

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Riflessioni sull'incompatibilità

Antonio Mario Pizzoli

2 marzo 2023



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Premesse

Questa presentazione:

1. non riflette le opinioni delle associazioni a cui appartiene il presentatore, dello studio per cui egli lavora e neppure...del presentatore stesso (non si sa mai!)
2. offrirà al pubblico alcune domande, non le relative risposte



Art. 3(2) regolamento disciplinare EPO

A professional representative shall refuse or withdraw his services if acceptance or continuation would necessitate his dealing with a **particular matter** on which he has represented or advised another client with **opposing interests** and the **conflict** has not been resolved.



Art. 4(d) codice di condotta epi

In addition to the requirements of Article 3(2) of the Disciplinary Regulation, a member shall decline an order which is in conflict with **his own** interests. In all such cases, if the order cannot be postponed without possible damage to the client, a member shall accept and perform the order so far as immediately necessary to avoid such possible damage; thereafter he shall resign from the case.



Art. 4(f) codice di condotta epi

Supplementary to Articles 2 and 3 of the Disciplinary Regulation, a member shall not take any action **against** a particular matter which is being handled or **has been** handled by the member or another person in **his office**, unless the **client in the matter** agrees to this action or unless the member has no cognisance of the matter and is no longer in a position to take cognisance of it. The member is not permitted to make use in the action of **information** obtained during the time the matter was previously handled, unless the information is **public**.



Art. 1c codice di condotta Ordine

Il/la Consulente esercita la professione con competenza nei confronti delle persone interessate a questioni di Proprietà Industriale. Egli o Ella deve agire con indipendenza ed in modo imparziale nell'interesse dei Clienti, evitando ogni conflitto di interessi, **potenziale** o attuale, e senza tener conto dei propri interessi personali.



Art. 4e codice di condotta Ordine

Il/la Consulente deve rifiutare di prestare i suoi servizi o svolgere un incarico nell'interesse di un Cliente quando l'accettazione o la continuazione dello stesso la/lo porti a trattare uno **specifico caso** sul quale il/la consulente ha rappresentato o consigliato un altro Cliente con **interessi confliggenti**, oppure quando la trattazione di quel determinato e specifico caso **interferisca con gli interessi** di un altro Cliente, salvo che il conflitto di interessi sia cessato da almeno 1 anno dalla data in cui il/la Consulente **ha concluso** il precedente incarico o salvo che **l'altro Cliente**, informato del conflitto d'interessi, abbia fornito il proprio consenso scritto alla trattazione del caso.



Note interpretative art. 4e (1/3)

Il limite temporale di un anno va calcolato dalla data in cui è stato concluso il precedente incarico, ovvero dalla data riguardante **l'ultima comunicazione scritta** del Cliente o del/della Consulente relativa al suddetto incarico.

Se un/una Consulente acquisisce o ha acquisito delle **“conoscenze rilevanti”** riguardo a un cliente attuale o **precedente** nel corso dell'attività a qualsiasi titolo per conto di quel cliente, tale Consulente non deve accettare l'incarico per **agire contro tale cliente** nei limiti temporali come specificati nel comma. Il termine "conoscenza rilevante" può essere inteso come una conoscenza del cliente o degli affari del cliente che non sia disponibile al pubblico.



Note interpretative art. 4e (2/3)

Un / Una Consulente non deve consentire ad alcuno di svolgere un compito sotto la sua supervisione quando tale Consulente è a conoscenza che **tale persona** abbia un conflitto di interessi in relazione a detto compito.

Un conflitto non può sorgere semplicemente quando un / una Consulente agisce per due o più clienti nello stesso settore di mercato o campo tecnico. Un conflitto può sorgere con riferimento **all'oggetto specifico** di uno o più casi.



Note interpretative art. 4e (3/3)

Le garanzie di riservatezza all'interno degli Studi e delle relative sedi possono essere sufficienti per sanare i conflitti, a condizione che sia ottenuto il consenso informato scritto di **tutte le parti** e che siano in atto delle misure adeguate per garantire la riservatezza delle informazioni relative a ciascun cliente.

Nei casi dubbi, ovvero quando un / una Consulente ritiene possibile un conflitto di interessi tra un primo Cliente ed un secondo Cliente è sempre buona norma richiedere ad **entrambi i clienti** coinvolti un consenso scritto per procedere.



