



# Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

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

## Sommario

### In questo numero

- Brexit e Unitary Patent Package
- Priorità parziale
- Novità nella legge marchi in Cina, USA e India
- CCP sui farmaci
- Passive holding di un nome a dominio
- Deposito delle rivendicazioni

Lettera agli Iscritti.....	Pag. 1
<b><i>Carmela Rotundo</i></b>	
Consiglio di Disciplina.....	Pag. 3
<b><i>Consiglio di Disciplina</i></b>	
Brexit e Patent Package (*) .....	Pag. 6
<b><i>Luigi Carlo Ubertazzi</i></b>	
Analisi statistica al 31 dicembre 2016.....	Pag. 8
<b><i>Giuseppe Zanella</i></b>	
Priorità parziale: una decisione “milestone” dell’UEB.....	Pag. 12
<b><i>Micaela Modiano</i></b>	
Recent Changes to the U.S. Trademark Trial and Appeal Board Rules .....	Pag. 14
<b><i>Peter Spies</i></b>	
CCP sui farmaci: qualche dato italiano a oltre vent'anni dal regolamento europeo.....	Pag. 17
<b><i>Giulia Tagliafico e Simona Venturini</i></b>	
“Passive holding” di un nome a dominio: quali presupposti per ottenere la riassegnazione?.....	Pag. 19
<b><i>Tommaso La Scala</i></b>	
Quanto deve essere fedele la traduzione del brevetto europeo per la nazionalizzazione in Italia?.....	Pag. 21
<b><i>Mario Franzosi e Sabrina Peron</i></b>	
Nuovi criteri di esame per i marchi in Cina .....	Pag. 24
<b><i>Nicola Tarantini</i></b>	
“Si può fare!” (trovare un accordo in mediazione, sui diritti IP).....	Pag. 26
<b><i>Cristina Bianchi</i></b>	
INDIA: Trade Marks Rules, 2017 Implemented; Official Fee Increased .....	Pag. 28
<b><i>Sonal Madan</i></b>	
Rubrica sull’attività dei Gruppi di Studio.....	Pag. 29

## Lettera agli Iscritti

Carissimi colleghi,

Ringrazio il Consiglio dell'Ordine per la fiducia accordatami nel nominarmi direttrice di questa Rivista.

Ringrazio a nome della Presidente e del Consiglio tutti Voi per i numerosi apprezzamenti al nostro lavoro in occasione dell'Assemblea del nostro Ordine che ha avuto luogo il 9 marzo 2017.

A mio giudizio, ciò che sta caratterizzando il Consiglio neo-eletto è l'importante attività istituzionale post-Brexit così riassunta dalla Presidente, in occasione dell'Assemblea.

- 23 giugno 2016: la Gran Bretagna esprimeva con referendum la volontà di uscire dall'UE
- 7 luglio 2016: riunione straordinaria del Consiglio avente ad unico oggetto: la ratifica dell'UPC e la candidatura di Milano a sede del Tribunale Unificato dei Brevetti. Il Consiglio delibera il sostegno alla pronta ratifica dell'Accordo sull'UPC da parte dell'Italia e la candidatura di Milano come sede della divisione centrale del TUB
- 12 luglio 2016: invio delle lettere informative sulla delibera dell'Ordine al Governo, Ministero della Giustizia, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano
- Eco della posizione dell'Ordine sulla stampa britannica: l'articolo del Financial Times *'Milano sfida Londra per la Corte dei Brevetti'*, che è stato commentato da molti studi all'estero
- settembre 2016: riscontro delle lettere da parte del Ministero della Giustizia e degli Affari Esteri, descrivendo il loro percorso interno a sostegno della candidatura
- 9 febbraio 2017: incontro con Governatore Regione Lombardia Roberto Maroni ed Assessore Del Gobbo
- 28 febbraio 2017: incontro con Avv. Alberto Vanni - Capo di Gabinetto del Sindaco, Dr.ssa Vittoria Beria - Direttore Area Relazioni Internazionali e Dott.ssa Olimpia Vaccarino Aureli

Il 16 febbraio scorso, il Governo e il Sindaco di Milano hanno annunciato l'istituzione di una Cabina di Regia per promuovere la città di Milano quale sede dell'European Medicines Agency (EMA).

A tale riguardo l'Ordine ha chiesto al Governo, alla Regione e al Comune di Milano:

- di presentare la candidatura di Milano a sede del Tribunale Unificato dei Brevetti europei come proposta complementare o alternativa in caso di mancata assegnazione di Milano a sede dell'EMA.
- di considerare il volume di affari generato dal TUB tra i 200 milioni ad 1 miliardo di € all'anno, diretto (*es. gli stipendi dei funzionari, organizzazione di fornitura di servizi accessori e di ospitalità, incremento occupazionale, occasioni di specializzazione per giovani laureati, imprese e ricercatori nel settore della Proprietà Industriale*) e indiretto (*es. apertura di studi professionali europei ed extraeuropei, turismo congressuale, formazione, ecc.*). Fonte la stessa stampa inglese, vedi articolo del Financial Times.
- di consolidare con il TUB l'immagine dell'Italia nel settore dell'innovazione e della creatività in generale sul versante istituzionale affinché la Città Metropolitana di Milano, la Regione ed il Governo mantengano alta l'attenzione sul dossier della candidatura di Milano a sede della divisione centrale del TUB.
- Sul versante comunicativo (verso l'opinione pubblica) confermare e ribadire la bontà della scelta complementare o alternativa di Milano (*per mancata assegnazione di Milano all'EMA*), come sede della Divisione Centrale del TUB
- La richiesta alla disponibilità della Città Metropolitana di Milano all'attivazione e partecipazione di un *«Tavolo nazionale di coordinamento con i ministeri competenti in materia»*, per coordinare tutte le azioni comuni a sostegno della candidatura di Milano.

Tale attività ha avuto come ultimo risultato la risposta ricevuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 6 marzo scorso nella quale il viceministro Bucci scrive quanto segue:

*Gentile dottoressa Bardone, desidero innanzitutto ringraziarLa per la Sua cortese lettera dello scorso 28 febbraio, cui rispondo anche per conto dell'On. Ministro Alfano.*

*L'annuncio della prossima ratifica britannica dell'Accordo TUB costituisce uno sviluppo importante, che consente di individuare un orizzonte temporale abbastanza ravvicinato per l'entrata in funzione del nuovo sistema brevettuale europeo e del Tribunale.*

*La decisione britannica non ha, per il resto, modificato la posizione del Governo italiano, che continua a sostenere la candidatura di Milano quale sede della divisione centrale del Tribunale di primo grado, attualmente assegnata a Londra.*

*Quanto alle possibili interazioni con l'aspirazione di Milano ad ospitare anche la sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), i due dossier andranno tendenzialmente tenuti distinti, pur rientrando entrambi nel quadro più ampio della Brexit. Le candidature per EMA e quella per il TUB presentano infatti caratteristiche diverse, non vanno considerate come alternative (in altri termini: punteremo naturalmente ad entrambe) ed avranno percorsi negoziali i differenti.*

*Tenuto conto dei consistenti interessi in gioco, il negoziato sul TUB si annuncia complesso, ma Le assicuro la massima attenzione e l'impegno di questa Amministrazione affinché gli indubbi punti di forza della candidatura milanese vengano riconosciuti con una decisione finale a noi favorevole.*

L'attività istituzionale post-Brexit, insieme ad altre iniziative del Consiglio, quali la revisione del Regolamento dei Tirocinanti, il progetto di comunicazione e coordinamento dell'Ordine con l'UIBM per migliorare la comunicazione con gli iscritti, la partecipazione dell'Ordine alla Commissione Revisione CPI-UIBM, la partecipazione al Tavolo della Consulta delle Professioni e al Comitato Scientifico dell'Accademia UIBM, le relazioni con l'EU IPO per il progetto di armonizzazione del network europeo degli Uffici Marchi nazionali e la collaborazione con il Max Planck Institut relativamente ai questionari sui Certificati Protettivi Complementari per la Commissione Europea, hanno l'obiettivo di valorizzare la nostra professione e migliorare la nostra città ed il nostro Paese, accogliendo istituzioni comunitarie di notevole rilievo.

Vorrei rammentare il lavoro delle seguenti Commissioni del Consiglio:

- Commissione Formazione che sta esaminando i punti evidenziati da alcuni iscritti in merito al Regolamento Formazione che sarà oggetto di una proposta al Consiglio;
- Commissione Sito che sta lavorando al restyling del sito, al suo adattamento a tablet e smartphone, e che ha istituito le sezioni Brexit, Comunicazione e Coordinamento UIBM-Ordine, Trasparenza e Anticorruzione.
- Commissione Assicurazione Professionale che ha in programma per il prossimo 3 maggio il convegno "L'Assicurazione Professionale per i Consulenti in Proprietà Industriale".

In merito ai gruppi di studio, troverete nella rubrica ad hoc della nostra Rivista una *summa* delle attività di ciascun gruppo.

La Presidente Bardone ha concluso il suo intervento rassicurando l'Assemblea sul costante impegno del Consiglio per valorizzare la nostra professione ed il nostro Paese.

**Carmela Rotundo**

## Consiglio di Disciplina

Nel 2016 è stato eletto il nuovo Consiglio dell'Ordine e con esso è stato insediato il nuovo Consiglio di Disciplina (nel seguito anche abbreviato in C.d.D.) che era decaduto con il precedente Consiglio dell'Ordine.

Con il decreto del 13 luglio 2016, il Presidente del Tribunale di Milano ha nominato i componenti del nuovo Consiglio di Disciplina confermando gli stessi membri di quello precedente.

Pertanto non è intervenuta alcuna soluzione di continuità nell'attività del C.d.D. dal settembre 2015 ad oggi.

In termini generali, l'aspetto più rilevante è la riduzione sostanziale di casi di competenza del C.d.D., per cui si può affermare che la "litigiosità" tra colleghi appare fortemente diminuita rispetto ai numeri che si registravano quando delle questioni disciplinari e delle possibili infrazioni al Codice Deontologico si occupava il Consiglio dell'Ordine.

Uno dei principali motivi di doglianza che permane riguarda i casi di cosiddetta "concorrenza sleale" operata da sedicenti consulenti in proprietà industriale, concorrenza che è principalmente basata su offerte a prezzi incredibilmente bassi per prestazioni professionali che siano degne di questo nome.

Altra concorrenza spesso sleale proviene da organizzazioni che operano avvalendosi della firma di un avvocato per i rapporti con l'UIBM.

Esiste anche una terza fattispecie, quella cioè di società od organizzazioni, che ufficialmente offrono servizi di ricerca sia nel campo di brevetti che in quello dei marchi nonché dei design e modelli, ma in pratica, anche se non apertamente, offrono anche i servizi propri dei consulenti in IP (stesura di domande di brevetto, predisposizione di depositi sia di marchi nazionali, comunitari ed internazionali), sia di design o modelli nazionali o comunitari invitando i clienti a procedere poi al deposito diretto. Non è un caso che in una provincia del Nord Est dove opera una di queste organizzazioni oltre il 70% delle domande di marchio è presentata direttamente dai titolari.

Tuttavia, come risulta a chi opera nella stessa area, quando insorgono problemi con le amministrazioni corrispondenti (notifiche, obiezioni, ecc.) queste stesse organizzazioni consigliano di rivolgersi ad un ufficio di un consulente "vero", iscritto all'Ordine, il

quale deve porre rimedio ad errori talvolta grossolani commessi all'atto del deposito.

Purtroppo, in tutti questi casi il Consiglio di Disciplina non ha potere d'intervento poiché per definizione la sua giurisdizione è limitata ai membri di questo Ordine.

Tuttavia nella lotta contro questo tipo di concorrenza un contributo non trascurabile può venire dal comportamento dei membri dell'Ordine e quindi dai consulenti in tema di tariffe praticate ai loro clienti: se queste corrispondono sempre a prestazioni professionali di valore corrispondente e vengono evitati ricarichi ingiustificati ne trae vantaggio la nostra intera categoria quando è chiamata a confrontarsi con consulenti improvvisati e non qualificati.

Tra gli argomenti dei quali il C.d.D. è stato chiamato a pronunciarsi non si possono trascurare le denunce, a carico di membri dell'Ordine, di scarsa professionalità e addirittura di negligenza nello svolgimento delle pratiche professionali, specialmente quando operano come CTU.

Già in passato, quando sulle questioni deontologiche e disciplinari si pronunciava il Consiglio dell'Ordine, la linea seguita è stata quella di astenersi da una presa di posizione quando si trattava di questioni esclusivamente inerenti la qualità della prestazione professionale.

Nel caso specifico d'incarichi come CTU, la posizione assunta dal Consiglio dell'Ordine e condivisa finora dal C.d.D. era quella di sottolineare come la sorveglianza sulla condotta del CTU, (in base alle disposizioni attuative del c.p.c.), fosse di esclusiva pertinenza del Presidente del Tribunale competente (ossia quello presso il quale era incardinato il procedimento che aveva determinato la nomina di quel CTU e l'affidamento dell'incarico).

Un diverso atteggiamento del Consiglio dell'Ordine e quindi del Consiglio di Disciplina, ossia entrare nel merito della prestazione professionale resa da un consulente membro dell'Ordine, comporterebbe anzitutto prendere in esame un grave problema sottostante:

*"Può l'Ordine dei Consulenti e per esso il Consiglio di Disciplina entrare nel merito delle prestazioni professionali rese da un membro dell'Ordine, quando queste siano affette da carenze come quella di una grave negligenza nelle prestazioni professionali rese?"*

Si tratta di questione di non poca rilevanza da sottoporre ad un esame approfondito, nel quale non si può e non si vuole entrare in questa sede.

Tuttavia in prima istanza sarebbe utile conoscere preliminarmente il parere dei lettori di questo notiziario.

Venendo ora alla formazione, c'è stato e c'è tuttora un grande fermento per questo nuovo aspetto della nostra vita professionale, anche se vorrei ricordarvi che il nostro Codice Deontologico all'articolo 1(d) recita: *"Il consulente ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale..."*.

Pertanto ben prima della normativa specifica, entrata in vigore nel 2012 ed iniziata in realtà nel biennio 2015-2016, quest'obbligo sussisteva anche se non codificato rigidamente.

Prima di prendere in considerazione le statistiche relative ai crediti formativi per gli iscritti al nostro Ordine, può essere interessante conoscere ciò che è avvenuto ed avviene per le professioni cosiddette "ordinistiche" che ci sono più vicine ed affini.

- a) **avvocati:** il regolamento del CNF prevede la suddivisione in trienni formativi e per ciascun anno del triennio l'iscritto deve conseguire almeno 15 crediti formativi di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei crediti formativi maturati solo nell'ambito del triennio e nella misura massima di 5 C.F. ad esclusione tuttavia della materia deontologica ed etica. Le eventuali sanzioni per gli inadempienti sono decise dal consiglio di disciplina che per gli avvocati è di tipo provinciale e la sanzione spazia da "avvertimento" a "radiazione", passando per "censura" e "sospensione".
- b) **commercialisti e revisori dei conti:** anche in questo caso sono previsti trienni di formazione e per ciascun triennio devono essere conseguiti almeno 90 crediti formativi di cui almeno 9 in materie quali deontologia, compensi, organizzazione dello studio professionale, normative antiriciclaggio e tecniche di mediazione. Inoltre in ciascun anno l'iscritto deve conseguire almeno 20 C.F. È possibile una compensazione nell'ambito dello stesso triennio, con limitazioni non di poco conto (ad esempio le compensazioni non possono sostituire gli almeno 20 C.F. obbligatori per ciascun anno). Le sanzioni sono notevolmente pesanti. Infatti, si va da una sospensione fino a sei mesi in caso di

assenza totale di C.F., alla sospensione fino a tre mesi per conseguimento di meno di 30 C.F., fino alla sospensione fino ad un mese per C.F. compresi tra 30 e 60 arrivando alla censura nel caso di C.F. superiori a 60 ma ovviamente inferiori a 90. È tuttavia previsto che ciascun ordine provinciale analizzi le singole situazioni non fermandosi al solo dato numerico dei C.F. mancanti. Un iscritto già sanzionato in un triennio vedrà la sua sanzione possibilmente raddoppiata se incorre nella stessa violazione nel triennio successivo.

- c) **ingegneri:** il regolamento emesso dal CNI è molto complesso ed articolato e si differenzia notevolmente come impostazione rispetto a quelli delle altre professioni ordinistiche. Ad esempio prevede tra l'altro la possibilità di auto-certificazione nonché l'inclusione come crediti formativi di attività svolte professionalmente. In sintesi è difficile un paragone con il nostro Ordine.

Venendo ora ai risultati del primo biennio (2015-2016), sulla base del più recente aggiornamento dei crediti registrati dalla segreteria dell'Ordine per ciascun membro, si riscontra un tasso d'inadempienza in circa il 15% degli iscritti al nostro Ordine, di cui circa il 2% di inadempienti totali.

È peculiare il fatto che circa il 4% pecchi d'inadempienza in campo deontologico.

Questo C.d.D. ovviamente è deputato a prendere in considerazione la situazione di coloro che non hanno assolto agli obblighi di formazione nel biennio trascorso, poiché si tratta di infrazione disciplinare.

Questo significherà effettuare un esame caso per caso e sentire le possibili spiegazioni di ciascun "inadempiente" prima di prendere provvedimenti motivati e commisurati alla gravità o meno dell'infrazione.

In considerazione del fatto che: (a) il biennio 2015-2016 è stato il primo biennio di instaurazione dell'obbligo di formazione con la fissazione di limiti tassativi di ottenimento di crediti formativi, e (b) non pochi sono stati i dubbi sulle modalità operative (anche se la segreteria dell'Ordine è stata prodiga di circolari e di inviti ripetuti all'adempimento degli obblighi), il C.d.D., sentito il Consiglio dell'Ordine, è pervenuto alla decisione di fissare un termine ultimativo per gli iscritti che devono ancora mettersi in regola e sanare le carenze relative al predetto biennio.

Ciò è possibile usufruendo degli eventi accreditabili via FAD e disponibili sul sito dell'Ordine.

Tale termine tassativamente finale è fissato al 30 aprile 2017.

Dopo tale data la segreteria dell'Ordine procederà alla verifica e segnalerà al Consiglio di Disciplina i nominativi di coloro che sono rimasti inadempienti, in parte od in toto, e questo C.d.D., come già accennato, procederà alla relativa disamina ed all'assunzione dei provvedimenti ritenuti congrui.

### **Il Consiglio di Disciplina**



## Brexit e Patent Package \*

Al termine di una vicenda lunghissima, dal 2011 al 2016 è stata varata una serie di atti che chiamo qui complessivamente come Patent Package, e che comprende in particolare i seguenti: 1) la decisione del Consiglio UE 167/2011 (sulla cooperazione rafforzata); 2) il regolamento 1257/2012 (sull'istituzione del brevetto UE); 3) il regolamento 1260/2012 (sulle traduzioni); 4) il regolamento 542/2014 (che novella quello sulla giurisdizione); 5) la decisione della Commissione 1753/2015 (sull'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata); 6) lo "Agreement on a Unified Patent Court" (Unified Patent Court = "UPC"; the agreement = "UPCA"); 7) il primo protocollo UPCA (sulla sua applicazione provvisoria); 8) il secondo protocollo UPCA (sui privilegi ed immunità). Accanto a questi primi atti per così dire principali vi è poi una serie molto numerosa di atti ulteriori di attuazione del Patent Package da parte di un Preparatory Committee relativo ad UPC e di alcuni organi speciali di EPO.

Anche in questo scritto chiamerò come brevetto UE quello che i testi relativi al Patent Package denominano per solito "European patent with unitary effect": perché la definizione consueta è inutilmente più lunga (e con ciò è contraria al rasoio di Okkam); dimentica che il brevetto UE è preceduto da un altro brevetto unitario per Svizzera e Liechtenstein e può esser seguito da altri brevetti unitari; non evidenzia che il brevetto UE è stato istituito ex art. 118 TFUE unicamente per gli Stati membri dell'Unione; mette in ombra che il brevetto UE si pone in continuità con le privative che erano chiamate comunitarie dalle convenzioni di Lussemburgo del 1975 e del 1989; anche se la terminologia usata dal Patent Package può forse segnalare che il brevetto UE non è destinato a tutta l'Unione ma soltanto agli Stati membri che aderiscono alla cooperazione rafforzata. Ed infine soggiungo che, salvo diverse indicazioni di volta in volta, quando scriverò della situazione "dopo il recesso" del Regno Unito non alluderò al momento della dichiarazione di recesso ma a quello successivo dell'uscita effettiva del Regno Unito dalla UE ex art. 50 TUE.

Il 23.6.2016 si è tenuto nel Regno Unito un referendum sulla questione se il Paese deve lasciare l'Unione Europea. La maggioranza ha votato per il sì. Il partito di maggioranza ed il relativo governo UK hanno dichiarato ripetutamente che daranno attuazione alla volontà popolare. Questa attuazione è stata

rallentata dall'iniziativa giudiziale che ha condotto prima l'High Court e poi la Supreme Court del Regno Unito a dichiarare che la comunicazione alla UE della dichiarazione di recesso del Regno Unito può avvenire soltanto dopo e sulla base di una pronuncia del Parlamento locale. Dopo queste sentenze il governo ha dichiarato nuovamente di voler dare attuazione al referendum; ha sottoposto ed ha fatto votare fulmineamente alla Camera dei deputati un bill che autorizza il governo a comunicare il recesso; ed i bene informati delle cose britanniche ritengono che la decisione della Camera sarà confermata in via definitiva dalla Camera. Accanto a questi procedimenti giudiziari e parlamentari continua intanto l'attività del governo UK. Il primo ministro ha ridichiarato ripetutamente di voler recedere dall'Unione; anche prima di comunicare il recesso dalla UE il governo UK ha avviato non poche iniziative diplomatiche per concludere nuovi accordi internazionali che sostituiscano quelli negoziati dalla UE; ed ha pubblicato alla fine del gennaio 2016 un White Paper sui relativi obiettivi del governo. Questo White Paper prende posizione esplicita anche su un punto che è centrale per i temi considerati da questo articolo: perché (anche) con esso il governo UK dichiara in particolare che "the Court of Justice of the European Union (CJEU) is the EU's ultimate arbiter on matters of EU law. As a supranational court, it aims to provide both consistent interpretation and enforcement of EU law across all 28 Member States and a clear process for dispute resolution when disagreements arise. The CJEU is amongst the most powerful of supranational courts due to the principles of primacy and direct effect in EU law. We will bring an end to the jurisdiction of the CJEU in the UK".

Il recesso del Regno Unito ex art. 50 TUE pone un numero non piccolo di questioni importanti relative agli effetti che il recesso può avere secondo la disciplina attuale del recesso e del Patent Package.

Su questo tema ho già pubblicato un primo scritto: in cui sottolineo tra l'altro che

- 1) il brevetto UE si applica soltanto al territorio dell'Unione;
- 2) i diversi atti che compongono il Patent Package sono tutti tra loro collegati, ed in particolare sussistono numerosi momenti di collegamento tra UPCA (da un lato) e decisione 167 e regolamenti 1257, 1260 e 542 (dall'altro);
- 3) il recesso del Regno Unito gli rende inapplicabili i

\* Questo scritto costituisce una sintesi delle conclusioni di un mio lavoro molto più ampio ed argomentato, dal titolo *Brexit e brevetto UE*, pubblicato in AIDA 2016 e di un ulteriore articolo in corso di pubblicazione dal titolo *Brexit e brevetto UE: cosa non si può fare*.



trattati UE e FUE e tutta la normativa derivata (e dunque anche la decisione ed i regolamenti ora ricordati);

4) il recesso si estende necessariamente anche allo UPCA, perché tanto è previsto dalla disciplina degli atti collegati, e così in particolare sia dalla regola della convenzione di Vienna sui trattati relativa all'interpretazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali secondo buona fede sia dai principi generali del diritto privato che possono essere considerati come fonte di diritto internazionale secondo l'art. 38 dello statuto della Corte internazionale di giustizia;

5) il recesso del Regno Unito (anche) dallo UPCA comporta che la sede londinese dello UPC prevista attualmente deve essere ricollocata in un (altro) Stato della UE;

6) e dopo la dichiarazione di recesso il Regno Unito potrebbe ratificare lo UPCA solo realizzando un atto in fraudem legis (secondo un altro autore), e secondo me violando non poche norme: tra cui il principio generale della convenzione di Vienna secondo cui i trattati devono essere eseguiti in buona fede, quello generale civilistico dell'esecuzione del contratto secondo buona fede che è assunto tra le fonti di diritto internazionale secondo l'art. 38 dello statuto della Corte di giustizia, e gli obblighi di protezione delle altre parti (che discendono certo dai principi generali del contratto e forse anche da quelli relativi ai trattati internazionali).

Sto ora pubblicando un secondo scritto dedicato ad altri temi complementari, in cui in particolare esamino alcune architetture sin qui proposte per consentire una qualche forma di ripartecipazione del Regno Unito al Patent Package anche dopo il recesso del primo: ed in particolare concludo che secondo la disciplina attuale 7) il testo attuale dello UPCA è compatibile con il diritto UE;

8) una ripartecipazione del Regno Unito allo UPCA dopo il recesso non sarebbe compatibile con il diritto UE;

9) il Regno Unito non può aderire alla convenzione di Bruxelles e a quella di Lugano sulla giurisdizione;

10) il Regno Unito potrebbe "validare" per il suo territorio il brevetto UE; questa validazione deriverebbe da un atto unilaterale del Regno Unito e da un accordo tra esso ed EPO; non richiederebbe un accordo con la UE; non farebbe partecipare il Regno Unito agli organi speciali EPO di "governo" del brevetto UE;

11) il Regno Unito potrebbe infine cercare di negoziare una nuova partecipazione al Patent Package da parte dello UK, da solo o insieme agli stati SEE ed Efta;

12) nessuna di queste architetture consentirebbe la ripartecipazione del Regno Unito allo UPCA (perché questa partecipazione è consentita soltanto agli Stati che aderiscono alla cooperazione rafforzata);

13) tutte queste architetture non garantirebbero il primato del diritto UE su quelli nazionali anche del Regno Unito; non assicurerebbero quello che per brevità chiamerò qui il "primato" della giurisprudenza della Corte di giustizia su quella nazionale dello UK; non integrerebbero allora i requisiti che l'opinione 1/2009 (sul Draft Agreement che ha preceduto lo UPCA) e l'opinione 2/2013 (sul progetto di accordo tra la UE e la CEDU) ritengono necessari per la compatibilità di un accordo internazionale (tra Stati membri della UE e Stati che non lo sono) con il diritto della UE.

Sembra allora che la situazione del Patent Package si trovi in un'impasse, in stallo. A ben vedere non è tuttavia così. Ed a dimostrarlo è dedicata una terza puntata delle mie riflessioni su Brexit ed il brevetto UE, che conto di terminare e pubblicare in tempi non lunghi.

**Luigi Carlo Ubertazzi**

## Analisi statistica al 31 dicembre 2016

### ANDAMENTO ISCRITTI

A fine dicembre 2016 si è registrato un decremento dell'1,5% (- 18 unità) nel numero totale degli iscritti che è passato a 1.196 unità dalle 1214 del 2015. Il decremento ha riguardato sia i privati (-15 unità pari a -1,4%), sia i dipendenti d'azienda (- 3 unità pari a -2,5%). Nel 2016 la categoria "privati" si è attestata al 90% con 1077 iscritti. Il restante 10% va ai dipendenti d'azienda con 119 unità.

A livello totale, privati + dip. d'Azienda, si è pertanto registrato il primo sensibile decremento del numero degli iscritti a partire dal 2009. Nel periodo 2009-2015, infatti, l'andamento degli iscritti ha sempre evidenziato una crescita, ad eccezione del 2014 quando vi fu una sostanziale parità (- 1 unità) rispetto all'anno precedente. (vv. fig. 1-2-3-4).

A seguito dell'esame marchi tenutosi nel 2015 si è avuto l'ingresso di 25 nuovi iscritti a cui vanno aggiunte 2 nuove iscrizioni alla sezione brevetti conseguenti all'esame tenutosi nello stesso 2016.

A determinare il bilancio negativo sono state le 45 cancellazioni che si sono registrate nel corso dell'anno.

