

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Aprile 2015

N°6

Notiziario del Collegio

Uso improprio della proprietà industriale

In occasione dell'annuale assemblea del Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale si è tenuta una tavola rotonda sul tema dell'uso improprio dei diritti di proprietà industriale o meglio dell'abuso dei diritti di proprietà industriale. L'argomento ha attirato un folto pubblico di consulenti e avvocati ed è stato dibattuto dagli avvocati Gualtiero Dragotti (DLA Piper) e Giancarlo Del Corno (Sena Tarchini).

Il mio ruolo di moderatore della tavola rotonda mi ha permesso di introdurre il tema, e di moderare il dibattito fra i relatori oltre che i numerosi interventi dal pubblico. Ora cerco di riassumere i temi più significativi discussi nel corso della tavola rotonda.

Si constata che nel settore marchi la litigiosità è effettivamente aumentata: il tono delle diffide è nel tempo diventato più perentorio, lo spazio riservato al dialogo è ridotto e la propensione ad intraprendere azioni giudiziarie è in aumento. Nel settore brevettuale, invece, lo stesso tipo di evoluzione non si colloca tanto nelle diffide, ma in sede giudiziaria. Anche i modelli sono diventati uno strumento per intervenire in maniera scomposta nei confronti dei concorrenti, agitando privative di dubbio valore.

Viene anche rilevato che la proliferazione di istituti e organismi deputati a decidere al di fuori delle aule giudiziarie crea confusione e opportunità per commettere abusi, mentre l'impostazione giurisdizionale classica offre maggiori garanzie.

Il comportamento del titolare del diritto è fondamentale nella valutazione di un abuso del diritto. Per esempio, la consapevolezza del titolare di intrinseche debolezze di titoli formalmente validi dovrebbe frenare il titolare stesso dall'intraprendere certe azioni.

collegio@ficpi.it - www.ficpi.it



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Presidente

Ing. Paolo Rambelli

C.so Emilia, 8
10152 Torino
T. 0112440311
F. 011286300

Segretario

Dott.sa Giulia Lavizzari

Via Nino Bixio, 7
20129 Milano
T. 0229014418
F. 0229003139

Tesoriere

Ing. Paolo Stucovitz

Piazza Cadorna, 15
20123 Milano
T. 02876268
F. 028692258

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Le norme nazionali di riferimento per valutare se una condotta del titolare del diritto è legittima o sfocia invece nell'abuso sono gli articoli 96 c.p.c. e 2598 c.c. L'articolo 96 sulla "Responsabilità aggravata" nella sua struttura originaria prevede essenzialmente due ipotesi di lite temeraria: la prima, sancita dal primo comma, si ha quando la parte (soccumbente) ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, cioè essendo consapevole (dolo) o ignorando con colpa che i propri diritti erano infondati. La seconda ipotesi, disposta dal secondo comma, riguarda la fase dell'esecuzione di provvedimenti cautelari o altri provvedimenti. In questa fase il discrimine tra comportamento legittimo e abusivo è l'aver agito senza la normale prudenza.

Anche la Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (più nota come Direttiva Enforcement) contiene una norma in tema di abuso, precisamente, l'articolo 9.7 che nella versione in lingua italiana così recita "Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadono in seguito ad una azione o omissione dell'attore o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore su richiesta del convenuto di corrispondere a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione". Secondo tale norma, dunque, "l'autorità giudiziaria ha la facoltà" ossia "il potere", non "l'obbligo" di decidere se nel comportamento processuale della parte si possa ravvisare una colpa. Il testo in lingua inglese della stessa Direttiva, invece, recita "the judge shall", ossia "il giudice deve". Da uno studio comparatistico delle diverse versioni della Direttiva, pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'UE, emerge che per alcuni stati (o lingue?) il giudice ha l'obbligo, mentre per altri ha la facoltà di decidere in un senso o nell'altro secondo i parametri dell'esperienza.

Sarebbe quindi consigliabile che il titolare, prima di agire, si sinceri dell'effettiva solidità del proprio titolo, a prescindere dal fatto che si tratti di un titolo formalmente rilasciato o registrato, e che agisca con prudenza quando non è certo se vi sia una violazione del proprio diritto.