Art. 4g codice di condotta Ordine

Il/la Consulente non deve intraprendere nell'interesse di un Cliente alcuna specifica **azione** avente ad oggetto una specifica **questione** che sia trattata o che sia stata trattata per un altro Cliente dal Consulente stesso, qualora ciò generi un **concreto** conflitto di interessi. Il dovere di astensione, come dalla precedente lettera e), sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti su uno specifico caso si rivolgano a Consulenti diversi di una **stessa società, gruppo o studio** o che collaborino professionalmente in ogni forma quando esista un rischio di violazione delle informazioni riservate che gli stessi hanno ricevuto in esecuzione dell'incarico salvo che venga espresso il consenso scritto dalle parti a proseguire nello svolgimento dell'incarico in corso.



Domanda 1 (ex-clienti)

Supplementary to Articles 2 and 3 of the Disciplinary Regulation, a member shall not take any action **against** a particular matter which is being handled or **has been** handled by the member or another person in **his office**, unless the **client in the matter** agrees.

Per «client in the matter» si dovrebbero intendere:

1. solo clienti attuali, oppure
2. anche ex-clienti?



Domanda 2 (azione secondo art. 4g)

Il/la Consulente non deve intraprendere nell'interesse di un Cliente alcuna specifica **azione** avente ad oggetto una specifica **questione** che sia trattata o che sia stata trattata per un altro Cliente dal Consulente stesso, qualora ciò generi un **concreto** conflitto di interessi.

Per «azione» si dovrebbero intendere:

1. opposizioni/osservazioni, pareri di validità/contraffazione di diritti dell'altro cliente, ricorsi, azioni giudiziali e stragiudiziali (ad esempio diffide), oppure
2. qualcosa in più?
3. qualcosa in meno?



Domanda 3 (interessi confliggenti/interferenti)

Il/la Consulente deve rifiutare [...] un incarico [...] quando [...] la/lo porti a trattare uno specifico caso sul quale [...] ha rappresentato o consigliato un altro Cliente con **interessi confliggenti**, oppure quando [...] **interferisca con gli interessi** di un altro Cliente.

Per «Cliente con interessi confliggenti/interferenti» si dovrebbe intendere:

1. un cliente concorrente del nuovo cliente, oppure
2. un cliente contro il quale vorrebbe agire il nuovo cliente, oppure
3. altro?



Domanda 4 (limite temporale)

Il limite temporale di un anno va calcolato dalla data in cui è stato concluso il precedente incarico, ovvero dalla data riguardante **l'ultima comunicazione scritta** del Cliente o del/della Consulente relativa al suddetto incarico.

Il termine «ultima comunicazione scritta» comprende anche avvisi ed ordini di rinnovo o mantenimento?

1. Sì
2. No



Domanda 5 (specifico caso - brevetto)

Il/la Consulente deve rifiutare [...] un incarico [...] quando [...] la/lo porti a trattare uno **specifico caso** sul quale [...] ha rappresentato o consigliato un altro Cliente con interessi confliggenti, oppure quando [...] interferisca con gli interessi di un altro Cliente.

Per «specifico caso» si dovrebbe intendere:

1. una domanda che rientra nell'ambito di protezione di una domanda anteriore non pubblicata,
2. una domanda che rientra nell'ambito di protezione di una domanda anteriore pubblicata, oppure
3. un'azione contro un cliente, non deposito/prosecuzione?



Conclusioni

1. Il conflitto d'interesse riguarda anche **deposito, prosecuzione e mantenimento** dei diritti?
2. In caso affermativo, vi sono dei diritti che sono comunque **immuni** dal conflitto (ad es. convalide e design)?
3. Come si identifica un conflitto di interessi **potenziale**?
4. Quali sono le **condizioni** per cui sussiste un conflitto tra due diritti di proprietà industriale?
5. Quali **procedure** vanno eseguite nel proprio ufficio per verificare se esiste un conflitto tra due diritti?
6. Avvisando i clienti della presenza di un conflitto, come si evita di **violare** il segreto professionale?



Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Grazie per l'attenzione

Antonio Mario Pizzoli
Notarbartolo & Gervasi S.p.A.
a.pizzoli@ngpatent.it



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN