995) | no | no |
| Belgium (1958) | no | yes |
| Bulgaria (2007) | no | yes |
| Croatia (2013) | no | |
| Cyprus (2004) | no | yes |
| Czech Republic (2004) | no | yes, for initial three-hour meeting with a mediator. |
| Denmark (1973) | | |
| Estonia (2004) | no | yes |
| Finland (1995) | no | yes |
| France (1958) | no | yes |
| Germany (1958) | no | yes |
| Greece (1981) | no | yes |
| Hungary (2004) | yes if the parties start a civil proceedings notwithstanding the settlement in mediation | |
| Ireland (1973) | no | yes |
| Italy (1958) | yes | yes |
| Latvia (2004) | no | From January 1, 2015 according to Mediation Law the court should advise the parties to use mediation. The Judge formally asks the parties to choose a certified mediator |
| Lithuania (2004) | no | yes |
| Luxembourg (1958) | no | yes there is a Court ordered mediation |
| Malta (2004) | no that we are aware of | yes |
| Netherlands (1958) | no | yes, in some cases |
| Poland (2004) | if the meditation agreement is not concluded the unsuccessful party is obliged to pay the other party, at his request, the necessary costs for proceedings | yes |
| Portugal (1986) | no | yes |
| Romania (2007) | no | yes |
| Slovakia (2004) | no | yes |
| Slovenia (2004) | no | yes |
| Spain (1986) | no | yes |
| Sweden (1995) | No | yes |
| United Kingdom (1973) | no | yes |

| Countries | Is the mediation agreement enforceable? | Is any Training or accreditation foreseen for (IP) Mediators? |
|-----------------------|--|--|
| Austria (1995) | Yes, provided that the agreement reached by mediation was laid down in writing and a judicial settlement over such mediation agreement has been obtained in court; besides, there has always been the possibility to obtain a notarial deed over the agreement achieved in mediation | yes, but not specifically for IP mediators |
| Belgium (1958) | yes if homologated | yes, but not specifically for IP mediators |
| Bulgaria (2007) | yes (if approved by Court) | yes, but not specifically for IP mediators |
| Croatia (2013) | yes if the mediation agreement includes contractual clause of enforceability | yes, but not specifically for IP mediators |
| Cyprus (2004) | yes if in writing and not refused by the Court | yes, but not specifically for IP mediators |
| Czech Republic (2004) | yes, with Court approval | yes, but not specifically for IP Mediators |
| Denmark (1973) | | |
| Estonia (2004) | yes if concluded during a civil court proceedings | no |
| Finland (1995) | yes, if confirmed in Court | yes in respect of out-of -Court mediation |
| France (1958) | yes | yes, but not specifically for IP mediators |
| Germany (1958) | no, mediation agreements are not generally enforceable. However, it is possible to conclude an enforceable mediation agreement, e.g. as a notarized agreement or as a settlement which have been recorded by the judge | yes |
| Greece (1981) | yes, if the agreement is submitted to the Secretariat of the Court of First Instance of the local jurisdiction | yes, but not specifically for IP mediators |
| Hungary (2004) | yes if a settlement is reached in mediation based on court referral | yes, but not specifically for IP mediators |
| Ireland (1973) | yes, through application to the Courts | mediation as a profession is not regulated |
| Italy (1958) | yes | yes, but not specifically for IP mediators |
| Latvia (2004) | yes | yes, but not specifically for IP mediators |
| Lithuania (2004) | yes | yes, but not specifically for IP mediators |
| Luxembourg (1958) | yes, but with the approval of the court | yes, but not specifically for IP mediators |
| Malta (2004) | yes | yes, but not specifically for IP mediators |
| Netherlands (1958) | yes, through the Court | yes, but not specifically for IP mediators |
| Poland (2004) | yes with the approval of the Court | yes but non specifically for IP mediators |
| Portugal (1986) | yes, if some requirements are fulfilled | yes, but not specifically for IP mediators |
| Romania (2007) | no | yes, but not specifically for IP Mediators |
| Slovakia (2004) | yes | yes, but not specifically for IP mediators |
| Slovenia (2004) | yes if it is concluded in the form of judicial settlement, notarial deed or arbitration award | yes, but not specifically for IP mediators |
| Spain (1986) | yes if ratified by notary public or by a judge | yes, but not specifically for IP mediators |
| Sweden (1995) | yes, with court decision | no |
| United Kingdom (1973) | yes | yes |

| Countries | Is there any lawyers' duty to inform clients about the existence of the mediation? | Is legal assistance in IP mediation mandatory or voluntary? | Do you have any statistics on IP Mediation in your country? |
|-----------------------|---|---|--|
| Austria (1995) | no | Voluntary | No |
| Belgium (1958) | no | Voluntary | no |
| Bulgaria (2007) | no | Voluntary | no |
| Croatia (2013) | no | Voluntary | no |
| Cyprus (2004) | no | no provision | no |
| Czech Republic (2004) | no | Voluntary | no |
| Denmark (1973) | | | |
| Estonia (2004) | no | voluntary | no |
| Finland (1995) | yes | voluntary | no |
| France (1958) | no, although failure to do so breaches the obligations that attorneys have, described in the Lawyers' Ethic Code, and are suitable to be disciplined. | voluntary | <p>According to the Ministry of Justice, for civil and commercial cases in general, the numbers are the following: 277 Judicial mediation cases in 2013, 203 in 2012 and 200 in 2011 (amid Tribunals). As to contractual mediations sorted by CA (Arbitrary Chambers), 593 cases in 2013, 514 in 2012 and 277 in 2011. Regarding mediation agreements that were sued in 2013, in order to be enforced, 16 among Arbitrary Chambers, and 1.158 among Tribunals. In 2008, 59,6 % of legal cases were mediated ; in 2009, 57,7 %; in 2010, 58,1 %; in 2011 55,1 %. In 2008, in the Paris Center of Mediation and Arbitration (CMAP), amidst the 1.500 commercial cases that were mediated, IP issues represented 17% of the cases. Regarding the effectiveness of mediation, according to CMAP, in 2007, 78 % of cases summoned to mediation were successful; in 2006 76 % were successful (that is 80 % for contractual mediations in 2007, 84 % for those of 2006, and 74 % for the judicial mediations in 2007, and 68 % for those of 2006).</p> |

| Countries | Is there any lawyers' duty to inform clients about the existence of the mediation? | Is legal assistance in IP mediation mandatory or voluntary? | Do you have any statistics on IP Mediation in your country? |
|--------------------|--|---|---|
| Germany (1958) | no | voluntary | no |
| Greece (1981) | no | In all cases, during the mediation process, parties must be represented by their attorneys. | no |
| Hungary (2004) | no, although ethics norms and practice of the Hungarian Bar Association might require so | voluntary | |
| Ireland (1973) | Under the Mediation Bill 2012 (which has not yet been enacted) lawyers have a statutory duty to inform their clients of the option of mediation. | voluntary | no |
| Italy (1958) | yes | voluntary | |
| Latvia (2004) | no duty | voluntary | no |
| Lithuania (2004) | no duty | voluntary | no |
| Luxembourg (1958) | no duty | voluntary | no |
| Malta (2004) | no duty | N/A | no |
| Netherlands (1958) | no duty | no | |
| Poland (2004) | the Polish Civil Code provides with that parties of proceedings should be informed about possibility of mediation | voluntary | In 2015 the total number of cases which underwent mediation was 4123. Since the institution of mediation in 2005, the number of cases where mediation is used have increased each year (e.g. in 2006 there were only 1400 cases). |

| Countries | Is there any lawyers' duty to inform clients about the existence of the mediation? | Is legal assistance in IP mediation mandatory or voluntary? | Do you have any statistics on IP Mediation in your country? |
|-----------------------|---|---|--|
| Portugal (1986) | no duty | voluntary | <p>The statistics that we were able to identify refer to 2014 and to public mediation systems.</p> <p>About the number of submissions for a mediation procedure: 1st semester: 234 submissions, 235 files that came to closure. 2nd semester: 209 submissions, 181 files that came to closure</p> <p>About the number of procedures that ended and respective reasons: Acceptance of Mediation – 1st semester: 158 files/ 2nd semester: 98 Withdrawal – 1st semester: 19/ 2nd semester: 25 Lack of response – 1st semester: 10/ 2nd semester: 15 No acceptance of Mediation – 1st semester: 45/ 2nd semester: 42 Lack of conditions for the procedure to continue - 3</p> |
| Romania (2007) | no duty | voluntary | no |
| Slovakia (2004) | no duty | voluntary | no |
| Slovenia (2004) | no duty, except what provided in the Code of Professional Conduct of the Bar Association | voluntary | no specific statistics regarding IP Mediation |
| Spain (1986) | no duty, at our knowledge | voluntary | no |
| Sweden (1995) | no duty | voluntary | no |
| United Kingdom (1973) | the Civil Procedure Rules require parties to consider alternative means of resolving disputes, like mediation | voluntary | <p>please refer to an article which features statistics on settlement rates, total value of cases mediated and other useful information on mediation http://www.fenwick-elliott.com/research-insight/annual-review/2014/increasing-importance-mediation-uk</p> |

Consiglio di Disciplina

Come sapete nel 2015 è entrato in funzione il Consiglio di Disciplina, nominato dal Presidente del tribunale di Milano, ottemperando alla norma prevista nel DPR 7/8/2012, n.137/2012 promulgato dal governo Monti.

Nell'ultima assemblea del 15 marzo 2016 sono stati illustrati per sommi capi i compiti e le modalità operative del Consiglio di Disciplina.

Il Consiglio di Disciplina entrato in funzione nel 2015 è decaduto con il precedente Consiglio e prima della predetta assemblea (nella quale sono state tenute le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio dell'Ordine) i membri dell'Ordine hanno potuto presentare, a norma di regolamento, le candidature al nuovo Consiglio di Disciplina.

Il nuovo Consiglio dell'Ordine, quando è divenuto operativo, ha proceduto alla segnalazione al Presidente del Tribunale di Milano di 16 nominativi (scelti tra i candidati ed accompagnati dal rispettivo curriculum).

A sua volta il Presidente del Tribunale di Milano, dopo aver vagliato le candidature proposte, ha ritenuto opportuno confermare gli stessi componenti del precedente Consiglio di Disciplina, verosimilmente per favorire una sorta di continuità con il precedente Consiglio di Disciplina e consentire sotto il profilo pratico che venissero portate a compimento le iniziative anche organizzative già prese proprio dal precedente Consiglio di Disciplina.

A titolo di cronaca è da segnalare che il numero di esposti pervenuti all'Ordine e di competenza del Consiglio di Disciplina sono andati notevolmente scemando, notizia questa positiva perché denota una ridotta litigiosità nell'ambito dei membri del nostro Ordine.

Altra notazione degna di riflessione è che sempre più spesso le segnalazioni e gli esposti degli iscritti riguardano comportamenti deontologicamente scorretti di persone non appartenenti al nostro Ordine e pertanto non soggetti al codice deontologico dell'Ordine, persone quindi sulle quali il Consiglio di Disciplina non ha poteri.

In passato vi sono state iniziative a livello di Ordine che purtroppo hanno sortito effetto pratico (come ad esempio il ricorso all'Autorità Garante, od anche la presentazione di un esposto alla procura della Repubblica) ma ciò non deve indurre ad una rinuncia

ma piuttosto alla ricerca di nuovi approcci per la difesa legittima contro coloro che, violando non soltanto il codice deontologico ma anche i principi di una corretta concorrenza professionale, non solo danneggiano i professionisti che operano correttamente ma anche e forse soprattutto ingannano e danneggiano gli utenti.

Infine, per quanto concerne il Consiglio di Disciplina attualmente in funzione e la sua competenza, l'unico problema che si profila all'orizzonte è quello di coloro che non hanno rispettato per il 2015 i limiti, in termini di crediti formativi, imposti dalla legge vigente.

Gianfranco Dragotti

Moto relativo, Einstein e i brevetti.

(quando l'invenzione va oltre la più famosa teoria scientifica)

Può capitare talvolta nella nostra attività professionale di dovere gestire casi e situazioni che si prestano a delle astrazioni, nel senso che offrono un irresistibile spunto per fare delle considerazioni generali, anche sulla base della cultura, degli interessi, dell'esperienza maturata e degli studi di ciascuno di noi, considerazioni che si pensa, forse anche con un po' di presunzione, possano essere di una qualche utilità e interesse per i colleghi e dare delle indicazioni su come affrontare nel modo migliore la nostra professione.

Fra questi casi, ne volevo raccontare uno, sperando di non annoiare i colleghi, che mi era successo di gestire tempo fa e mi aveva dato l'occasione di collegare, non senza metterci una buona dose di fantasia e di questo chiedo venia, la famosa teoria della relatività di Einstein con il mondo dei brevetti.

Quale prima considerazione, dirò, come chiaro e pacifico per tutti e senza bisogno di spendere altre parole, che viviamo e operiamo in un mondo in cui è possibile, o meglio è noto, se vogliamo usare il nostro più forbito linguaggio dei brevetti, movimentare un oggetto A, mobile, verso e da un oggetto B, fisso.

Ad esempio, per essere un po' meno banali e più concreti, è noto, in una stazione di lavorazione meccanica, muovere un utensile di lavoro verso un pezzo grezzo che è destinato a essere lavorato con tale utensile di lavoro, mobile, e che pertanto, a questo scopo, è opportunamente bloccato in una determinata posizione fissa.

È anche chiaro, dopo aver fatto questa noiosa e scontata premessa, che l'idea di muovere, nel caso della stazione di lavorazione meccanica, l'oggetto B verso l'oggetto A, vale a dire movimentare il pezzo grezzo da lavorare verso l'utensile di lavoro che lo lavorerà, invece di muovere l'utensile e tenere fermo il pezzo grezzo, come già noto nella tecnica, non può certamente essere considerata particolarmente innovativa e tale da andare oltre quello che chiamiamo comunemente banalità e/o ovvietà.

Si potrebbe concludere che il tecnico del ramo ci sarebbe facilmente arrivato senza particolari sforzi mentali, o meglio, usando il linguaggio di brevetti, senza che ciò richiedesse necessariamente un salto inventivo.

Del resto Einstein da tempo ha detto e fatto capire con la sua famosa teoria della relatività che non esiste un moto assoluto, ed ha senso nella fisica, cioè in natura, parlare solo di moto relativo.

In altre parole, muovere un oggetto A rispetto ad un oggetto B – Einstein direbbe muovere un primo sistema di riferimento relativamente ad un secondo sistema di riferimento – porta immediatamente a pensare che si possa muovere l'oggetto B relativamente da e verso l'oggetto A, dato che ciò che conta è il moto relativo.

Questo concetto del moto relativo, mutuato dalla fisica, ormai è entrato a far parte della conoscenza generale comune e anche chi non ha frequentato le scuole alte lo conosce.

Quindi riconosciamo il grande merito della teoria della relatività che ha demolito definitivamente il concetto di moto assoluto, implicante una prima entità che per sua natura sta ferma e una seconda entità, distinta dalla prima, che invece si muove, per l'appunto in modo assoluto, e per conseguenza ha reso ovvia e banale l'idea di muovere o l'uno o l'altro di due oggetti, ovvero di muoverli relativamente fra di loro.

Ma ora vediamo cosa succede con i brevetti, ovvero andiamo a considerare il caso pratico al quale ho fatto inizialmente riferimento e che mi ha dato lo spunto per fare tutte queste considerazioni e elucubrazioni, illudendomi di dire di qualcosa di utile.

Facciamo l'esempio che sia già noto nella tecnica un impianto di lavaggio di veicoli - parliamo di quelli che incontriamo tutti i giorni lungo le strade guidando la macchina - del tipo a portale fisso, in cui cioè sia noto far muovere il veicolo, da lavare, relativamente alla struttura a portale, fissa, dell'impianto di lavaggio, comprendente in particolare gli ugelli che spruzzano l'acqua e il detergente sul veicolo e le spazzole rotanti adibite a lavarlo.

Ebbene chi ha avuto per primo l'idea di tenere fermo il veicolo da lavare e far muovere invece la struttura di lavaggio, ovvero il cosiddetto portale, con gli ugelli e le spazzole, relativamente al veicolo fermo, ha certamente fatto una cosa meritevole ed ha inventato un qualcosa di innovativo e vantaggioso, degno di essere premiato e protetto con un valido brevetto, e infatti così è stato, come ho potuto verificare.

Infatti il signore che ha avuto questa brillante idea, ovvero ha inventato il cosiddetto impianto di lavaggio a portale mobile, non era un grigio ed abitudinario tecnico del settore, privo di fantasia inventiva, ma ha risolto in modo geniale un preciso problema tecnico, dando anche un contributo, non certo liquidabile come insignificante, al progresso della stessa tecnica.

Ad esempio ha evitato che il veicolo venisse trascinato, mentre viene lavato, da catene o sistemi simili attraverso l'impianto di lavaggio a portale fisso, con il conseguente rischio di subire danneggiamenti, e ancora ha evitato che il conducente del veicolo fosse obbligato a restare, annoiandosi, all'interno dello stesso veicolo, per guidarlo e farlo avanzare attraverso l'impianto fisso durante il ciclo di lavaggio.

Ora, grazie a questa brillante invenzione, ovvero all'impianto di lavaggio a portale mobile, il conducente può andare a prendersi tranquillamente il caffè e leggere il giornale, durante il lavaggio del suo veicolo, non dovendo più guidarlo per farlo avanzare attraverso l'impianto di lavaggio.

Inoltre il conducente non corre il rischio che il suo veicolo subisca dei danni, come negli impianti a portale fisso, a causa di catene o altri sistemi di trascinamento.

È quindi giusto che un'idea del genere che da dei tangibili vantaggi e risolve un preciso problema tecnico meritasse di essere premiata con un brevetto, ed è quello che, come ho detto, si è poi puntualmente verificato, anche se l'inventore oggettivamente e di fatto ha dovuto solo semplicemente immaginare che A, cioè il veicolo da lavare, doveva restare fermo, e che a muoversi doveva essere invece B, cioè il portale con gli ugelli e le spazzole, laddove era già noto che a stare fermo era B ed a muoversi era invece A.

Bene. In questo modo, partendo da questo caso, si è trovato, anche se un po' forzatamente e un briciolo di immaginazione e fantasia, un collegamento fra il moto relativo, Einstein e i brevetti, per arrivare a dire e confermare quello che tutti noi forse sapevamo già, o almeno in qualche modo abbiamo sempre percepito, e che cioè nel mondo dei brevetti ogni invenzione va giudicata a sé ed è sempre un qualcosa di unico, irripetibile ed irrazionale che tende immancabilmente a sfuggire ad ogni teoria e definizione a priori, anche quando Einstein e la teoria della relatività, almeno apparentemente, l'avrebbero certamente subito liquidata come ovvia e banale.

In conclusione, se qualcuno mi sta ancora seguendo, vorrei dire che questo caso che ho raccontato, come certamente tanti altri capitati ai colleghi, fa capire che il livello inventivo, che costituisce la nostra croce e da sempre impegna i nostri sforzi per valorizzarlo e farlo emergere se vogliamo portare a casa un buon brevetto, è un qualcosa che non va mai banalizzato e confuso con la razionalità e generalità del sapere scientifico, anche quando questo sapere scientifico è consolidato e riportato sui libri di scuola, ma va tenuto sempre separato da ogni teoria e modello scientifico, proprio perché il livello inventivo ovvero la scintilla e attività mentale che è alla base di ogni invenzione è in fondo un fatto irrazionale, che può nascere e scattare anche in un comune mortale che non si chiama Einstein.

Questo è anche, per certi aspetti, il bello e l'imprevedibile della materia dei brevetti e quindi del nostro lavoro.

Gallo Mario

Marche da bollo

La marca da bollo è un tipo particolare di carta-valori, simile a un francobollo, usato come pagamento per la convalida di atti e documenti pubblici (reperito su WIKIPEDIA in data 18 agosto 2016).

Dallo stesso sito, alla stessa voce, si evince che in alcuni Paesi è stata abolita (Germania) e che in Italia permane dal 1863.

Ricercando l'espressione "marca da bollo digitale" si apprende che dal 1° aprile 2016 in Italia è possibile il pagamento on-line del bollo digitale (i.e. marca da bollo digitale) su istanze inviate per via telematica alla Pubblica Amministrazione collegandosi ai siti WEB dell'Amministrazione di riferimento.

Questa informazione è stata reperita all'indirizzo <http://www.guidafisco.it/marca-imposta-bollo-digitale-istanze-online-pubblica-amministrazione-1152> in data 18 agosto 2016).

In particolare nel sito di cui sopra è precisato:

"Pertanto, se l'atto o il documento rientra in quelli soggetti al bollo come previsto dall'articolo 3 del DPR 26 ottobre 1972, n.642, allora l'assolvimento dell'imposta [di bollo] è obbligatoria. Tale adempimento ora, può avvenire online collegandosi al sito ufficiale dell'Amministrazione alla quale si presenta l'istanza, e previa autenticazione ai servizi telematici, è possibile pagare il bollo dovuto con carta di credito o debito."

Per ciò che riguarda le marche da bollo previste nell'ambito di attività svolte con l'Amministrazione Pubblica UIBM, al momento sono operativi, oltre al DPR citato sopra, la circolari N. 480 datata 22 dicembre 2006, la circolare N. 583 datata 11 giugno 2012 e le istruzioni reperibili sul sito (<https://servizionline.uibm.gov.it/uibm-public-web/index.html>), ad esempio consultando il manuale FAQ come reperito in data 18 agosto 2016.

La circolare N. 480 cita espressamente la possibilità che l'imposta di bollo sia assolta in modo virtuale.

La circolare N. 583 che riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo sugli attestati ..., precisa che l'imposta di bollo è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

Alla data di stesura del presente documento il manuale FAQ al paragrafo 4.3 precisa quanto segue:

"Non è possibile apporre alcuna marca da bollo cartacea sulla documentazione della pratica telematica. L'imposta viene assolta acquistando una

marca da bollo dell'importo stabilito in base al tipo di domanda o istanza che si sta depositando, e inserendo l'identificativo (numero scontrino) e la data di emissione nei campi presenti nel passaggio conclusivo (riepilogo) della fase di deposito."

In conclusione, i fatti sopra elencati sembrano evidenziare anomalie che richiedono di essere risolte dall'Amministrazione Pubblica UIBM in linea con le procedure attualmente previste a livello generale.

Gian Giuseppe Masciopinto

Decisioni della Commissione dei Ricorsi

codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto e di Manuela Bruscolini

Brevetti per invenzione

- | | | |
|----------------------|--|--|
| <p>Ricorso: 7321</p> | <p>udienza: 22 settembre 2014 - sentenza: 03/15 Brevetto/domanda di brevetto: TO_2012A671 Parola di ricerca: mancanza industrialità ricorso: respinto</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7337</p> | <p>udienza: 22 settembre 2014 - sentenza: 04/15 Brevetto/domanda di brevetto: EP_895509 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali restitutio in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: no ricorso: respinto</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7370</p> | <p>udienza: 22 settembre 2014 - sentenza: 05/15 Brevetto/domanda di brevetto: GE_2011U28 Parola di ricerca: materia esclusa ricorso: respinto</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7336</p> | <p>udienza: 10 novembre 2014 - sentenza: 06/15 Brevetto/domanda di brevetto: EP_1185504 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali restitutio in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: no ricorso: respinto</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7340</p> | <p>udienza: 10 novembre 2014 - sentenza: 07/15 Brevetto/domanda di brevetto: EP_1325523 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali restitutio in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: no ricorso: respinto</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7356</p> | <p>udienza: 10 novembre 2014 - sentenza: 09/15 Brevetto/domanda di brevetto: EP_1628663 Parola di ricerca: deposito tardivo traduzione restitutio in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: si ricorso: accolto</p> | <p>Download >></p> |

- Ricorso: 7382 udienza: 15 dicembre 2014 - sentenza: 11/15 [Download >>](#)
Brevetto/domanda di brevetto: IT_1381015
Parola di ricerca: pagamento diritti annuali
restituito in integrum
deposito oltre scadenza termini
ricorso: respinto
- Ricorso: 7342 udienza: 15 dicembre 2014 - sentenza: 12/15 [Download >>](#)
Brevetto/domanda di brevetto: IT_1383943
Parola di ricerca: pagamento diritti annuali
restituito in integrum
diligenza richiesta dalle circostanze: no
ricorso: respinto
- Ricorso: 7346 udienza: 15 dicembre 2014 - sentenza: 20/15 [Download >>](#)
Brevetto/domanda di brevetto: EP_1412142
Parola di ricerca: pagamento diritti annuali
restituito in integrum
diligenza richiesta dalle circostanze: no
ricorso: respinto
- Ricorso: 7344 udienza: 27 aprile 2015 - sentenza: 22/15 [Download >>](#)
Brevetto/domanda di brevetto: IT_1347124, IT_1347125, IT_1347126
Parola di ricerca: pagamento diritti annuali
restituito in integrum
difetto di motivazioni da parte uibm
ricorso: accolto
- Ricorso: 7341 udienza: 27 aprile 2015 - sentenza: 25/15 [Download >>](#)
Brevetto/domanda di brevetto: MO2010A000121
Parola di ricerca: mancata notifica ricorso a uibm
ricorso: irricevibile
- Ricorso: 7345 udienza: 8 giugno 2015 - sentenza: 26/15 [Download >>](#)
Brevetto/domanda di brevetto: VR_2006A000157
Parola di ricerca: pagamento diritti annuali
restituito in integrum
diligenza richiesta dalle circostanze: si
ricorso: accolto
- Ricorso: 7348 udienza: 27 aprile 2015 - sentenza: 27/15 [Download >>](#)
Brevetto/domanda di brevetto: EP_1250066
Parola di ricerca: pagamento diritti annuali
restituito in integrum
deposito oltre scadenza termini
diligenza richiesta dalle circostanze: no
ricorso: infondato
ricorso: respinto

| | | |
|---------------|---|-------------|
| Ricorso: 7367 | udienza: 13 luglio 2015 - sentenza: 29/15 Brevetto/domanda di brevetto: IT_1534455 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali restituito in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: sì ricorso: accolto | Download >> |
| Ricorso: 7361 | udienza: 8 giugno 2015 - sentenza: 30/15 Brevetto/domanda di brevetto: EP_2146802 Parola di ricerca: deposito tardivo traduzione restituito in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: sì ricorso: accolto | Download >> |
| Ricorso: 7360 | udienza: 8 giugno 2015 - sentenza: 31/15 Brevetto/domanda di brevetto: EP_0811440 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali restituito in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: sì ricorso: accolto | Download >> |
| Ricorso: 7362 | udienza: 8 giugno 2015 - sentenza: 32/15 Brevetto/domanda di brevetto: EP_1846306 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali restituito in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: no ricorso: respinto | Download >> |
| Ricorso: 7386 | udienza: 13 luglio 2015 - sentenza: 35/15 Brevetto/domanda di brevetto: EP_1246553 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali restituito in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: no ricorso: respinto | Download >> |
| Ricorso: 7376 | udienza: 13 luglio 2015 - sentenza: 47/15 Brevetto/domanda di brevetto: EP_1322648 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali restituito in integrum ricorso: ritirato ricorso: estinto | Download >> |

sentenze rilevanti:

- sentenza 22/15: la prova di aver effettuato i pagamenti nei termini è di per sé sufficiente a travolgere qualsiasi provvedimento di uibm, anche se non è stata ricevuta/protocollata da uibm.
- sentenza 27/2015: chiarimenti su interpretazione delle espressioni “termine non osservato” e “termine comunque utile”.

| | | |
|---------------|---|-------------|
| Ricorso: 7381 | udienza: 21 settembre 2015 - sentenza: 02/16 Brevetto/domanda di brevetto: EP_1939703 Parola di ricerca: deposito tardivo traduzione restituito in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: si ricorso: accolto | Download >> |
| Ricorso: 7392 | udienza: 21 settembre 2015 - sentenza: 03/16 Brevetto/domanda di brevetto: IT_1295128 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali restituito in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: no ricorso: infondato ricorso: respinto | Download >> |
| Ricorso: 7393 | udienza: 21 settembre 2015 - sentenza: 04/16 Brevetto/domanda di brevetto: EP_1260160 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali restituito in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: no ricorso: infondato ricorso: respinto | Download >> |
| Ricorso: 7380 | udienza: 21 settembre 2015 - sentenza: 07/16 Brevetto/domanda di brevetto: EP_2182796 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali restituito in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: no ricorso: infondato ricorso: respinto | Download >> |
| Ricorso: 7395 | udienza: 14 dicembre 2015 - sentenza: 11/16 ccp: vipidia parola di ricerca: richiesta: aic data prima autorizzazione data di emissione aic data di notifica o pubblicazione in gazzetta aut. aic ricorso: accolto data di notifica del decreto aic = data prima aut. | Download >> |
| Ricorso: 7411 | udienza: 14 dicembre 2015 - sentenza: 14/16 Brevetto/domanda di brevetto: VI_2012A84 Parola di ricerca: mancanza novità mancanza livello inventivo mancata ricezione ministeriale ricorso: accolto | Download >> |

- Ricorso: 7402-7403 udienza: 9 novembre 2015 - sentenza: 15/16 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: EP_2411287
 Parola di ricerca: deposito tardivo traduzione
 remissione nei termini
 restituito in integrum
 cumulo remissione nei termini e restituito in integrum
 diligenza richiesta dalle circostanze: si
 ricorso 7402: accolto
 ricorso 7403: respinto
- Ricorso: 7407 udienza: 14 dicembre 2015 - sentenza: 16/16 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: EP_2160864
 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali
 restituito in integrum
 diligenza richiesta dalle circostanze: no
 ricorso: respinto
- Ricorso: 7415 udienza: 14 dicembre 2015 - sentenza: 23/16 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: PE_2014A1, PE_2014A2, PE_2014A3
 Parola di ricerca: mancata notifica ricorso a uibm
 ricorso: irricevibile
- Ricorso: 7357 udienza: 9 novembre 2015 - sentenza: 24/16 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ??? A NOME SYSTEM HOLZ S.P.A.
 Parola di ricerca: mancanza novità
 mancanza livello inventivo
 mancata ricezione ministeriale
 ricorso: accolto
- Ricorso: 7421 udienza: 14 dicembre 2015 - sentenza: 26/16 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: UD_2012A1284
 Parola di ricerca: mancanza novità
 mancanza livello inventivo
 mancata risposta a ministeriale
 ricorso: infondato
 ricorso: respinto
- Ricorso: 7427 udienza: 15 febbraio 2016 - sentenza: 27/16 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: EP_1499272
 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali
 restituito in integrum
 diligenza richiesta dalle circostanze: no
 ricorso: respinto

Ricorso: 7408-7412 udienza: 15 febbraio 2016 - sentenza: 28/16
 Brevetto/domanda di brevetto: EP_2338420
 Parola di ricerca: deposito tardivo traduzione
 remissione nei termini
 restituito in integrum
 cumulo remissione nei termini e restituito in
 integrum
 diligenza richiesta dalle circostanze: si
 ricorso 7408: accolto
 ricorso 7412: accolto

[Download >>](#)

sentenze rilevanti:

sentenza 11/16: la sentenza prende riferimento da analoga decisione della corte di giustizia europea.
 sentenza 15/16 e 28/16: l'istituto della reintegrazione (restitutio in integrum) qualifica un rimedio generale che si applica a qualunque termine, compresi quelli di cui all'art. 192 cpi (remissione nei termini) e senza esclusione alcuna. non è escluso che la reintegrazione non possa essere richiesta anche per i termini prorogati di cui all'art. 192 cpi.

parole chiave brevetti

- cambio titolare
- certificato complementare
- convalida brevetto europeo
- correzione/rettifica
- cumulo remissione nei termini e restituito in integrum
- deposito lettera d'incarico
- deposito oltre scadenza termini
- deposito osservazioni/integrazioni
- deposito anticipato traduzione
- deposito tardivo traduzione
- dichiarazione di decadenza
- difetto di motivazioni
- diligenza richiesta dalle circostanze: si/no
- domanda
- errore materiale
- insufficienza di descrizione
- leale cooperazione della pubblica amministrazione: si/no
- mancanza industrialità
- mancanza livello inventivo
- mancanza novità
- mancanza unità inventiva
- mancata notifica ricorso a uibm
- mancata ricezione ministeriale
- mancata risposta a ministeriale
- mancato deposito traduzione
- materia esclusa
- materia non ricercabile da epo
- motivazioni al ricorso
- pagamento diritti annuali
- remissione nei termini
- restituito in integrum

- richiesta certificato complementare
- rifiuto domanda
- rinuncia al ricorso

ricorso: accolto/respinto/inammissibile/irricevibile/estinto/infondato/ritirato

ccp

- richiesta: aic
- data prima autorizzazione
- data di emissione aic
- data di notifica o pubblicazione in gazzetta autorizzazione aic
- ricorso: accolto
- data di notifica del decreto aic = data prima autorizzazione

Marchi

| | |
|--|--|
| <p>Ricorso: 7377</p> <p>udienza: 22 settembre 2014 - sentenza: 01/15</p> <p>Marchio/domanda di marchio/istanza: SA2011C000175</p> <p>Parola di ricerca: carattere distintivo rischio di confusione preuso ricorso: accolto marchio: accolto</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7379</p> <p>udienza: 22 settembre 2014 - sentenza: 02/15</p> <p>Marchio/domanda di marchio/istanza: DESIGNAZIONE ITALIA MARCHIO INTERNAZIONALE N. 1136615</p> <p>Parola di ricerca: termine notifica atto di opposizione richiesta tempestiva rimessione in termini ricorso: accolto</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7383</p> <p>udienza: 10 novembre 2014 - sentenza: 08/15</p> <p>Marchio/domanda di marchio/istanza: LI2011C000113</p> <p>Parola di ricerca: rischio di associazione impressione generale confronto analitico percezione del consumatore ricorso: respinto marchio: rifiutato</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7388</p> <p>udienza: 10 novembre 2014 - sentenza: 10/15</p> <p>Marchio/domanda di marchio/istanza: PD2011C001246</p> <p>Parola di ricerca: rischio di confusione rischio di associazione accordo di coesistenza percezione del consumatore ricorso: accolto marchio: accolto</p> | <p>Download >></p> |

- Ricorso: 7385 udienza: 15 dicembre 2014 - sentenza: 13/15 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio/istanza: BA2011C000835
Parola di ricerca: capacità distintiva
marchio complesso
cuore del marchio
principio di interdipendenza
marchio forte
rischio di confusione
ricorso: respinto
marchio: accolto
- Ricorso: 7391 udienza: 15 dicembre 2014 - sentenza: 14/15 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio/istanza: SA2011C000281
Parola di ricerca: marchio complesso
rischio di confusione
cuore del marchio
percezione del consumatore
ricorso: respinto
marchio: parzialmente accolto
- Ricorso: 7387 udienza: 10 novembre 2014 - sentenza: 15/15 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio/istanza: TO2011C003131
Parola di ricerca: notorietà
marchio forte
carattere distintivo
marchio complesso
cuore del marchio
rischio confusione
ricorso: accolto
marchio: rifiutato
- Ricorso: 7394 udienza: 15 dicembre 2014 - sentenza: 16/15 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio/istanza: RM2011C007352
Parola di ricerca: rischio confusione
preuso
legittimazione attiva
violazione del principio del contraddittorio
illiceità sopravvenuta
ricorso: respinto
marchio: parzialmente accolto
- Ricorso: 7358 udienza: 27 aprile 2015 - sentenza: 17/15 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio/istanza: CT2011C000311
Parola di ricerca: cessazione materia del contendere
contratto di cessione
ricorso: estinto
marchio: accolto

- | | | |
|---------------|---|-------------|
| Ricorso: 7416 | udienza: 8 giugno 2015 - sentenza: 33/15 Marchio/domanda di marchio/istanza: LT2011C000199 Parola di ricerca: affinità prodotti e servizi complementarietà prodotti rischio di confusione pubblico di riferimento ricorso: respinto marchio: rifiutato | Download >> |
| Ricorso: 7417 | udienza: 8 giugno 2015 - sentenza: 34/15 Marchio/domanda di marchio/istanza: FI2012C000159 Parola di ricerca: rischio di confusione marchio debole carattere distintivo ricorso: respinto marchio: accolto | Download >> |
| Ricorso: 7410 | udienza: 13 luglio 2015 - sentenza: 36/15 Marchio/domanda di marchio/istanza: DP2014C000024 Parola di ricerca: irricevibilità ricorso mancata notifica ricorso: irricevibile marchio: rifiutato | Download >> |
| Ricorso: 7419 | udienza: 13 luglio 2015 - sentenza: 37/15 Marchio/domanda di marchio/istanza: MI2011C012256 Parola di ricerca: rischio di confusione impressione generale marchio forte notorietà pubblico di riferimento ricorso: respinto marchio: accolto | Download >> |
| Ricorso: 7400 | udienza: 8 giugno 2015 - sentenza: 38/15 Marchio/domanda di marchio/istanza: BO2013C000083 Parola di ricerca: significanza politica del segno parere autorità competente principio del contraddittorio parità di trattamento ricorso: accolto marchio: riesame | Download >> |
| Ricorso: 7401 | udienza: 8 giugno 2015 - sentenza: 39/15 Marchio/domanda di marchio/istanza: BO2013C000084 Parola di ricerca: significanza politica del segno parere autorità competente principio del contraddittorio parità di trattamento ricorso: accolto marchio: riesame | Download >> |

- Ricorso: 7397 e 7398 udienza: 8 giugno 2015 - sentenza: 40/15 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: FO2011C000196
 Parola di ricerca: irricevibilità ricorso
 mancata notifica
 inammissibilità opposizione
 mancata identificazione prodotti opponente
 ricorso 7397: irricevibile
 ricorso 7398: accolto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7413 udienza: 8 giugno 2015 - sentenza: 41/15 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: MI2011C008989
 Parola di ricerca: prova d'uso
 prova della notorietà
 rischio di confusione o associazione
 pubblico di riferimento
 ricorso: parzialmente accolto
 marchio: parzialmente accolto
- Ricorso: 7349 udienza: 8 giugno 2015 - sentenza: 42/15 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: RM2012C007015
 Parola di ricerca: carattere distintivo
 uso comune nel commercio
 denominazioni generiche
 indicazioni descrittive
 secondary meaning
 ricorso: respinto
 marchio: rifiutato
- Ricorso: 7414 udienza: 8 giugno 2015 - sentenza: 43/15 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: RC2011C000048
 Parola di ricerca: rischio di confusione
 rischio di associazione
 marchio complesso
 impressione d'insieme
 ricorso: respinto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7418 udienza: 13 luglio 2015 - sentenza: 44/15 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: BO2011C001539
 Parola di ricerca: rischio di confusione
 rischio di associazione
 pubblico di riferimento
 marchio debole
 ricorso: accolto
 marchio: accolto

- Ricorso: 7426 udienza: 13 luglio 2015 - sentenza: 45/15 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio/istanza: NA2011C001636
Parola di ricerca: ammissibilità prova d'uso
 rischio di confusione
 decadenza per non uso
 uso effettivo
 ricorso: accolto
 marchio: riesame
- Ricorso: 7420 udienza: 13 luglio 2015 - sentenza: 46/15 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio/istanza: DESIGNAZIONE ITALIA
MARCHIO INTERNAZIONALE N. 1124739
Parola di ricerca: restituito in integrum
 diligenza richiesta dalle circostanze
 ricorso: respinto
 marchio: rifiutato
- Ricorso: 7390 udienza: 13 luglio 2015 - sentenza: 48/15 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio/istanza: RM2012C006965
Parola di ricerca: denominazioni generiche
 indicazioni descrittive
 capacità distintiva
 secondary meaning
 ricorso: respinto
 marchio: rifiutato
- Ricorso: 7425 udienza: 13 luglio 2015 - sentenza: 01/16 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio/istanza: RM2012C000637
Parola di ricerca: rischio di confusione
 somiglianza fra i segni
 indicazione geografica
 ricorso: respinto
 marchio: rifiutato
- Ricorso: 7430 udienza: 21 settembre 2015 - sentenza: 05/16 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio/istanza: DP2011C000240
Parola di ricerca: rischio di confusione
 somiglianza fra i segni
 identità prodotti e servizi
 impressione d'insieme
 pubblico di riferimento
 ricorso: respinto
 marchio: accolto

| | | |
|---------------|---|-----------------------------------|
| Ricorso: 7432 | udienza: 9 novembre 2015 - sentenza: 06/16 Marchio/domanda di marchio/istanza: RM2012C00695 Parola di ricerca: prova d'uso insufficiente rischio di confusione marchio complesso ricorso: respinto marchio: accolto | Download >> |
| Ricorso: 7396 | udienza: 9 novembre 2015 - sentenza: 08/16 Marchio/domanda di marchio/istanza: OR2012C000011 Parola di ricerca: annullamento d'ufficio di atti amministrativi agganciamento indebito usurpazione di nome notorio altrui ricorso: respinto marchio: annullato | Download >> |
| Ricorso: 7436 | udienza: 9 novembre 2015 - sentenza: 09/16 Marchio/domanda di marchio/istanza: PA2012C000052 Parola di ricerca: mancata notifica irricevibilità ricorso: irricevibile marchio: rifiutato | Download >> |
| Ricorso: 7440 | udienza: 9 novembre 2015 - sentenza: 10/16 Marchio/domanda di marchio/istanza: RM2012C002033 Parola di ricerca: somiglianza fra i segni identità prodotti marchio patronimico rischio di confusione impressione d'insieme rischio di associazione ricorso: respinto marchio: rifiutato | Download >> |

parole chiave marchi

- accordo coesistenza
- accordo transattivo
- affinità prodotti e servizi
- agganciamento indebito
- capacità distintiva
- carattere distintivo
- cessazione materia del contendere
- complementarietà prodotti
- confronto analitico
- contrarietà buon costume
- contrarietà ordine pubblico
- contratto di cessione
- cuore del marchio
- decadenza per non uso
- denominazioni generiche
- descrittività della forma

- diligenza richiesta dalle circostanze
- emblemi e stemmi
- forma funzionale
- forma imposta dal prodotto
- identità segni e / o prodotti e servizi
- illiceità sopravvenuta
- impressione generale
- indicazione geografica
- indicazioni descrittive
- integrazione documentazione
- irregolarità formali
- legittimazione attiva
- lingua di riferimento
- mancata identificazione prodotti
- mancata risposta a ministeriale
- mancata notifica
- marchio complesso
- marchio debole
- marchio di forma
- marchio d'insieme
- marchio forte
- marchio difensivo
- marchio patronimico
- notorietà
- parere autorità competente
- parità di trattamento
- percezione del consumatore
- preuso
- principio di contraddittorio
- principio di interdipendenza
- procedura fallimentare
- prova d'uso
- pubblico di riferimento
- rimessione in termini
- restituito in integrum
- richiesta tempestiva
- rischio associazione
- rischio confusione
- secondary meaning
- significanza politica del segno
- somiglianza fra segni
- termine notifica
- trascrizione cessione
- uso comune nel commercio
- uso effettivo
- usurpazione di nome notorio altrui
- valenza estetica

ricorso: accolto/parzialmente accolto/respinto/inammissibile/estinto/irricevibile

marchio: accolto/rifiutato/riesame



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

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

Direttore Responsabile:

Paolo Pederzini

Comitato di Redazione:

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

Decisioni della Commissione dei Ricorsi

codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto
e di Manuela Bruscolini.

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