### Iscritti 2016

Totale iscritti	1196	
Privati	1077	(90%)
Dip.az	119	(10%)
Totale	1196	

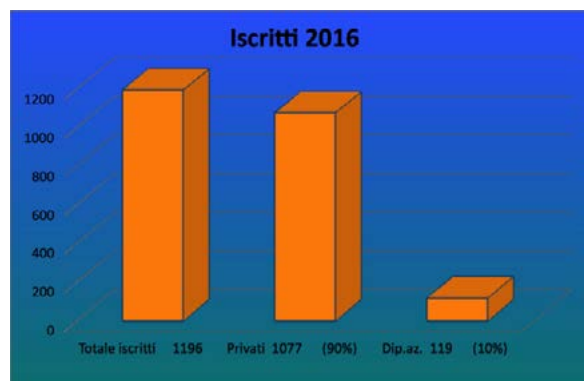


fig. 1 >>

### Andamento iscritti

2009	1.088	+ 1,8%
2010	1.117	+ 2,7%
2011	1.158	+ 3,7%
2012	1.171	+ 1,1%
2013	1.200	+ 2,5%
2014	1.201	+ 0,0%
2015	1.214	+ 1,1%
2016	1.196	-1,5%

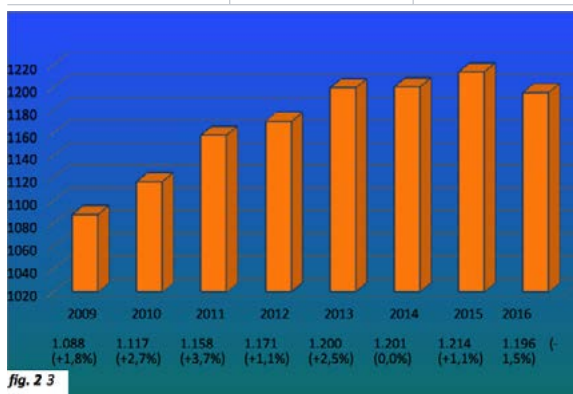


fig. 2 >>

### Andamento iscritti privati

2009	984	+ 1,7%
2010	1.012	+ 2,8%
2011	1.049	+ 3,7%
2012	1.065	+ 1,5%
2013	1.086	+ 2%
2014	1.085	- 0,1%
2015	1.092	+ 0,6%
2016	1.077	-1,4%

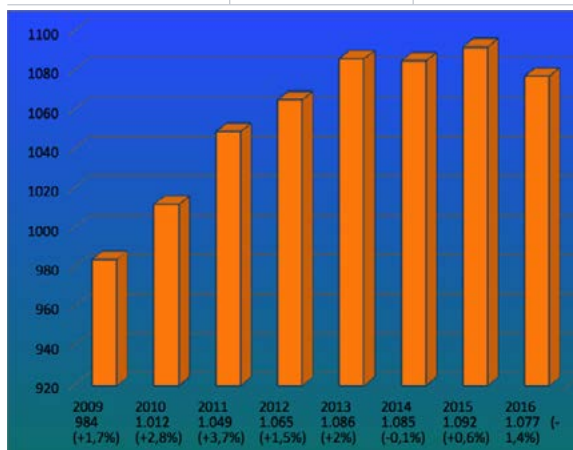


fig. 3 >>

### Andamento iscritti dip. Azienda

2009	104	+ 3%
2010	105	+ 1%
2011	109	+ 3,8%
2012	106	- 2,8%
2013	114	+ 7,5%
2014	116	+ 1,8%
2015	122	+ 5,2%
2016	119	- 2,5%

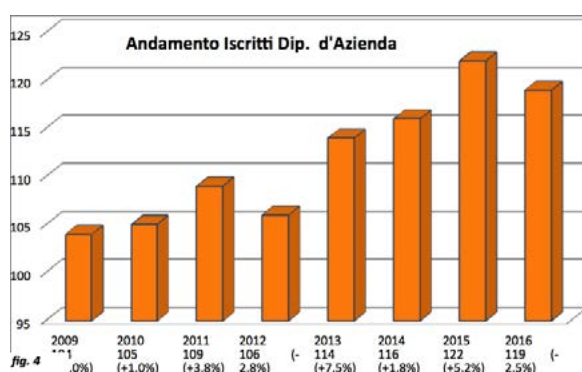


fig. 4 &gt;&gt;

### ISCRITTI PER SEZIONE

Nel grafico 5 sono rappresentati gli iscritti per sezione che, al 31 dicembre 2016, hanno fatto registrare i seguenti dati:

- **B+M**: 392 unità pari al 32,8% (- 13 u. rispetto al 2015)
- **B**: 367 unità pari al 30,7% (- 1 u. rispetto al 2015)
- **M**: 437 unità pari al 36,5% (- 4 u. rispetto al 2015 nonostante le nuove iscrizioni dovute all'esame tenutosi nello stesso anno). (vv. fig. 5-6).

### Isritti per sezione 2015

B+M	nr. 392 iscritti	32,8%
B	nr. 367 iscritti	30,7%
M	nr. 437 iscritti	36,5%

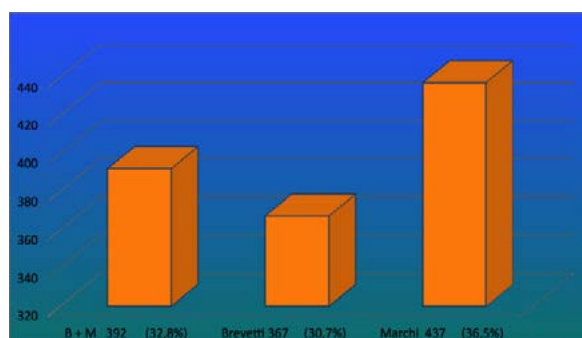


fig. 5 &gt;&gt;

### Confronto iscritti per sezione 2016/2015

	2015	2016
B+M	405	392
B	368	367
M	441	437

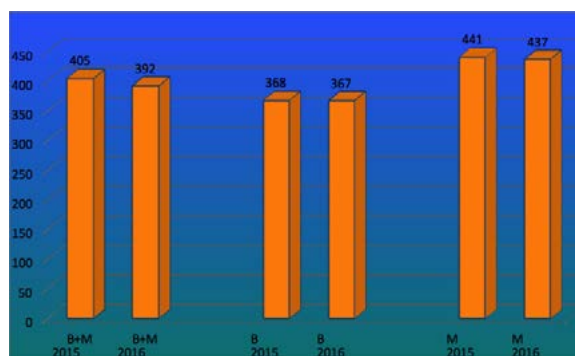


fig. 6 &gt;&gt;

In virtù di tali risultati, a fine 2016 i mandatarî della Sezione Brevetti erano 759 (-1,8% vs 2015), mentre quelli della sezione Marchi erano 829 (- 2% vs 2015).

### ISCRITTI PER AREA TERRITORIALE

Il grafico 7 evidenzia la suddivisione degli iscritti nelle tre aree territoriali Nord, Centro e Sud, confermando ancora una volta la netta preponderanza degli iscritti nell'Area Nord rispetto alle altre due aree. Da rilevare comunque che nell'anno in esame Nord e Centro hanno fatto rilevare una perdita di iscritti rispettivamente di 16 (984 vs 1000 pari al - 1,6%) e 2 unità (187 vs 189 pari al - 1,1%), mentre al Sud si è confermata la situazione del 2015 (25 unità). La distribuzione % degli iscritti al 31/12/2016 risulta essere dell'82,3% al Nord, 15,6% al Centro e 2,1% al Sud.

### Isritti per area territoriale 2016

Nord	984	82,3%
Centro	187	15,6%
Sud	25	2,1%
Totale	1196	

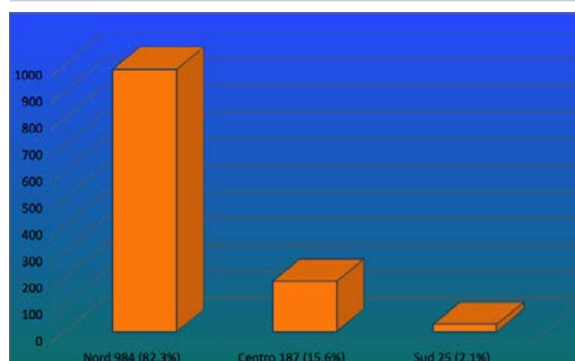


fig. 7 &gt;&gt;

Nei grafici 8, 9 e 10 è rappresentato il trend degli iscritti nelle tre aree per il periodo dal 2009 al 2016. Il Nord, avendo perso nell'anno in esame 16 iscritti, si riporta lievemente al di sotto del risultato registrato nel 2013. Nelle altre due aree la situazione è invece sostanzialmente più stabile.

#### Andamento iscritti Area Nord

2009	900
2010	923
2011	967
2012	965
2013	987
2014	992
2015	1.000
2016	984

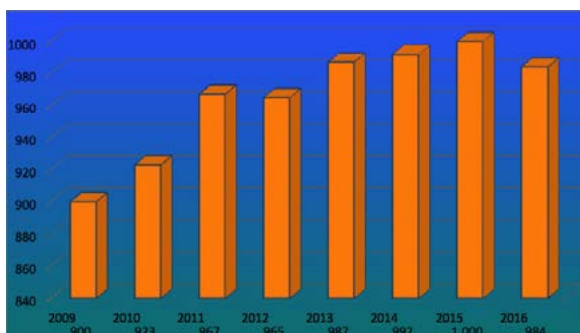


fig. 8 >>

#### Andamento iscritti Area Centro

2009	169
2010	174
2011	171
2012	183
2013	189
2014	183
2015	189
2016	187

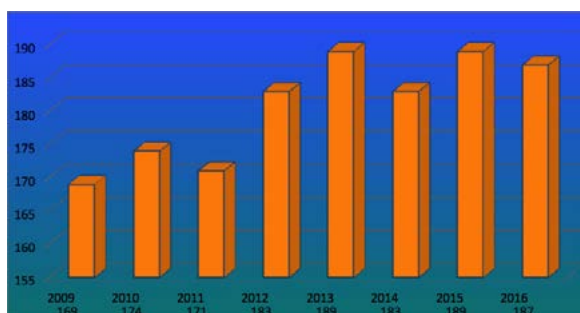


fig. 9 >>

#### Andamento iscritti Area Sud

2009	19
2010	20
2011	20
2012	23
2013	24
2014	26
2015	25
2016	25

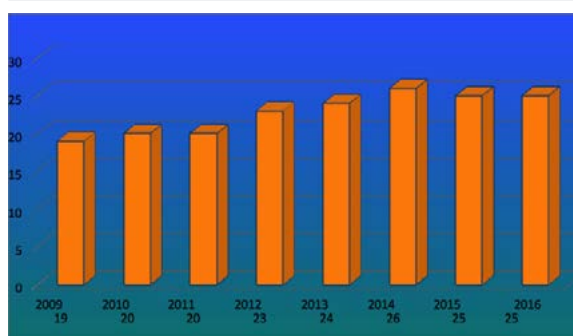


fig. 10 >>

In Area Nord è sempre in testa la Lombardia con 503 iscritti (42,1%), in lieve flessione rispetto al 2015 (-2 unità pari a -0,4%). Seguono a distanza il Piemonte con 150 iscritti (12,5%) ed Emilia Romagna con 146 iscritti (12,2%). Queste ultime registrano entrambe una perdita di 4 unità rispetto al 2015 pari al -2,6% e -2,7% rispettivamente. Segue il Veneto con 132 iscritti (11%) e -1 unità vs anno precedente.

Al Centro è il Lazio a far registrare il maggior numero di presenze con 112 iscritti (9,4%). Lo stesso registra un decremento di 3 unità vs 2015 compensate dalla regione Toscana. Nell'Area Sud la situazione si mantiene inalterata a livello totale con la Puglia al primo posto (10 iscritti contro gli 11 dello scorso anno), seguita dalla Campania con 8. Ultima la Sardegna con una sola presenza. (fig. 11).

#### ISCRITTI PER ETÀ

Il grafico 12 illustra la situazione degli iscritti per età a fine anno 2016. La fascia intermedia dai 41 ai 60 anni si porta a 677 iscritti rispetto ai 660 del 2015 e continua ad essere di gran lunga la più rilevante.

Segue la fascia fino ai 40 anni con 289 iscritti che, nel confronto con il 2015, fa registrare un decremento di 29 unità (-9,1%). Il trend discendente può essere in gran parte motivato dal passaggio alla fascia 41-60 per raggiunti limiti di età.

### Iscritti per Regione 2016

Lombardia	42,1%	503
Piemonte	12,5%	150
Emilia Romagna	12,2%	146
Veneto	11%	132
Lazio	9,4%	112
Toscana	3,9%	47
Friuli V.G.	2,6%	31
Liguria	1,3%	16
Marche	1,6%	19
Puglia		10
Campania		8
Trentino A.A.		6
Umbria		4
Sicilia		4
Abruzzo		5
Calabria		2
Sardegna		1

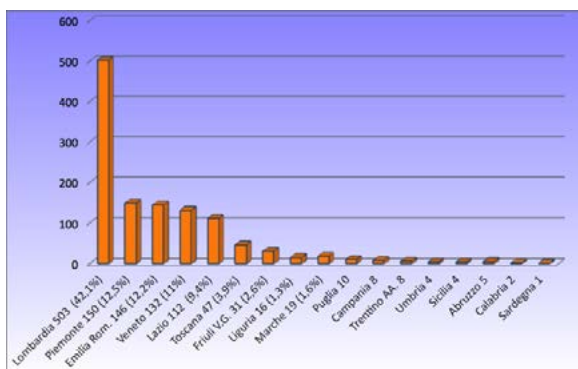


fig. 11 &gt;&gt;

### Iscritti per età 2016

Fino a 40	24,2%	289
Da 41 a 60	56,6%	677
Oltre 60	19,2%	230
<b>Totale</b>		<b>1196</b>

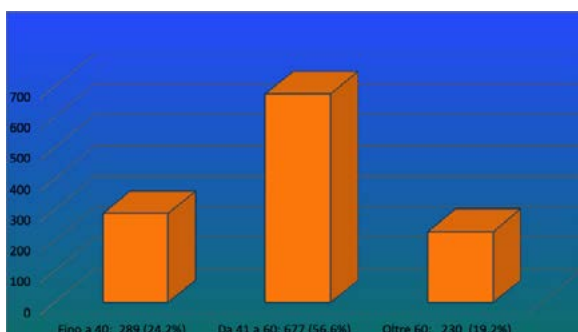


fig. 12 &gt;&gt;

Gli ultrasessantenni sono 230 e registrano una diminuzione di 6 unità in continuità con l'inversione di rotta registrata nel 2015.

### ANDAMENTO STUDI/SOCIETA'

Il grafico 13 mostra l'andamento degli studi/società per gli anni dal 2009 al 2016. Il dato registrato in questo ultimo anno è tornato ai livelli del 2014 con 489 unità rispetto alle 492 del 2015. Ci allontaniamo quindi dalle 500 unità registrate nel 2011, anno di maggior picco.

### PROVE D'ESAME

Nel 2016 si è tenuto l'esame di abilitazione Brevetti, con svolgimento della prova scritta nel mese di giugno e di quella orale nel mese di Novembre

Sono state presentate 86 domande di ammissione di cui 85 accettate.

Di seguito gli esiti dell'esame

- Ammessi 85
- Presenti alla prova scritta 78
- Ammessi alla prova orale 49
- Abilitati 39

(45,6 % rispetto ai presenti alla prova scritta, 79,6 % rispetto agli ammessi alla prova orale).

Giuseppe Zanella

### Andamento studi-società

2009	482
2010	492
2011	500
2012	489
2013	488
2014	489
2015	492
2016	489

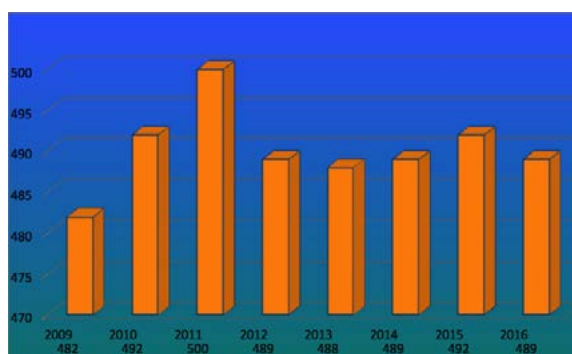


fig. 13 &gt;&gt;



## Priorità parziale: una decisione “milestone” dell’UEB

A fine 2016 l’Enlarged Board of Appeal (EBA) dell’UEB ha finalmente reso una decisione fondamentale sul tema della priorità parziale, chiarendo che è possibile rivendicare la priorità di una domanda precedente anche quando tale domanda precedente descrive solo una parte di quanto rivendicato nella successiva domanda di brevetto europeo.

Questa decisione segue un trend di decisioni dei Board of Appeal (BoA) dell’UEB che avevano affrontato questo tema in maniera diametralmente opposta.

Infatti, alcune recenti decisioni dei BoA avevano riconosciuto che, quando la domanda di priorità descrive solo una parte di quanto rivendicato nella successiva domanda di brevetto europeo (ad esempio quando la domanda di priorità descrive solo la forma di realizzazione A, mentre la domanda di brevetto europeo rivendica le forme di realizzazione A e B come alternative l’una all’altra), le rivendicazioni – o la parte delle rivendicazioni – della domanda di brevetto europeo che riguardano quanto già descritto nella domanda di priorità godono della data di priorità. D’altro canto, alcune altre decisioni dei BoA avevano invece ritenuto che, nelle stesse circostanze, le rivendicazioni della domanda di brevetto europeo non godono affatto della data di priorità.

Questo trend di decisioni contrastanti derivava da un’affermazione, contenuta in una precedente decisione dell’EBA, secondo la quale “[t]he use of a generic term or formula in a claim for which multiple priorities are claimed ... is perfectly acceptable... **provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters**” (grassetto aggiunto).

Nella sua nuova decisione l’EBA ha quindi ritenuto di dover determinare se le norme della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) che riguardano il diritto di priorità debbano essere interpretate come comprendenti, oltre alle eventuali condizioni già contenute nella lettera di tali norme, anche la condizione che le rivendicazioni della domanda di brevetto europeo riguardino un *“limited number of clearly defined alternative subject-matters”*.

Per prima cosa, l’EBA ha analizzato la norma della CBE che stabilisce il diritto di priorità, sottolineando che a) si tratta di un diritto del titolare della domanda di brevetto, e

b) la sola condizione di merito è che l’invenzione rivendicata nella domanda di brevetto europeo e quella descritta nella domanda di priorità siano la stessa invenzione.

L’EBA ha poi affrontato il tema dell’intenzione di quella norma della CBE, notando che la storia legislativa di quella norma mostra chiaramente come lo scopo del diritto di priorità sia quello di evitare l’invalidazione di una rivendicazione contenuta in una domanda di brevetto successiva, che richiami la priorità di una domanda precedente, a causa di eventuali atti commessi durante il periodo di priorità, siano essi atti commessi da terzi o dal titolare della domanda di brevetto.

Sulla scorta di tali considerazioni, l’EBA ha concluso che se una rivendicazione in una domanda di brevetto europeo successiva è più ampia della forma di realizzazione descritta nella domanda di priorità (cioè se la domanda di brevetto europeo successiva protegge la forma di realizzazione descritta nella domanda di priorità e anche altre forme di realizzazione alternative alla prima), la priorità non può essere rivendicata per le altre forme di realizzazione ma può essere rivendicate per la forma di realizzazione già descritta nella domanda di priorità. E questo a prescindere dal modo in cui è redatta la rivendicazione della domanda di brevetto europeo, e dunque anche laddove la rivendicazione della domanda di brevetto europeo contenga una lista di forme di realizzazione, sia redatta usando la forma Markush, definisca una caratteristica mediante un intervallo, ecc.

Nella massima della nuova decisione l’EBA ha quindi stabilito che:

*“Under the EPC, entitlement to partial priority may not be refused for a claim encompassing alternative subject-matter by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic “OR”-claim) provided that said alternative subject-matter has been disclosed for the first time, directly, or at least implicitly, unambiguously and in an enabling manner in the priority document. No other substantive conditions or limitations apply to this respect.”*

Poiché sappiamo bene che i titolari delle domande di brevetto spesso sviluppano ulteriormente la propria invenzione durante l’anno di priorità, e così facendo identificano ulteriori forme di realizzazione che risolvono il problema affrontato nella domanda di

priorità, il riconoscimento della possibilità di rivendicare una priorità parziale nelle circostanze sopra descritte è sicuramente una buona notizia per tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo.

**Micaela Modiano**



## Recent Changes to the U.S. Trademark Trial and Appeal Board Rules

On January 14, 2017, changes to the US Trademark Rules came into effect<sup>1</sup>. This article will attempt to highlight the most important changes that will affect proceedings before the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). The Amended Rules incorporate changes pursuant to the fee rule and TTAB rule, changes pursuant to the Nice final rule that became effective on January 1, 2017,<sup>2</sup> and precedential decisions issued since the last revision.

The Amended Rules are intended to make TTAB proceedings more efficient, provide clarity to proceedings, conform rules to current practice and codify case law. These Amended Rules are the most significant changes to practice before the TTAB since 2007.

### ESTTA Filing Requirement

In 2002, the TTAB launched the Electronic System for Trademark Trial and Appeals, for short ESTTA, which caused the majority of the cases to be filed electronically. The amended rules require all filings be made through ESTTA unless extraordinary circumstances or technical difficulties prevent a filing through the ESTTA System.<sup>3</sup> In these rare situations a party may be allowed to make paper submissions pursuant to the procedures outlined in the Amended Rules.<sup>4</sup>

Extensions of time to oppose and notices of oppositions against applications under Section 66(a) must be filed through ESTTA with no exceptions.

### Changes in Service Requirements

Under the new rules, the responsibility for serving the complaint upon a defendant shifts back to the Board. This is a departure from the 2007 changes which had put the burden of services on the plaintiff. Regardless, the Board will not affect service by forwarding a paper copy of the complaint, but rather serve the complaint in form of a link to, or web address for the Board's electronic case file system (TTABVUE) in the notice of institution.

A second major change in service requirements addresses the service between parties in an *inter partes* proceeding. While service via email was encouraged for all filings with the Board, it was only permitted upon express stipulation of the parties. The final Amended Rules now require all documents to be filed with the Board as well as any other documents served on a party not required to be filed with the Board to be served by email.<sup>5</sup> The Amended Rules allow the parties to stipulate otherwise in order to accommodate other methods of communication that may prove more convenient or expeditious, such as file hosting service that provides cloud storage, delivery via USB drive, etc.

The Amended Rules provide an exception, if service via email is not possible due to technical difficulties or extraordinary circumstances. In that case, the serving party must include a statement with its submissions setting forth an explanation why service by electronic means was not possible.

Another significant change that goes hand in hand with the requirement of service by email or electronic mail is the removal of the additional 5 days previously added to a prescribed period for response.<sup>6</sup> These days were added to account for mail delays. As service by electronic means alleviates any anticipated mail delay, the final amended rule has removed the additional five days. As a consequence, the response period for a motion is initiated by its service date.<sup>7</sup>

### Content, Filing and Answering of the Complaint

The Amended Rules clarify that in oppositions filed against Section 66(a) applications, the grounds, goods, and services are limited to those identified on ESTTA cover sheet.<sup>8</sup> In all other opposition proceedings, the ESTTA cover sheet is considered part of the complete complaint, but the scope of the complaint is not necessarily limited to the ESTTA cover sheet.

<sup>1</sup> See *Miscellaneous Changes to Trademark Trial and Appeal Board Rules of Practice*, 81 Fed. Reg. 69950 (Oct. 7, 2016)<sup>2</sup> *Si tratta delle c.d. pubblicazioni "AO"*

<sup>2</sup> See *International Trademark Classification Changes*, 81 Fed. Reg. 76867 (Nov.4, 2016)

<sup>3</sup> See *Trademark Rules 2.101, 2.102, 2.106, 2.111, 2.114, 2.121, 2.123, 2.126, 2.190 and 2.191*

<sup>4</sup> See *Trademark Rule 2.119 (b)*

<sup>5</sup> See *Trademark Rule 2.119(a)*

<sup>6</sup> See *Trademark Rule 2.119.*

<sup>7</sup> See *Trademark Rule 2.119.*

<sup>8</sup> See *Trademark Rule 2.104(c); Hunt Control Systems Inc. v. Koninklijke Philips Electronics N.V.*, 98 USPQ2d 1558, 1561-62 (TTAB 2011).

In addition, once an opposition against a Section 66(a) application is filed, pleadings may not be amended to add to the grounds for opposition or to add to the goods or services subject to opposition.<sup>9</sup>

Further, the final rule codifies that when no answer has been filed, all other deadlines are tolled. If the parties continue to litigate regardless, after an answer is late filed, it will generally be viewed as a waiver of the technical default.<sup>10</sup>

### Pretrial Disclosures and Discovery Procedure

The Amended Rules reflect changes to the Federal Rules of Civil Procedure. For the first time, the amended rules make reference to electronically stored information (ESI) and tangible things as subject matter for discovery. The rule recognizes that many relevant documents are now kept in electronic form; however, this inclusion must be viewed within the context of the Board's narrower scope of jurisdiction as compared to that of the federal courts.<sup>11</sup>

Motions to compel initial disclosures must be filed within 30 days after the deadline for serving initial disclosures.<sup>12</sup>

The Amended Rules limit the number of document production requests and requests for admission to 75, thus, the number limit that was already in place for interrogatories.<sup>13</sup> These change are intended to limit potential abuse and litigation expenses for the stakeholders. The parties have the option to move for additional requests for good cause. Deadlines to respond to discovery requests remain at 30 days.

The Amended Rules require that discovery requests be served early enough during the discovery period that responses will be provided and all discovery will be complete by the close of discovery.<sup>14</sup> This is significant as it also relates to production of documents, which have to be produced or inspected by the close of discovery. These changes are intended to streamline discovery and force parties to resolve discovery disputes swiftly. In that same vein, the deadline for filing motions to compel discovery or to determine the

sufficiency of responses to requests for admissions is now prior to the deadline for the plaintiff's pretrial disclosures for the first testimony period.<sup>15</sup>

The standard protective order is automatically applicable in all Board cases with the option that the parties can stipulate an alternative protective order or motion approved by the Board. This amended rule also codifies precedent that the Board can treat as not confidential material that cannot be reasonably be considered confidential, notwithstanding the party's designation.<sup>16</sup>

### Efficient Trial Procedures

Opposition and Cancellation proceedings in the US are known for their excessive costs and possible long duration. Already before the amended rules came into effect, the TTAB offered accelerated proceedings (ACR); however, most often than not, the parties to an *inter partes* proceeding would not take advantage of this option. This may be due to inexperience or practitioners' position that ACR will not offer the same in depth approach to a conflict, or other factors. A common approach to the ACR is to stipulate that summary judgment cross motions will substitute for a trial record and traditional briefs. The Board would then resolve any issues of fact at final hearing. Often, the parties stipulate to facts, shorten discovery and trial periods and limit discovery.

The final rule codifies the aforementioned and specifically allows for such stipulations. The Amended Rules also state that pleaded registrations and third party registrations may be submitted to the Board under a notice of allowance. In addition, the parties are now allowed to submit internet materials under a notice of reliance.<sup>17</sup> The submitting party, however, must indicate, in the notice, the relevance of the evidence and must associate it with one or more issues in the proceeding. Failure to meet this requirement is considered a curable procedural defect.<sup>18</sup>

Any motion to the Board to use a discovery deposition must be filed with its pretrial disclosures. As a consequence, an adverse party can move to invalidate

<sup>9</sup> See Trademark Rule 2.107(b).

<sup>10</sup> See Trademark Rule 2.106(a); 2.114(a)

<sup>11</sup> See *Frito-Lay North America Inc. v. Princeton Vanguard LLC*, 100 USPQ2d 1904, 1909 (TTAB2011) for the Board's take on e-discovery.

<sup>12</sup> See Trademark Rule 2.120

<sup>13</sup> See Trademark Rule 2.120

<sup>14</sup> See Trademark Rule 2.120.

<sup>15</sup> See Trademark Rules 2.120 and 2.127.

<sup>16</sup> See *Edwards Lifesciences Corp. v. VigiLanz Corp.*, 94 uSPQ2d 1399, 1402-03 (TTAB 2010).

<sup>17</sup> See *Safer, Inc. v. OMS Investments, Inc.*, 94 USPQ2d 1031 (TTAB 2010).

<sup>18</sup> See *FUJIFILM SonoSite, Inc. v. Sonoscape Co.*, 111 USPQ2d 1234, 1237 (TTAB 2014).

a notice of testimony deposition if the witness was not included in the pretrial disclosures. Under the amended rules, an adverse party can move to strike testimony that is presented by affidavit or declaration if the witness was not included in the pretrial disclosures. The final rules specify that while a mark's file history is of record, statements in affidavits or declarations in the file are not.<sup>19</sup>

#### **Increased Fees**

And, of course, the Amended Rules would not be complete without an increase to the official fees.<sup>20</sup>

**Peter Spies**

---

<sup>19</sup> See *Cold War Museum Inc. v. Cold War Air Museum Inc.*, 586 F.3<sup>rd</sup> 1352, 92 USPQ2d 1626, 1629 (Fed. Cir.2009)

<sup>20</sup> See <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#TM%20Process%20Fee>

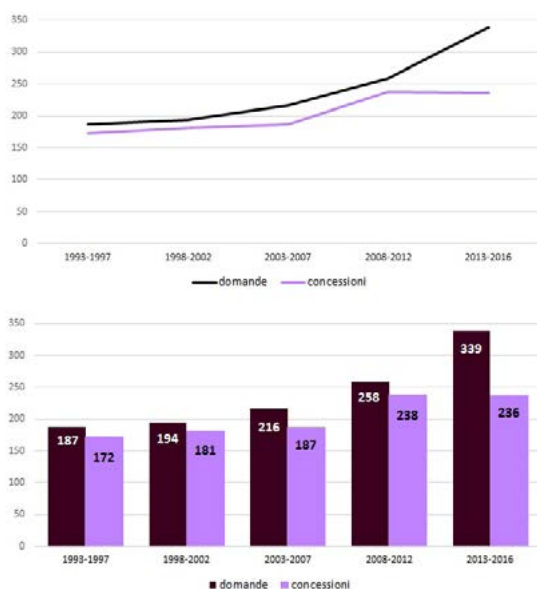
## CCP sui farmaci: Qualche dato italiano a oltre vent'anni dal regolamento europeo

I certificati complementari di protezione (CCP), come è noto agli esperti del settore, sono strumenti che consentono l'estensione della durata dei diritti di esclusiva su un determinato farmaco, facilitando il recupero degli investimenti in ricerca e sviluppo e, per così dire, compensando il titolare della procedura lunga (e costosa) necessaria per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il 1 gennaio 1993 è entrato in vigore il Regolamento europeo N. 1768/92, che ha sostituito la legge nazionale (ed a sua volta è stato sostituito dal Regolamento (CE) N. 469/2009 del 6 maggio 2009).<sup>1</sup>

Tale Regolamento stabilisce che il CCP abbia validità "a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, ridotto di cinque anni. [...] la durata del certificato non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia."<sup>2</sup>

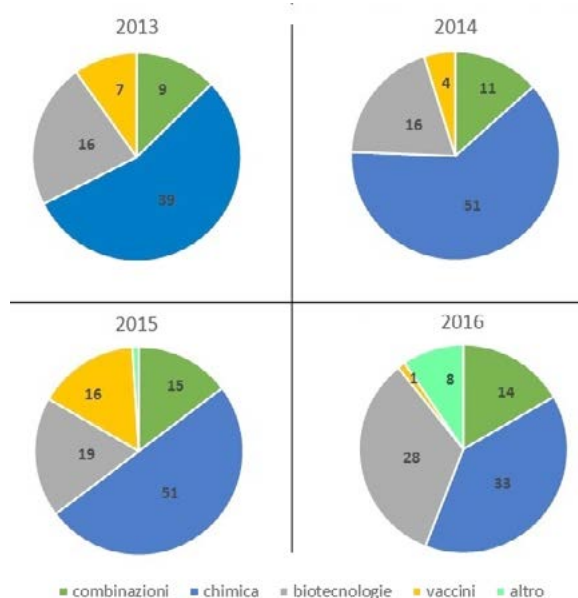
Dall'introduzione del regolamento CE nel 1993, il numero dei CCP richiesti in Italia è andato sempre crescendo, come mostrato nel Grafico 1.



**Grafico 1** – Andamento nel numero di CCP richiesti e concessi in Italia dall'entrata in vigore del Regolamento europeo nel 1993 ad oggi (suddivisione in quinquenni, salvo l'ultimo quadriennio)

Provando a classificare i CCP depositati in Italia in base al principio attivo del farmaco corrispondente, possiamo fare un confronto tra il numero di CCP depositati negli ultimi 4 anni. Si evidenzia un incremento del numero di CCP depositati per farmaci biotecnologici (ad es. anticorpi monoclonali e proteine ricombinanti), mentre si può notare un decremento per i CCP depositati che riguardano i vaccini.

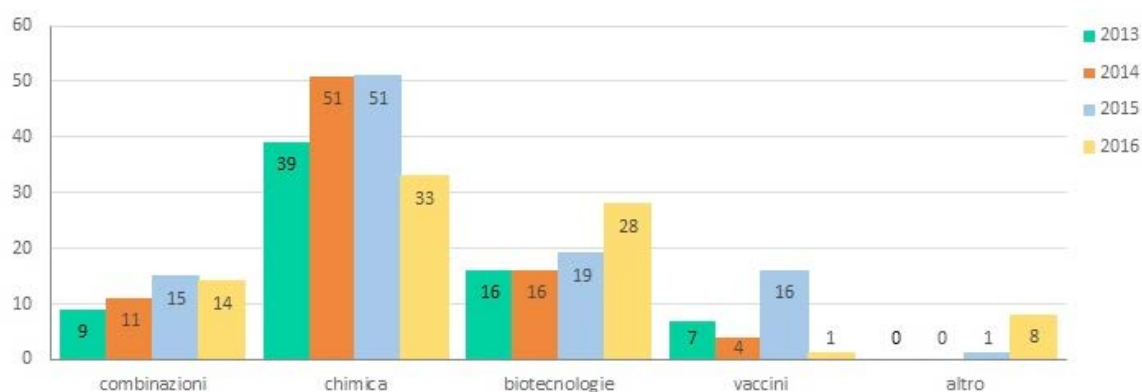
Il settore certamente più "sfruttato" della chimica farmaceutica, può ancora riservare interessanti novità (Grafico 3). È opportuno notare che tra i farmaci qui classificati come "altro" ci sono alcuni prodotti medicinali a base di estratti vegetali, a conferma del fatto che la "medicina tradizionale" può fornire elementi di novità nel trattamento delle malattie del nostro secolo.



**Grafico 2** – Confronto tra i CCP depositati in Italia nel quadriennio 2013-2016. Suddivisione in base al principio attivo del farmaco corrispondente.

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg\\_469\\_2009/reg\\_469\\_2009\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_469_2009/reg_469_2009_it.pdf)

<sup>2</sup> Regolamento N. 1768/92, Art. 13(1,2)



**Grafico 3** – CCP depositati in Italia nel quadriennio 2006-2016, suddivisi in base al principio attivo del farmaco corrispondente.

In conclusione, possiamo affermare che lo strumento del certificato complementare di protezione in Italia risulta sempre più utilizzato, anche se non possiamo nascondere l'attrattiva che avrebbe, rispetto al sistema dei CCP nazionali, un possibile *CCP europeo con effetto unitario*, che avrebbe dei vantaggi enormi non solo dal punto di vista economico ed amministrativo per i Richiedenti, ma anche in termini di risparmio di risorse e di energie per gli Uffici Brevetti nazionali, oltre che, naturalmente, in termini di armonizzazione all'interno dell'Unione Europea.

**NOTA**

Parte del contenuto del presente articolo è recentemente apparso su *Pharma Horizon Vol. 1 (1) – focus on Dosage Form - pag. 22-23*

**Giulia Tagliafico**  
**Simona Venturini**

## “Passive holding” di un nome a dominio: quali presupposti per ottenere la riassegnazione?

L'indebita registrazione di un nome a dominio identico o simile ad un marchio altrui già registrato è una pratica molto comune ai professionisti del *domain grabbing*, i quali solitamente sperano di ottenere un tornaconto economico dalla vendita del dominio al titolare della privativa aggredita.

Quando un *domain name* illegittimamente registrato viene collegato ad una *parking page* contenente link riconducibili al medesimo settore commerciale nel quale opera il proprietario del marchio (o, addirittura, ai siti Internet dei suoi concorrenti), siffatto utilizzo è agevolmente riconducibile ad una condotta in malafede.

Come comportarsi, tuttavia, di fronte ad un nome a dominio che viola i diritti di marchio del proprio assistito ma che non è concretamente utilizzato (e, dunque, non è collegato ad una *parking page*, né ad un sito Internet attivo)? Quali sono gli elementi da tenere in considerazione per comprendere se vi siano i presupposti per contestarne la registrazione?

La *Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy* predisposta dall'ICANN per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto nomi a dominio con estensione generica (.com, .org, .net, ecc.) prevede la riassegnazione di un *domain name* ad un ricorrente che riesca a dimostrare (i) l'identità o la confondibilità del dominio con un marchio sul quale egli vanta dei diritti anteriori, (ii) l'assenza di diritti o interessi legittimi sul *domain name* in capo al registrante e, naturalmente, (iii) il fatto che il nome a dominio in esame sia stato registrato e venga utilizzato in malafede.

La *Policy* elenca quattro tipologie di circostanze (Art. 4.b) che possono costituire evidenza di registrazione ed utilizzo in malafede, ma nessuna di esse fa riferimento all'ipotesi in cui un *domain name* non sia utilizzato dal relativo registrante in relazione ad una pagina web o ad un sito Internet attivo.

Nondimeno, la detenzione passiva (cd. “*passive holding*”) di un nome a dominio è una fattispecie elaborata dai *Panellists* della *WIPO Arbitration and Mediation Center* già diciassette anni fa, in una delle prime decisioni rese dall'organo arbitrale di Ginevra.

A questo proposito, non sorprende che la “*WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*” (un'utile raccolta delle posizioni generalmente condivise dagli arbitri della WIPO in merito ad alcune specifiche questioni di particolare interesse) affronti il tema, domandandosi se possa “*ravvisarsi un utilizzo in malafede quando il nome a dominio non è attivamente utilizzato ed il registrante non ha preso iniziative concrete per vendere il dominio o per contattare il titolare del marchio* [corrispondente, ndr.] (*passive holding*)<sup>1</sup>”.

La decisione del *Panel* nel caso *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003* del 18 febbraio 2000 rappresenta ancora oggi la migliore sintesi degli elementi da tenere in considerazione per stabilire se la condotta del registrante integri o meno una registrazione abusiva di nome a dominio.

Come indicato dal collegio arbitrale incaricato di dirimere tale controversia, l'utilizzo in malafede di un *domain name* non deve necessariamente consistere in un'azione “positiva”, potendo ben perfezionarsi anche in un *non-uso*. A ben vedere, “*riservare un nome nel DNS* [Domain Name System, ndr.] *corrisponde comunque ad una forma di “utilizzo”, giacché tale attività ha una funzione impeditiva* [di registrazione dello stesso dominio da parte di terzi, ndr.]<sup>2</sup>”.

Il caso *Telstra* propone una verifica in cinque punti, utile a stabilire se il *passive holding* di un nome a dominio identico o confondibile con un marchio anteriore possa effettivamente configurare una condotta illegittima da parte del registrante. In particolare:

- 1) il marchio anteriore gode di una forte reputazione, è ben noto al pubblico e tale circostanza è comprovabile in virtù del suo utilizzo diffuso;
- 2) il registrante non è in grado di fornire alcuna prova circa un uso effettivo o potenziale in buona fede del *domain name*;
- 3) il registrante ha preso misure idonee a celare la propria identità, operando con un nome

<sup>1</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/#32>.

<sup>2</sup> *Red Bull GmbH v. Manuel Sousa, WIPO Case No. D2001-0584 del 3 luglio 2001.*



che non corrisponde ad una denominazione sociale (o comunque al proprio nominativo);

- 4) il registrante ha deliberatamente fornito – senza provvedere ad alcuna correzione – false generalità, in violazione del *Registration Agreement* sottoscritto con il suo Registrar;
- 5) non è possibile immaginare un utilizzo del nome a dominio – effettivo o potenziale – da parte del registrante che non integri una contraffazione, una violazione della normativa sulla protezione dei consumatori o una violazione dei diritti del ricorrente ai sensi della legislazione in materia di marchi.

Indubbiamente il primo e l'ultimo punto di questo “test” rivestono l'importanza maggiore: se non è possibile desumere un uso del *domain name* che non sfoci nella violazione dei diritti del ricorrente, il registrante non può che agire in palese malafede, considerata anche la comprovabile rinomanza del marchio posto alla base della contestazione.

In questo senso, il registrante non può sostenere che si dovrebbe attendere l'eventuale futuro utilizzo (attivo) del nome a dominio per accertare la sua malafede, poiché questa impostazione “*equivarrebbe a rendere la normativa in materia di proprietà intellettuale uno strumento di abuso per il registrante*”, portando al paradossale risultato “*di un accumulato [...] di domini per l'esplicito, se non implicito, scopo di appropriarsene indebitamente o comunque a scapito della buona fede e degli interessi commerciali del ricorrente. Il fatto che questa indebita appropriazione possa verificarsi in qualsiasi modo (ancora indefinito) ed in un'imprecisa data futura, non nega la malafede del registrante. Al contrario, fa aleggiare lo spettro di un abuso continuativo nei confronti del marchio, del nome e dei legittimi diritti ed interessi commerciali del ricorrente da parte del registrante.*”<sup>3</sup>

Naturalmente, il non-uso di un *domain name* corrispondente ad un termine generico o descrittivo non integra, di per sé, una condotta in malafede. In generale, infatti, un registrante non ha alcun obbligo di associare il proprio dominio a dei contenuti attivi (siti, pagine web, ecc.), tanto più se non vi sono elementi idonei a presumere che tale soggetto stia cercando di aggredire gli altrui diritti di marchio.

Emblematica, al riguardo, la decisione *Hostess Brands, Inc. f/k/a Interstate Bakeries Corporation v. Domain Capital, WIPO Case No. D2009-1357* del 1° dicembre 2009: la ricorrente (titolare del marchio “HOSTESS”, registrato ed utilizzato per contraddistinguere prodotti dolciari negli Stati Uniti) ha avviato un procedimento arbitrale nei confronti del nome a dominio HOSTESS.COM, registrato ma non utilizzato dal relativo *domain holder*.

L'arbitro incaricato di dirimere la controversia ha rigettato le istanze del ricorrente, rilevando che – sebbene il dominio fosse identico al marchio di quest'ultimo – “*hostess*” è anche un termine generico, soggetto al legittimo utilizzo da parte di terzi. Considerata l'assenza di elementi utili a desumere una strategia ai danni del titolare del marchio, il *Panellist* ha respinto la richiesta di riassegnazione.

In conclusione, il *passive holding* può essere considerato un indizio della malafede del registrante, sempre che sussistano alcune circostanze fattuali che devono necessariamente essere valutate con attenzione prima di suggerire al proprio assistito la migliore linea d'azione.

Ciò premesso, la notorietà del marchio posto alla base della contestazione, la sua diffusione presso il pubblico ed il fatto che sia impossibile immaginare un utilizzo del nome a dominio da parte del registrante che non conduca alla violazione dei legittimi diritti del resistente sono senza dubbio aspetti essenziali per la costruzione di una solida istanza di riassegnazione all'organo arbitrale competente.

**Tommaso La Scala**

<sup>3</sup> *Comerica Inc. v. Horoshiy, Inc., WIPO Case No. D2004-0615, del 18 ottobre 2004.*



## Quanto deve essere fedele la traduzione del brevetto europeo per la nazionalizzazione in Italia?

### 1. Il Caso

Le sentenze della sezione specializzata in materia di impresa, Tribunale di Milano, 03.01.2014, n. 3070 (Pres. Rel. Tavassi) e Corte d'Appello di Milano, 03.06.2016, n. 2205 (Pres. Mesiano – Rel. Schiaffino), rappresentano le prime decisioni italiane emesse in materia di i) traduzione del testo di brevetto europeo per la nazionalizzazione in Italia e di ii) possibilità di rettifica della traduzione in un momento successivo.

Il caso era il seguente.

Una società titolare di un brevetto europeo (supporto ortopedico per colonna vertebrale), chiedeva al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare la contraffazione del proprio brevetto da parte di un'altra società, con conseguenti pronunzie inibitorie, risarcitorie ed accessorie d'uso.

La società convenuta, oltre a contestare nel merito l'assenza di forme di contraffazione, in via preliminare, eccepiva l'inefficacia del brevetto nel territorio italiano per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 56 C.P.I., in materia di traduzione conforme al testo originale. Proponeva quindi domanda riconvenzionale di declaratoria della nullità/inefficacia della frazione italiana del brevetto europeo avversario.

Esponiamo la situazione di fatto, caratterizzata da una nazionalizzazione italiana con testo conforme alla domanda iniziale ma diverso dal testo del brevetto poi concesso.

Il Tribunale di Milano accertava:

- **che** in data 20.09.2009, la titolare del brevetto (attrice in primo grado) aveva presentato domanda di brevetto europeo relativa ad un supporto ortopedico per la colonna vertebrale. La domanda era però stata più volte emendata, a seguito di reiterati pareri negativi dell'Ufficio Europeo Brevetti, che evidenziavano il difetto di novità del trovato. In particolare la titolare:
  - a) depositava domanda per registrazione di brevetto europeo, contenente sei rivendicazioni. Tale domanda riceveva, però, parere negativo per difetto di novità e di livello inventivo di tutte le rivendicazioni;
  - b) emendava quindi le proprie rivendicazioni, ma anche tale proposta riceveva parere negativo (sempre per difetto di livello inventivo);
  - c) proponeva ulteriori nuovi emendamenti alla domanda riducendo a due le

rivendicazioni ed ottenendo così l'approvazione il successivo 16.03.2011.

- **che** in data 01.06.2011, la titolare (attrice) aveva depositato una traduzione italiana del brevetto, corredata da dichiarazione di conformità della stessa al testo del brevetto concesso; il 27.02.2012, aveva depositato istanza di rettifica della traduzione;
- **che**, tuttavia, dal raffronto del testo delle due versioni di traduzione e delle diverse domande di concessione di brevetto, emergeva che il primo testo di traduzione italiana depositata tempestivamente il 01.06.2011, differiva radicalmente dal tenore letterale del brevetto europeo concesso, corrispondendo invece alla prima domanda di brevetto depositata e rigettata dall'esaminatore europeo per difetto di novità e di livello inventivo di tutte le rivendicazioni.

In particolare il Tribunale accertava che il testo tradotto e depositato nel rispetto del termine dei tre mesi di cui all'art. 56 C.P.I., si discostava dal *“testo di cui al brevetto concesso proprio in relazione a quegli elementi di novità di innovazione che in sede di valutazione europea”* avevano *“discriminato prima il rigetto e poi l'approvazione della domanda di brevetto”*. Secondo il Tribunale da ciò derivava che la *“traduzione italiana depositata, essendo mancante proprio di quegli elementi di innovazione effettivamente tutelati dal brevetto”*, non ne permetteva la riconducibilità al brevetto concesso. Il Tribunale rilevava altresì che il successivo deposito, in data 27.02.2012, di una ulteriore traduzione in lingua italiana, non poteva considerarsi una mera rettifica ex art. 57, comma 4, C.P.I. della precedente traduzione, costituendo invece *“nuova – e unica – traduzione, depositata quindi oltre il termine i tre mesi prescritto dall'art. 56 C.P.I. a pena di inefficacia ex tunc del brevetto nazionale”*.

Concludeva quindi che a favore dell'insussistenza di *“alcuna efficace tutela del brevetto opponibile a terzi in Italia, non essendo tempestivamente intervenuta una traduzione italiana del brevetto idonea a proteggere in via esclusiva l'invenzione”*.

La Corte d'Appello confermava integralmente la decisione del Tribunale. La sentenza d'appello è passata in giudicato.

In particolare, ad avviso della Corte, la traduzione che il “titolare, o il suo mandatario, dichiara esattamente conforme, presuppone che essa sia relativa al testo nella lingua della procedura inerente ad un brevetto europeo e presuppone pur sempre che il giudizio di conformità espresso dal titolare del brevetto inerisca ad una traduzione in italiano di un testo in lingua straniera”. Mentre per poter “parlare di rettifica di una traduzione occorre che esista a monte una traduzione da correggere relativa a un testo redatto in lingua diversa che sia relativo a un brevetto europeo, mentre non pare ipotizzabile che possa essere qualificato come traduzione il testo italiano che sia esattamente corrispondente ad un testo di un ritrovato che non sia stato mai brevettato e che, come tale, non sia neppure convalidabile o tutelabile in qualsivoglia modo”.

Nel caso in esame, invece, era circostanza pacifica che il testo di traduzione tempestivamente depositato era completamente diverso da quello della lingua della procedura in quanto attinente non al testo di brevetto concesso, ma al testo di brevetto respinto, ragione per cui non si poteva “correttamente neppure parlare di traduzione del testo della procedura, trattandosi, in verità, di traduzione di qualche cosa che è completamente estraneo all’iter procedurale, al di fuori addirittura di ogni previsione”.

## 2. Commento

L’art. 56 C.P.I. per attribuire efficacia nel nostro Paese al titolo europeo, richiede il tempestivo deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di una traduzione del testo del brevetto come concesso (Anche, Cass., 22264/2012). Tale deposito deve avvenire entro il termine di tre mesi decorrenti dalla “data in cui è pubblicata nel Bollettino Europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto ... (e ciò al fine di) ... non lasciar trascorrere un lasso di tempo troppo ampio tra l’inizio del monopolio e l’utilizzazione industriale dell’invenzione brevettata” (App. Milano, 2205/2016). Per il computo del termine, invece, dovrebbe trovare applicazione la reg. 131 CBE, in forza della quale il “termine inizia a decorre il giorno successivo di tale pubblicazione e spira nel medesimo giorno dei tre mesi successivi” (ROMANDINI, *La disciplina del brevetto europeo nella fase nazionale*, in *Diritto industriale italiano*, SCUFFI-FRANZOSI, I, 2014, 736). Mentre, se il termine cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al giorno feriale successivo (art. 134.3 CBE).

Con riferimento alla funzione assolta dalla traduzione, va detto che essa ha “funzione informativa e non costitutiva di diritti”, operando come una sorta di “pubblicità dichiarativa”. In altre parole, la traduzione assolverebbe la “funzione formale di rendere noto in

*Italia che è stato rilasciato un brevetto europeo valido anche per detto Stato, garantendo l’unitarietà del brevetto in Stati differenti”* (App. Milano, 2205/2016).

Ora, poiché nel “passaggio da una lingua ad un’altra, in materia dove i termini scientifici hanno una rilevanza particolare (...) si possono verificare imprecisioni del linguaggio, nella scelta del vocabolo o dell’espressione tecnica più aderente al caso specifico, o, ancora, omissioni” (App. Milano, 2205/2016), il successivo art. 57, comma 4, C.P.I. prevede la possibilità di depositare, in qualsiasi momento, una traduzione rettificata del testo, senza incorrere per ciò stesso in decadenza. Tale norma, tuttavia, si limita a disciplinare le “conseguenze della difformità del testo della traduzione italiana rispetto a quello del brevetto europeo ottenuto, senza specificare i confini di operatività di tale norma” (T. Milano, 3070/2014). Tali confini vanno dunque ricercati ed interpretati, cercando di fornire anche “adeguata tutela al legittimo affidamento del terzo e della libera concorrenza” (T. Milano, 3070/2014).

Entrambe le sentenze espresse nei due gradi di giudizio, in sintesi, hanno interpretato i citati confini, rilevando:

- 1) **che** una corretta interpretazione delle norme richiede che “sul titolare di un brevetto europeo ricade l’onere di depositare una traduzione realmente conforme e corrispondente al testo del brevetto concesso a livello europeo” (T. Milano, 3070/2014);
- 2) **che** si esclude che in capo al terzo “sorga l’obbligo di effettuare un’attenta comparazione tra quanto depositato all’UIBM e quanto concepito dall’Ufficio Europeo Brevetti” (T. Milano, 3070/2014);
- 3) **che** una traduzione imprecisa nella lingua italiana, può sempre essere “rettificata in modo da ricondurre il testo non corretto per un problema di traduzione, all’esatta corrispondenza con quello della lingua della procedura, fermo restando come la non conformità del primo fino al momento di una sua eventuale rettifica comporti quale unica conseguenza una estensione ridotta della protezione nello Stato” (App. Milano, 2205/2016);
- 4) **che** la rettifica deve riguardare “errori materiali commessi dal traduttore” (App. Milano, 2205/2016), quale potrebbe essere un “mero refuso della traduzione” o una “differente sfumatura linguistica”, e non può estendersi sino a ricomprendere “traduzioni completamente o ampiamente difformi rispetto al testo del brevetto concesso in sede europea” (T. Milano, 3070/2014). In particolare occorre che il “testo in italiano dichiarato conforme, sia a tutti gli effetti una traduzione, cioè non sia la versione in italiano

*di un testo qualsiasi, ma sia la traduzione del testo del brevetto concesso secondo le espressioni della lingua della procedura, al fine di garantire che gli effetti di opponibilità in Italia della protezione brevettata in sede europea siano relativi ad una ben determinata invenzione già valutata tale a livello europeo, che sia pertanto esistente, e non attenga, in ipotesi, a ipotetiche richieste di brevetto neppure depositate ovvero, addirittura rigettate, dato che presupposto della disposizione è che si trovi di fronte alla traduzione del testo di un brevetto concesso” (App. Milano, 2205/2016);*

- 5) **che** gli artt. 56 e 57 C.P.I. devono essere interpretati in modo da “*non consentirne un uso distorto e contrario ai principi di buona fede*” (App. Milano, 2205/2016), anche per impedire che si possano validamente invocare “*sul mercato interno tutele per titoli non validamente esistenti, mentre la possibile rettifica di un qualsiasi testo depositato ed asseritamente ricondotto ad un determinato brevetto europeo consentirebbe un abuso da parte di chi volesse tentare di estendere i confini della propria tutela tramite il deposito di una traduzione in lingua italiana sensibilmente difforme a quanto effettivamente oggetto di brevetto*” (T. Milano, 3070/2014);
- 6) **che** la stessa natura di brevetto europeo quale “*fascio di brevetti validi a livello nazionale nei singoli Paesi nei quali venga effettuato il deposito della traduzione, rimarrebbe gravemente minato se si consentisse che la traduzione depositata nell’uno o nell’altro Stato fossero difformi rispetto al testo originario del brevetto concesso a livello europeo*” (T. Milano, 3070/2014).

Posti tali principi e facendone applicazione nel caso concreto, dai documenti di causa era emerso, senza dubbio alcuno, che la traduzione tempestivamente depositata da parte attrice non era la “*frazione italiana del brevetto europeo concesso (...), ma il testo di una domanda di brevetto rigettata e, quindi, relativa a un brevetto europeo mai concesso dall’Ufficio competente, a seguito di ritenuta mancanza di novità del tradotto*” (App. Milano, 2205/2016). La traduzione dichiarata conforme, atteneva, quindi, ad un “*altro prodotto che non aveva mai assunto dignità di brevetto europeo e per il quale non si poteva parlare di traduzione in lingua italiana dello stesso ritrovato “con estensione differente nella lingua della procedura piuttosto che nella lingua della nazionalizzazione, come tale rettificabile*”. Ne discende che, tale traduzione integrava una informativa in lingua italiana di un qualcosa che non era mai divenuto brevetto europeo; essa, pertanto, non era idonea ad assolvere la funzione di pubblicità dichiarativa di rendere noto dell’avvenuto rilascio

di un brevetto europeo valido anche per l’Italia. Altresì, ne discende che, attraverso tale traduzione, “è apparentemente entrato in Italia un prodotto che, altrimenti, neppure poteva essere brevettato” (App. Milano, 2205/2016), perché mancante proprio di quegli “*elementi di innovazione effettivamente tutelati dal brevetto*” (T. Milano, 3070/2014).

Con riguardo invece alla rettifica successivamente depositata dalla società attrice, in entrambi i gradi di giudizio è stato ritenuto che questa “*ben lungi dal potersi considerare mera rettifica della precedente traduzione*”, costituisse di fatto una “*nuova – e unica – traduzione*”, depositata però “*oltre il termine di tre mesi prescritto dall’art. 56 C.P.I. a pena di efficacia ex tunc del brevetto sul territorio nazionale*” (T. Milano, 3070/2014). Difatti “*non può essere rettificata la versione in lingua italiana di un testo che non sia neppure la traduzione di un ritrovato che sia mai stato brevettato in Europa e che, a seguito di una semplice dichiarazione di esatta conformità con il testo di una domanda rigettata acquisti così vita autonoma*” (App. Milano, 2205/2016).

In un caso siffatto ammettere la validità della rettifica depositata oltre il termine di tre mesi, finirebbe “*con lo scardinare lo stesso impianto normativo, eliminando la necessità del rispetto di limiti temporali*” e - di fatto - “*consentendo che possa acquistare temporanea tutela anche l’arte note che, come tale, non può per questa sua caratteristica giustificare tutela di sorta*” (App. Milano, 2205/2016).

### 3. Conclusione.

La conclusione che se ne trae è che la traduzione deve essere davvero conforme al testo del brevetto **concesso**. Chi deposita la traduzione della domanda si deve assicurare che la stessa sia esattamente corrispondente al testo del brevetto concesso; in difetto di conformità occorrerà un nuovo, tempestivo, deposito a pena di inefficacia della porzione italiana del Brevetto Europeo.

**Mario Franzosi**  
**Sabrina Peron**

## Nuovi criteri di esame per i marchi in Cina

L'Ufficio Marchi della Repubblica Popolare Cinese ("CTMO") ha adottato alcuni nuovi criteri di esame per le domande di marchio aventi efficacia nel territorio cinese, criteri entrati in vigore dal 4 Gennaio del 2017 e che debbono essere considerati applicabili sia alle domande di marchio nazionali che alle registrazioni di marchio internazionale aventi come designazione la PRC.

È rilevante sottolineare, in primis, che i criteri di esame sono considerati in Cina alla stregua di norme giuridiche che, sebbene di natura e gerarchia differente rispetto alle norme direttamente costituenti la Legge Marchi Cinese e/o il Regolamento attuativo della Legge Marchi, possono essere citati come presupposto giuridico a sostegno delle proprie ragioni e legittime aspettative nei casi di prosecution concernenti i Marchi.

Il primo cambiamento di cui occorre prendere atto concerne l'adozione di nuovi criteri per la registrabilità dei marchi costituiti da suoni (cd. "sound mark"). In particolare, l'adozione dei nuovi criteri per la registrabilità dei marchi sonori fornisce finalmente agli esaminatori un chiaro e dettagliato elenco di parametri entro i quali definire il giudizio di registrabilità e tali parametri riguardano sia gli aspetti meramente formali - concernenti ovviamente ed in particolare le caratteristiche del "sample" sonoro oggetto di deposito - sia gli aspetti sostanziali, e quindi quegli aspetti cruciali concernenti la distintività del marchio sonoro nonché l'accertamento della novità dello stesso. Riteniamo che, anche e soprattutto grazie all'introduzione di tali nuovi criteri, la registrazione dei marchi sonori in Cina - introdotta solo nel 2014 grazie all'adozione della Nuova Legge Marchi - diverrà a breve una realtà nel panorama della protezione degli intangible assets in tale territorio. Ed è quindi strategico - sin d'ora - adottare una politica che analizzi, in sinergia con esperti della comunicazione e della percezione dei segni distintivi in tale territorio, quali e quanti "sound mark" debbano essere registrati al fine di tutelare non solo le Aziende, ma soprattutto il consumatore medio di riferimento, in un territorio che oggi più che mai deve essere considerato il "marketplace" di riferimento, quello con maggiore potenziale ma anche con maggiori rischi.

Di rilevante e sostanziale interesse deve essere considerata inoltre l'introduzione di criteri finalizzati a rendere meno agevole l'attività tipicamente riconducibile all'alveo particolarmente frequentato a tali latitudini dai

"trademark's squatters", che per analogia con le nostre figure giuridiche di riferimento cataloghiamo nei casi di "deposito di marchi in mala fede".

A tale stregua debbono essere infatti interpretati i criteri di recentissima adozione che meglio definiscono le fattispecie previste dagli articoli 15.2, 19.4, 44.1 ed infine dall'articolo 50 della Legge Marchi Cinese.

Con riferimento ai criteri di esame concernenti l'applicazione dell'art. 15.2, viene finalmente introdotto un miglior e più approfondito dettaglio sulle modalità della "business relationship" che, ove esistente, deve portare al rigetto della domanda di marchio eventualmente depositata in mala fede dal soggetto che, sfruttando tali relazioni commerciali, si sia "sentito" legittimato a registrare a proprio nome una domanda di marchio identica o simile al segno distintivo dell'ignaro partner. I criteri ora specificano che, al fine di tutelare anche le attività prodromiche allo sviluppo di una effettiva relazione di affari, la domanda di marchio verrà rigettata anche qualora sia stata depositata durante le fasi di trattativa relative all'avvio della suddetta "business relationship"; in particolare, i nuovi criteri specificano che - qualora in una fattispecie quale quella sopra specificata il titolare di diritti anteriori abbia presentato opposizione od azione di invalidazione - tale azione verrà accolta ed il marchio verrà rigettato/invalidato anche nel caso in cui il titolare di diritti anteriori dovesse essere in grado di presentare documenti a supporto delle proprie doglianze genericamente intesi quali "any materials showing the intention of cooperation". Inoltre, i nuovi criteri concernenti l'Art. 15.2 specificano che il rigetto/invalidazione del marchio verrà disposto anche qualora lo stesso sia stato depositato non dal soggetto direttamente coinvolto nella "business relationship", ma da eventuali soggetti "terzi" legati a quest'ultimo da relazioni parentali, finanziarie o comunque collusive (letteralmente "collusive cheating"). Con l'evidente intento di ostacolare le strategie di occultamento dell'identità dei soggetti titolari di domande di marchio viene inoltre specificato che nel caso in cui una domanda di marchio dovesse essere depositata a nome (e quindi nella titolarità) di un Agente in Proprietà Intellettuale o di una Società di Consulenza in Proprietà Intellettuale, tale domanda di marchio verrà rigettata qualora rivendichi qualsiasi tipologia di prodotti o di servizi, con l'unica ed ovvia eccezione costituita dalla voce "servizi legali" appartenenti nel sistema cinese alla sottoclasse 45.06.

La politica di contrasto alle registrazioni di marchio in mala fede (cd. “fraud registrations”) prosegue inoltre attraverso l’individuazione di ulteriori criteri di accertamento, al verificarsi dei quali l’esaminatore sarà tenuto a respingere/invalidare il marchio accogliendo le istanze del legittimo titolare. Intendiamo qui riferirci all’individuazione dei criteri di esame applicabili al testo dell’art. 44.1 della Legge Marchi Cinese, ed in particolare al fatto che verrà considerata esistente la mala fede del depositante:

- a) laddove il soggetto risulti essere titolare di numerosi marchi identici o simili a marchi di terzi;
- b) laddove il soggetto risulti essere titolare di numerosi marchi identici o simili a nomi commerciali, denominazioni sociali, insegne, elementi distintivi presenti sul packaging o nomi di associazioni;
- c) laddove il soggetto abbia depositato un ampio (“vast”...) numero di marchi con l’intenzione non di avviarne lo sfruttamento commerciale, bensì di trasferirli a terzi dietro elevato corrispettivo o di sfruttare tali titoli al fine di richiedere elevati risarcimenti di danni derivanti dall’uso da parte di terzi.

Infine, sempre con l’obiettivo di adottare una miglior tutela a tutto beneficio dei titolari di marchi e quindi al fine di garantire una miglior tutela al consumatore medio di riferimento, vengono introdotte due circostanze eccezionali, in relazione all’articolo 50 della Legge Marchi Cinese.

L’articolo 50 stabilisce infatti che qualora un marchio perda la propria validità in seguito ad azione amministrativa o giudiziale (revoked) così come qualora un marchio non venga rinnovato al termine del proprio periodo di validità, l’eventuale deposito da parte di un terzo di identico o simile marchio effettuato entro un anno dalla perdita di validità suddetta, debba essere rigettato per carenza di novità.

Ovviamente la norma coglie e coglie l’obiettivo di mantenere viva la tutela del consumatore in tutti quei casi in cui la freschezza della memoria, correlata ad un periodo di così breve durata, porterebbe ad inevitabili decettività se la registrazione venisse effettuata in favore di soggetti terzi, che nulla hanno a che vedere con la storia, la tradizione, la qualità dei prodotti realizzati e commercializzati dal precedente titolare.

Le due circostanze eccezionali introdotte specificano chiaramente tale obiettivo, determinando che l’articolo – e quindi il rigetto della successiva domanda – non si applichi:

- a) qualora un marchio sia stato considerato cancellato in seguito alla presentazione di una azione di cancellazione per mancato uso;
- b) qualora il titolare del marchio cancellato provveda a ridepositare il marchio suddetto, od un marchio simile allo stesso.

I nuovi criteri introdotti debbono quindi, a giudizio dello scrivente, essere interpretati quale ulteriore – ma certamente non definitiva – conferma di un trend inevitabilmente intrapreso dal sistema giuridico ed amministrativo cinese. Un trend che fotografa una fase di maturità ed acquisita consapevolezza dell’importanza insita nella tutela della legittima e libera determinazione dei criteri di scelta adottati dal consumatore.

E se è pur sempre vero che “one swallow doesn’t make a summer” (da noi si direbbe “una rondine non fa primavera”) l’analisi delle evoluzioni normative e giurisprudenziali cinesi degli ultimi tre anni mostra chiaramente le sagome almeno di uno stormo di inarrestabili e meravigliose rondini.

**Nicola Tarantini**



## “Si può fare!” (trovare un accordo in mediazione, sui diritti IP)

Sì, si può fare. Si può utilizzare efficacemente la mediazione per risolvere una controversia in materia di IP.

Oggi so che si può fare.

Che cosa è cambiato rispetto a ieri?

Oggi le parti che si sono presentate davanti a me, mediatore della Camera Arbitrale di Milano, per una controversia di marchio, hanno siglato un accordo di conciliazione.

L'intenzione di questo contributo è quello di illustrare una procedura di mediazione, con le sue fasi e le sue caratteristiche, nella cornice normativa di riferimento e in base alla mia esperienza personale.

Nel caso specifico, si è trattato di una questione relativa a una denominazione sociale e a un marchio di fatto, considerati confondibili a un marchio dell'Unione Europea (MUE), precedentemente registrato, per servizi ritenuti affini. Il titolare del MUE aveva diffidato la società che utilizza la denominazione e il marchio di fatto considerati lesivi. Tale società aveva risposto, invitando il titolare del MUE in mediazione.

All'inizio di gennaio di quest'anno, si è tenuto il primo incontro formativo con le parti. Disciplinato dal primo comma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, durante il primo incontro, che in Camera Arbitrale ha una durata massima di un'ora, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Nel corso di questo incontro ciascuno dei presenti ha potuto pertanto anche chiedere e ottenere informazioni sulla procedura. Le parti, che non avevano mai partecipato a una mediazione, hanno deciso di aderire.

Nel corso della stessa mattina, ho sollecitato le parti a esporre i fatti, ciascuna dal proprio punto di vista, e invitandole all'ascolto reciproco, possibilmente senza interrompere.

Lo scopo di questa fase è consentire alle parti di “sfogarsi”, di raccontare i fatti dal proprio personale punto di vista.

Questo momento è importante per chi parla, ma anche per chi ascolta, perché spesso possono emergere

fatti nuovi o ignoti, che possono mutare, anche radicalmente, il punto di vista dei presenti. Questa fase è cruciale, per procedere nella ricerca di un accordo.

Il mediatore procede normalmente a riassumere quanto ha appreso da ciascuna parte. Questa modalità di ascolto attivo consente al mediatore di verificare di aver compreso bene quanto narrato dalle parti e conferma a queste ultime di essere state ascoltate con attenzione.

Successivamente, il mediatore può procedere con le domande, volte a una o a entrambe le parti, per esplorare i rispettivi interessi e bisogni.

Il mediatore può anche decidere di ascoltare le parti separatamente. Tutto il procedimento è garantito dalla riservatezza, secondo quanto previsto dall'art. 9 del citato decreto, e quanto detto dalla parte al mediatore, in sessione separata, non può essere riportato neppure alla controparte, se non vi è l'esplicito consenso di chi ha reso le dichiarazioni.

Queste sono le condizioni idonee per consentire alle parti di condividere informazioni utili allo scopo di raggiungere un accordo.

Al termine del primo incontro, le parti si sono date appuntamento a 15 giorni dopo, ciascuna con dei compiti da svolgere, concordati con il mediatore e utili ai fini della ricerca di un accordo.

Al secondo incontro di mediazione, le parti hanno redatto, con il mio ausilio, una prima bozza di accordo. Il mediatore non può esprimere giudizi e pareri, dovendo rimanere neutrale e imparziale. Per questo, è di cruciale importanza che le parti siano assistite da consulenti e/o avvocati specializzati. La mediazione in materia di IP non è condizione di procedibilità per un'eventuale azione giudiziaria. In questi casi, l'assistenza dell'avvocato non è obbligatoria, ma solo facoltativa.

La conoscenza della materia, anche da parte del mediatore, porta con sé il vantaggio di saper riconoscere un ordine di priorità di trattazione delle questioni avanzate dalle parti, durante la fase di stesura dei punti dell'accordo, avuto riguardo alle peculiarità della nostra materia.

Nel corso del terzo ed ultimo incontro, avvenuto circa due mesi dopo il primo, le parti, che nel frattempo avevano ciascuna proposto, via e-mail, le proprie modifiche alla prima bozza di accordo, hanno discusso e appianato le residue divergenze, con l'ausilio del mediatore, e hanno siglato l'accordo di coesistenza.

Il titolare del MUE era rappresentato, nel corso dell'intera procedura, dal proprio avvocato specializzato in IP, mentre la parte istante era sprovvista di assistenza tecnica, sebbene questa fosse stata più volte invitata, anche dalla sottoscritta, a valutare se avvalersi della presenza di un consulente o di un avvocato specializzato di fiducia.

Questa disparità tra le parti ha forse reso il procedimento meno fluido, poiché la parte sprovvista di assistenza tecnica si è dovuta più volte riservare di verificare, con approfondimenti personali, la fondatezza di certe affermazioni della controparte.

Tutto sommato, però, la procedura si è svolta celermente: in tre incontri di circa mezza giornata l'uno, per un totale di circa 8 ore e con una spesa per ciascuna parte, pari a circa 360,00 Euro. Il titolare del MUE si è presentato personalmente in Camera Arbitrale solamente al secondo incontro, intervenendo, negli altri due, via Skype, perché si trovava in un'altra città.

Le parti hanno altresì pattuito di dare la stessa efficacia di una sentenza al contratto (titolo esecutivo), procedendo con l'omologazione dell'accordo di mediazione presso il Tribunale di Milano (secondo quanto previsto dall'art. 12 del citato decreto, previo accertamento, da parte del Presidente, della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico).

Se anche l'istante fosse stato rappresentato dal proprio avvocato, la firma dei rispettivi difensori avrebbe conferito all'accordo immediata l'efficacia esecutiva, senza bisogno di alcun provvedimento di omologazione (art. 12 del decreto citato).

In questa procedura le parti si sono incontrate in un ambiente informale, caratterizzato dalla riservatezza, hanno rappresentato le proprie posizioni e hanno potuto farsi ascoltare. Insieme al mediatore le parti hanno poi proceduto a individuare i rispettivi bisogni ed interessi, per il raggiungimento di un accordo, provvisto di un titolo esecutivo.

Si può fare. Io aggiungo che si dovrebbe quanto meno (sempre) provare.

**Cristina Bianchi**



## INDIA: Trade Marks Rules, 2017 Implemented; Official Fee Increased

The last few months have been busy ones in Indian IP law, with several changes being introduced. The **Trade Mark Rules, 2017** have been implemented, largely superseding the earlier rules, and bringing sweeping changes to the filing and registration process of Indian trade marks. Several changes as indicated in the draft Trade Mark Rules, released in 2015, have been implemented. The key highlights of the amended Rules are:

### Changes in Fee

- The official fee for filing an application for registration of a trade mark has been increased from INR 4000 (approximately EUR 56) to INR 9000 (approximately EUR 127) when filed online, in all cases where the applicant is not an individual/startup/small enterprise, which is more than double the previous fee.
- The official fee for renewal of a trade mark has been increased from INR 5000 (approximately EUR 70) to INR 9000 (approximately EUR 127) for online filing.
- The official fee for expedited procedure has been increased from INR 20,000 (EUR 283 approximately) to INR 40,000 (EUR 566 approximately), for all applicants that are not individuals, startups, and small enterprises.

### Startups and small enterprises

- While the earlier rules did not include any provisions for startups, the Trade Marks Rules, 2017 include provisions for entities recognised as startups under the Startup India Initiative, or those fulfilling the criteria for being considered as such. The Rules also define small enterprises in terms of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).
- Application fee, as well as fee for expedited processing, for individuals, startups, and small enterprises, have been kept at 50% of the cost applicable for other entities, providing a fillip to smaller organisations and businesses.

### Well known trade marks

- Proprietors of trade marks can now apply to the Registrar of Trade Marks for declaration of their marks as well-known, and inclusion in the Register of well known marks, with the fee fixed at INR 1,00,000 (approximately EUR 1417).

### Statement of Use

- All trade mark applications (except those filed

on an “intent to use” basis) will be required to contain a statement of use in respect of all the goods and services mentioned in the application. The Application will have to be accompanied by an affidavit testifying to use of the mark along with supporting documents.

### Expedited opposition process

- Disposal of opposition matters will become quicker as applicants will now have the option of filing a counter statement to the notice of opposition as soon as the same is uploaded on the Registry’s website. They need not necessarily wait for the official service of the notice of opposition. Further, both parties to the opposition will now be required to serve a copy of exhibits to the other side at the time of submitting the same with the Registry unlike the previous practice, where exhibits are served only upon a written request by the Opponent/ Applicant (as the case may be).
- In case of oppositions that have moved to the stage of evidence, the time period of two months from the service of the counter-statement/ Evidence in support of Opposition on the Opponent/ Applicant, to file evidence in support of Opposition/ Application, cannot now be extended (earlier, it could be extended by up to one month). So also the evidence in reply by opponent, which also must be filed within one month, with no extension. This will help move opposition procedures at a smoother pace.

### Sound marks

- For registration of sound marks, applicants are now required to submit sound recordings of their marks in MP3 format not exceeding 30 seconds alongside the graphical representation of its notations for registration of sound marks.

### Forms

- With a view to simplify the trade mark registration process, the number of official forms have been consolidated to 8 forms.

These changes are welcome, and it is hoped that they will lead to faster processing of trade mark applications. Hopefully, they will also improve the backlog present in the Registry.

### Sonal Madan

## Attività dei Gruppi di Studio

A seguito della proposta presentata al Consiglio dell'Ordine da parte della Consigliera D.ssa Carmela Rotundo, è stato costituito un apposito gruppo di studio in tema di *ADR – Alternative Dispute Resolution*.

I componenti del Gruppo di studio, aventi una eterogenea esperienza in ambito ADR, sono accomunati dal desiderio di promuovere la cultura dell'uso di metodi di risoluzione alternativa delle controversie, a maggior beneficio dei colleghi e dei clienti stessi.

A tal fine sono state individuate le seguenti principali modalità di azione: attività di informazione attraverso articoli dedicati sulla Rivista dell'Ordine e l'organizzazione di un Convegno entro fine del corrente anno; attività di analisi degli strumenti di risoluzione alternativa delle dispute già disponibili e proposta di eventuali ulteriori modelli creati appositamente per essere fruibili dagli iscritti.

Nei prossimi mesi il Gruppo proseguirà nei suoi lavori di studio e approfondimento, partendo dall'esame della WIPO Expert Determination

### Il Gruppo di studio ADR

---

Il Gruppo è nato nel lontano 2011 con lo scopo di organizzare eventi di formazione nell'ambito scientifico chimico, farmaceutico, e biotech e scienze della vita in generale.

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

Altri eventi hanno interessato un aggiornamento costante sulla giurisprudenza della Corte di giustizia Europea sui Certificati Supplementari di Protezione e degli incontri su gli aspetti regolatori per l'approvazione dei farmaci.

Si ricorda che la registrazione video di tali eventi è a disposizione nell'Area Riservata nella cartella denominata "Convegni- Video – Presentazioni".

L'attività prosegue nel corrente anno con l'organizzazione del seminario dello scorso 11 gennaio sulle ultime novità sui Certificati Supplementari di Protezione e il prossimo 22 marzo sugli ultimi aggiornamenti sulle piante transgeniche, varietà vegetali e processi essenzialmente biologici.

### Il Gruppo CFB = CHIMICO; FARMA; BIOTECH

---

Il gruppo di lavoro design sta attualmente lavorando su un tema assai impegnativo: l'organizzazione di un convegno basato su un "mock case" mediante il quale possano essere illustrate ed esemplificate le fasi successive di ideazione, scelta della migliore protezione, registrazione in Paesi aventi requisiti diversi e protezione giudiziaria in Italia in seguito a contraffazione dell'oggetto del design. Il caso sarà illustrato da professionisti aventi formazione e competenze diverse quali mandatari design, avvocati e giudici. L'attività è stata prevista per il 6 ottobre a Milano. Si cercherà di organizzare un evento che sia di particolare interesse per i manager che trattano il tema design all'interno delle aziende.

### Il Gruppo Design

Il 2016 è stato un anno ricco di impegni ma anche di soddisfazioni per il Gruppo Marchi il cui mandato, a seguito dell'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine, è stato rinnovato per il triennio 2016-2019.

Il Gruppo si è particolarmente impegnato sul fronte dell'organizzazione di convegni e seminari volti ad approfondire novità legislative, che nell'ultimo periodo non sono certo mancate, e temi di attualità.

Tra gli obiettivi raggiunti si segnalano:

Il Convegno su Marchi 3D ed il Design Internazionale organizzato in collaborazione con il Gruppo Design, che si è tenuto a Bologna il 19 febbraio 2016, coordinato per la parte marchi da Cristina Cazzetta e Gabriella Calvani .

Il Convegno che ha avuto per tema il nuovo Regolamento UE 2015/2424 sul Marchio dell'Unione Europea, organizzato in collaborazione con AICIPI e che si è tenuto a Milano il 1 luglio 2016, coordinato da Anna Maria Bardone e Raffaella Barbuto.

Il Gruppo ha inoltre continuato la sua attività di supporto e collaborazione con il Consiglio dell'Ordine in alcuni specifici progetti. Segnaliamo in particolare l'approvazione del Regolamento per l'Organizzazione di Convegni dell'Ordine in co-organizzazione con altri Enti ed Associazioni e del Regolamento per la Costituzione ed il funzionamento dei Gruppi di Studio in seno all'Ordine.

Per l'anno corrente è in corso di organizzazione, in collaborazione con AICIPI, un convegno che avrà per tema "MARCHI NELL'EPOCA DEL WEB 2.0: SFIDE, OPPORTUNITÀ E BEST PRACTICES" e che si terrà a Milano il 31 marzo 2017.

Infine, ma non da meno, il Gruppo Marchi ha organizzato, sempre per l'anno in corso, un ciclo di 4 seminari volti all'approfondimento di argomenti di interesse generale in tema di marchi e caratterizzati da un taglio pragmatico rispetto ai contenuti che saranno di volta in volta proposti. I seminari, che si terranno a Milano presso la sede dell'Ordine, saranno videoregistrati e disponibili a tutti gli iscritti tramite piattaforma FAD.

Il primo di questi seminari si è tenuto il 17 febbraio scorso ed ha avuto come argomento le modifiche introdotte dall'entrata in vigore della 11<sup>a</sup> Edizione della Classifica di Nizza.

Si sta inoltre operando per l'organizzazione di un ulteriore Convegno che affronterà le tematiche connesse all'interferenza tra marchi e copyright e che si preveda possa aver luogo nell'ultimo trimestre del 2017.

Maggiori informazioni circa i prossimi seminari e/o convegni saranno come sempre messe a disposizione sul sito dell'Ordine.

## **Il Gruppo Marchi**

---

Dopo la ricostituzione del gruppo a seguito delle elezioni per il Consiglio dell'Ordine della primavera scorsa, il gruppo si è riunito il 13 Ottobre 2016 ed il 12 Gennaio 2017.

Nella prima riunione Francesco Macchetta è stato eletto Coordinatore e Giovanni Bruni Segretario del gruppo, all'unanimità dei presenti.

I temi trattati in questo periodo hanno riguardato, soprattutto inizialmente, le riflessioni conseguenti il risultato del referendum su appartenenza ad EU in UK e più recentemente l'annuncio dell'intenzione del Governo UK di ratificare l'accordo UPC in tempi rapidi.

Si è anche discusso di modifiche al CPI, su richiesta di Carlo Iannone, che partecipa ai lavori della Commissione Ministeriale per riforma CPI del MISE, in particolare relativamente alla eventualità di consentire la coesistenza e possibilità di azionare separatamente ed indipendente un brevetto nazionale ed uno europeo ad effetto unitario relativamente alla stessa materia oggetto di protezione di entrambi. Il gruppo si è espresso con una opinione a maggioranza contraria ad una tale "doppia protezione" senza limitazioni di sorta, mentre si è registrato una posizione di sostanziale parità tra favorevoli e contrari ad una proposta che prevedesse la inagibilità di uno dei due titoli contro lo stesso convenuto per gli stessi atti presunti contraffattori, una volta che il titolare abbia azionato in giudizio (nazionale o unitario) uno dei suoi due titoli.

Per quanto riguarda l'Italia, in questo periodo si è registrato sia la ratifica del Trattato che la sottoscrizione del Protocollo di Applicazione Provvisoria del Trattato.

## **Il Gruppo UPC**

Gruppo di valorizzazione della professione di Consulente in Proprietà Industriale. Dieci parole per esprimere quello che, in realtà, è un concetto molto semplice: far sapere che il nostro contributo può essere un valore aggiunto per una azienda ed offrire reali benefici. Maggiori difficoltà si incontrano, invece, quando bisogna pensare a come raggiungere l'obiettivo, dal momento che ci si scontra sempre con la realtà nuda e cruda, fatta di budget limitati.

Sin dal primo incontro, l'8 ottobre 2013, i ventuno colleghi che hanno deciso di impegnarsi nel progetto di valorizzazione della professione, si sono interrogati su cosa significasse davvero valorizzare e su come potesse essere attuata una politica di valorizzazione della nostra professione. Ma procediamo un passo alla volta.

La maggior parte dei dizionari, alla parola valorizzazione, riporta: conferire valore o mettere a frutto il valore di qualcosa; come consulenti in proprietà industriale offriamo qualcosa il cui valore non è sempre percepito in modo corretto e che necessita, quindi, di essere riconosciuto.

Per scoprire come mettere a frutto al meglio questo valore, abbiamo anzitutto proceduto con una analisi per mettere in luce i problemi percepiti e focalizzare le questioni da affrontare.

Le problematiche emerse sono state sostanzialmente tre: 1) c'è scarsa conoscenza del nostro Ordine da parte del pubblico; 2) il valore del lavoro del consulente in Proprietà Industriale non viene sempre percepito dal cliente; 3) c'è concorrenza da parte di soggetti non iscritti al nostro Ordine.

Abbiamo, quindi, deciso di cominciare con una ricerca sul campo presso le Camere di Commercio sul territorio nazionale per verificare anzitutto la presenza dei Consulenti in PI; se e come essi vengono presentati al pubblico; il loro coinvolgimento nelle varie attività delle Camere di Commercio e strutture a loro collegate, nelle offerte di servizi legati alla PI. L'esito dell'analisi non è certo stato dei più confortanti: nella maggior parte dei casi è risultato che il Consulente in PI non è sufficientemente percepito come figura professionale di riferimento.

Per questo motivo ci siamo dati come obiettivo primario l'aumento della notorietà dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, affinché diventi punto di riferimento per tutti i soggetti che devono tutelare i propri diritti in materia di proprietà industriale. Abbiamo iniziato a progettare azioni per comunicare l'Ordine all'esterno, ma contemporaneamente ci siamo resi conto che qualsiasi azione esterna sarebbe stata inefficace senza una identità condivisa all'interno del nostro Ordine. Ci percepiamo membri di uno stesso gruppo, che possono collaborare e spalleggiarsi a vicenda? Forse, complice anche la giovane età del nostro Ordine, ciò non accade sempre. Dunque occorre ripartire dall'identità dell'Ordine, conoscerci per valorizzarci, sviluppando un'identità condivisa.

Il primo passo, in teoria ovvio per chi lavora nel nostro settore, è stato sostenere l'uso di un marchio condiviso, che offra riconoscibilità e garanzia di qualità. Il secondo, fare una lista delle "qualità" del Consulente in PI, creando la nostra carta di Identità da divulgare tra clienti, fornitori, strutture pubbliche e via dicendo. Il file in pdf è disponibile nell'area riservata e ciascuno può scaricarlo per utilizzarlo online e stamparlo.

Partendo da queste premesse, i passi successivi sono venuti quasi di conseguenza: abbiamo creato una nostra presentazione in video, che ha fatto bella mostra di sé in tutte le occasioni pubbliche fino ad oggi e che è a disposizione di tutti (chiedendo in segreteria per l'invio del file); siamo poi passati (grazie alle segnalazioni di tutti) all'analisi della situazione concorrenti, progettando i possibili interventi a nostra disposizione. In particolare abbiamo recentemente scritto al CNA di Bologna in merito alla proposta di servizi in PI che fanno nella loro pagine web. Proprio in merito a questo problema e con l'obiettivo di ottenere una maggiore trasparenza, abbiamo sottoposto al Consiglio la proposta di modificare il codice deontologico per richiedere che coloro i quali collaborano con studi che si occupano solo incidentalmente di PI, debbano comparire chiaramente, con nome e cognome.

I materiali a disposizione (Carta di Identità, marchio personalizzato e video) diventano estremamente utili proprio nel contrastare questi soggetti non iscritti, sensibilizzando i propri clienti alla differenza del servizio offerto, onde evitare che cadano nelle mani di soggetti scarsamente professionali.

Abbiamo promosso sinergie con enti ed istituzioni ottenendo l'inserimento del nostro link sul sito istituzionale dell'UIBM; ed abbiamo sfruttato il volano mediatico di Expo per organizzare un viaggio in tre giornate tra Proprietà Intellettuale e Food.

Stiamo tutt'ora lavorando per continuare l'opera di comunicazione: all'interno del nostro sito ci piacerebbe potenziare la ricerca dei singoli studi/consulenti permettendo di farla anche per area geografica, ci piacerebbe – poi – creare una pagina divulgativa; ci piacerebbe anche organizzare, attraverso una turnazione di volontari, uno sportello "l'esperto risponde" nell'ottica di diventare il reale punto di riferimento per la Proprietà Industriale. Tra le cose in fase di sviluppo, c'è la ripopolazione della pagina LinkedIn dell'Ordine: dobbiamo incrementare i followers quindi, chi ha un account LinkedIn, si colleghi! A breve verranno postate proprio su LinkedIn anche le news che già compaiono sul nostro sito, per una maggiore diffusione. Stiamo anche organizzando un incontro sulla valorizzazione, dove potremo confrontarci e scambiarci idee e proposte; infine è in preparazione un blog che servirà come contenitore di info e news, in particolare per far girare meglio tutte le novità e comunicazioni che arrivano dall'UIBM.

Giova ricordare che tutti i materiali sono (o lo saranno a breve) a disposizione nell'area riservata, all'interno del Gruppo Valorizzazione, tranne il video, che va richiesto alla segreteria.

Insomma: le idee ci sono, l'entusiasmo anche, quello che manca è il budget: pensiamo che l'obiettivo che ci proponiamo come gruppo valorizzazione sarà di beneficio a tutti i membri dell'Ordine, quindi – come le amiche oche nel video di qualche tempo fa – collaboriamo perché il nostro Ordine sia il punto di riferimento a livello nazionale per le tematiche di proprietà industriale!

## **Il Gruppo Valorizzazione della Professione**



***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:***

Carmela Rotundo

***Comitato di Redazione:***

Fabio Giambrocono, Micaela Modiano,  
Diego Pallini Gervasi, Luigi Parisi, Paolo Pederzini,  
Carmela Rotundo, 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](http://www.afterpixel.com)