In tema di quantificazione del danno derivante dall'abuso del diritto viene segnalata la sentenza del Tribunale di Torino che risale al 2011/2012 dove il titolare del diritto, che aveva agito in sede penale riuscendo ad ottenere una descrizione/sequestro da parte della Guardia di Finanza in occasione di una fiera del ciclo e motociclo, è stato ritenuto responsabile dei danni cagionati alla controparte, avendo presentato la querela con modalità gravemente imprudenti e azzardate visto che la contraffazione non c'era e che il titolo verosimilmente era valido. Il provvedimento si sofferma sul fatto che non vi fosse una violazione del diritto e che le modalità con cui era avvenuto l'accesso non potevano consentire una verifica della contraffazione dal momento che per verificare l'interferenza era necessario smontare il prodotto. L'attore del sequestro è stato sanzionato con una somma di poco superiore a 500.000 euro per condotta estremamente imprudente. Il danno è stato quantificato tendendo conto delle somme spese per riposizionare l'azienda che ha subito il provvedimento, del rimborso integrale di una percentuale delle spese sostenute per essere presente in fiera e un risarcimento del danno connesso al fatto che la fiera era diventata un'occasione di discredito perché tutti i concorrenti e i clienti avevano assistito alle operazioni. Quindi, si è tenuto conto anche del danno d'immagine.

La diffida è un momento molto importante per cominciare bene o male una vertenza perché una diffida scritta in un modo o nell'altro, a prescindere dalla validità del titolo che verrà giudicato all'esito della causa, può incidere sulla decisione.

Inoltre, è opportuno tenere conto che una stessa *warning letter* può produrre effetti diversi in paesi diversi.

I giudici inglesi ritengono che l'invio della diffida non sia obbligatorio per l'inizio della causa giudiziaria ma è essenzialmente consigliato, incoraggiato, anche allo scopo di evitare un illecito di minaccia, nel senso che la diffida apre un momento extraprocessuale dove la controparte può spiegare le sue ragioni ed evita di portare poi davanti all'autorità giudiziaria un caso che eventualmente potrebbe non avere un contenuto. Per quanto riguarda il tema dei danni, i danni provocati da una diffida possono essere richiesti ma sono difficili da provare.

La calibrazione della diffida deve avere una correlazione con la forza del diritto su cui si basa la diffida stessa. Per esempio, un brevetto forte corroborato da una profonda conoscenza tecnica del settore e magari supportato da riconoscimenti giurisdizionali in qualche sede consente di impiegare certi toni e di formulare certe richieste. Nel caso in cui il brevetto sia valido, ma non si hanno certezze dell'effettiva violazione del diritto, è appropriata una diffida che si limiti a portare la controparte a conoscenza del titolo e a chiedere conto dei motivi per cui la controparte stessa ritiene di poter continuare.

Anche il recipiente la diffida è fonte di discriminazione per la valutazione della sussistenza di un abuso. Infatti contenuti per nulla abusivi se indirizzati ad un concorrente divengono abusivi quando sono indirizzati ad un cliente del concorrente perché, in questo caso, la diffida sfocia nella denigrazione.

Sempre in tema di diffida l'avv. Dragotti ricorda che essa costituisce un atto prodromico ad un giudizio e per questo motivo dovrebbe essere redatta e firmata da un avvocato, perché la responsabilità che discende da una diffida viene meglio maneggiata da chi gestisce il giudizio.

Sostiene inoltre che la diffida fatta direttamente dalla parte priva la parte stessa di una serie di protezioni che in realtà fanno comodo, sebbene dal punto di vista qualitativo le diffide fatte dagli uffici legali interni siano fatte meglio e più attentamente. È comunque qualcosa che esce sulla carta intestata della parte e, quindi, se l'ufficio legale interno inizia la diffida facendo un'affermazione che è negativa per la parte, questa affermazione fa pieno stato nei confronti della parte stessa e non c'è un privilegio.

Secondo l'avv. Del Corno, per quanto concerne la redazione delle diffide, il discrimine è fra un buon avvocato e un buon consulente o un pessimo avvocato e un pessimo consulente.

Il tema delle diffide stimola molte domande una delle quali verte sulla legalità della prassi di richiedere un rimborso delle spese legali e su come comportarsi in tali circostanze. Tali prassi ha origine in Germania e si sta diffondendo anche nel nostro paese. Non appare vi sia un comportamento illegale nel richiedere un rimborso. Al più emerge uno scontro

culturale fra il sistema meccanicistico di impronta teutonica dove un giudice riconoscerebbe il rimborso delle spese legali e, quindi, l'estensore della diffida si sente autorizzato ad anticipare la decisione del giudice e l'elasticità italiana dove il rimborso sarebbe soggetto a valutazione.

Il rischio è quello di finire in cassazione per 500 euro.

Altre domande vertono invece sull'eccessiva virulenza delle diffide, ossia una spropositata calibrazione dei toni e delle richieste rispetto alle circostanze da parte di soggetti giuridici che più che basarsi su dati oggettivi, fanno leva su posizioni dominanti nei settori di riferimento.

Per arginare il fenomeno pare non esserci altro rimedio se non quello di iniziare una causa basata sull'articolo 96 c.p.c. affinché il giudice possa condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata. Questa norma può dare la facoltà al giudice di reprimere comportamenti particolarmente aggressivi laddove questi non hanno ragione di esistere.

L'avv. Dragotti introduce il tema dei *patent trolls* quali soggetti che si possono permettere di azionare in maniera abbastanza indiscriminata uno o, più di frequente, un portafoglio di brevetti essendo al sicuro rispetto a conseguenze negative in via riconvenzionale perché non sono sul mercato. Questi soggetti sono anche denominati NPE ossia *Non Practicing Entities*, ossia soggetti non presenti sul mercato. Nelle controversie brevettuali gli NPE si trovano dalla parte di chi, se vince, ottiene tanti danari e, se non vince, non gli succede sostanzialmente niente se non un rimborso delle spese legali (laddove previsto).

È evidente tuttavia che non vi è una equivalenza fra NPE e abuso del diritto. Sarebbe forse corretto dire che una NPE si trova in una posizione in cui può essere tentata di abusare del diritto alla luce delle condizioni particolarmente favorevoli in cui opera.

Le condizioni favorevoli possono essere riassunte come segue :

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

- spese legali elevate che rendono l'azione molto costosa per chi la subisce e quindi preferibile pagare dei danni;
- un rischio elevato di soccombenza per esempio connesso ai danni punitivi che però non sono previsti nel nostro sistema;
- corti abituate a considerare i brevetti come qualcosa di valido a priori a meno che non se ne dimostri l'invalidità (il sistema tedesco con la biforcazione o il sistema americano con *jury trial*).

Queste caratteristiche non sono presenti nel sistema italiano ma lo sono in qualche misura nel sistema giuridico dell'istituendo Corte Unificata.

Secondo l'avv. Del Corno un elemento mancante nell'ecosistema della Corte Unificata sono i brevetti relativi ai *business method* anche se le azioni dei *patent trolls* negli USA non sono limitate a tale ambito.

Altro ambito della PI che si presta ad abusi è quello dei brevetti che fanno parte di uno standard, situazione molto diffusa nel settore delle telecomunicazioni.

Per l'avv. Del Corno la peculiarità delle controversie su brevetti che coprono degli standard sono le seguenti. I provvedimenti d'urgenza sono tendenzialmente sempre negati perché quando l'unica forma di remunerazione è il recupero delle *royalties* non è possibile sostenere che vi è uno sviamento di clientela che per sua stessa definizione è irrecuperabile.

Il secondo problema non è ancora stato affrontato dalla giustizia italiana, e consiste nel definire chi stabilisce se i termini di una licenza sono FRAND (*Free, Reasonable And Non-Discriminatory*). L'altro problema, vista anche l'importanza delle invenzioni e la rilevanza che queste hanno, è la possibilità di un intervento da parte delle varie autorità a tutela della concorrenza e del mercato che dettino loro le condizioni.

L'abuso più comune in tale ambito sarebbe quello di imporre condizioni non ragionevoli e discriminatorie che ripropone il problema di chi giudica la ragionevolezza delle condizioni.

Tali abusi sono più comuni quando il titolare dei diritti detiene una posizione dominante nel mercato di riferimento.

In tema di posizione dominante entrambi gli avvocati ritengono che l'Autorità Antitrust italiana, che in passato si asteneva dall'intervenire ogni qualvolta vi fosse un diritto di privativa, perché si riteneva che nell'ambito del diritto IP non vi dovesse essere un sindacato concorrenziale, ha abbandonato questo tipo di approccio e sta andando nell'altra direzione nel senso che ha iniziato a decidere in maniera molto significativa su comportamenti tenuti da titolari di brevetti.

In particolare l'avv. Dragotti ricorda due casi, entrambi nel settore farmaceutico. Nel caso Latanoprost (Pfizer), l'AGCM, corretta dal TAR e, in una certa misura, riconfermato dal Consiglio di Stato, ha ritenuto che costituissero un abuso di posizione dominante, e rientrasse in una ipotesi di bullismo, il deposito di una domanda divisionale e successivamente di un certificato di protezione complementare. Può ben essere che in quel caso il comportamento del titolare del brevetto, letto nel suo complesso, fosse eccepibile e criticabile dal punto di vista dell'abuso di posizione dominante, ma arrivare a dire che un modo di estendere la durata della protezione è costituito dal deposito di una domanda divisionale è ovviamente un non senso.

Anche nel caso Roche Novartis l'autorità ha sconfinato un modo improprio nel campo dei brevetti. Il TAR, che pure ha confermato la decisione, ha però detto all'Autorità di focalizzare la propria attenzione unicamente sui profili antitrust.

In conclusione, l'Antitrust non pare essere l'autorità preposta a dirimere vertenze correlate all'abuso di diritti di PI negli ambiti sopra esposti. In questo caso si ricorda che il nostro ordinamento ha al suo interno degli anticorpi come la licenza obbligatoria, che non esiste in altri ordinamenti come, ad esempio, quello statunitense, ed è necessario valorizzarli. La scorciatoia antitrust può sembrare la strada corretta per censurare certi comportamenti,

ma poi rischia di portare a queste invasioni di campo che complicano le cose invece che aiutarle.

Mauro Eccetto

Convegno su “Problemi e prassi delle consulenze tecniche in materia IP”

Il 21 novembre 2014 si è svolto nella splendida cornice di Palazzo Isimbardi a Milano il convegno "Problemi e prassi delle consulenze tecniche in materia IP", che ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, come del resto era già avvenuto per altri due convegni sulle CTU organizzati nel 2014, il primo a febbraio dal Collegio dei Consulenti ed il secondo a giugno dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Durante il convegno, organizzato da AIPPI, Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e Provincia di Milano, vari esperti del settore quali giudici, avvocati e consulenti in brevetti hanno fornito utili informazioni pratiche, discusse anche in una tavola rotonda al termine del convegno. In particolare, sono stati discussi i seguenti punti:

1. Se ha dubbi su aspetti legali della consulenza (quesito, documenti, etc.), il CTU può sempre chiedere al giudice di fissare un'udienza per discuterli (art. 92 c.p.c.).
2. Il giudice può incaricare il CTU non solo di valutare i documenti proposti dalle parti (CTU deducente) ma anche di ricercare autonomamente nuovi fatti rilevanti (CTU percipiente).
3. In ambito UPC il CTU è invece visto come testimone e la CTU come un mezzo di prova.
4. Per la valutazione dell'attività inventiva è consigliabile impiegare il *problem-solution approach*.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

5. Il CTU deve spiegare in che modo è giunto alla sua conclusione (ad esempio il metodo utilizzato per valutare il livello inventivo) e giustificare le sue ragioni in modo che il giudice possa valutare il suo lavoro.
6. L'incompatibilità del CTU è come quella del giudice (art. 51 c.p.c.). In caso di dubbio, il CTU dovrebbe spiegare durante la nomina la propria situazione e chiedere al giudice ed ai rappresentanti delle parti se ciò possa costituire un motivo di incompatibilità.
7. Per la nomina di ausiliari del CTU, ad esempio per prove/analisi di laboratorio e simili, bisogna avere l'autorizzazione del giudice nel quesito, o anche dopo su istanza, ed in ogni caso il compenso dell'ausiliario è lo stesso del CTU.
8. Le funzioni del CTU sono: a) riferire al giudice quanto accaduto durante la consulenza; b) informare il giudice su nuove prove emerse, nel raro caso di CTU percipiente; c) valutare i documenti ricevuti, nel tipico caso di CTU deducente; d) assolvere all'incarico pubblico ricevuto; e) rispondere al quesito;
9. I possibili vizi della CTU sono: a) procedurali (violazione delle regole) oppure b) di valutazione (mancanza di logica e/o coerenza). In tal caso, può essere chiesta un'integrazione per semplici chiarimenti o se manca la risposta a parte del quesito, oppure un'intera rinnovazione della CTU insoddisfacente o addirittura la sostituzione del CTU se è stato troppo carente.
10. Se si cita un brano di tecnica nota in lingua straniera è bene darne una propria traduzione in italiano (con il caveat che non ha valore legale), e se un CTP cita un brano di tecnica nota in lingua straniera non bisogna prendere per buona la sua traduzione senza controllare il testo originale.
11. L'eventuale discussione orale serve come chiarimento solo se il CTU imposta bene i punti da discutere ed i limiti della discussione, di solito dopo le memorie scritte (analogia con *oral proceedings* all'EPO).

12. Il CTU integra le conoscenze del giudice ma non può fare ricerche autonome (art. 115 c.p.c.) né utilizzare conoscenze specifiche proprie (ad es. un brevetto scritto da lui o trovato in altri casi) ma solo quelle generali del settore, né può segnalare la particolare rilevanza di un documento agli atti ma non utilizzato dalle parti.

Antonio Pizzoli

Quando una parola straniera usata come marchio ha capacità distintiva ?

Il 9 febbraio scorso con sentenza no. 2405, la Cassazione si è pronunciata in merito alla questione inerente al marchio “slimmer“ registrato dall’attrice Baif per contraddistinguere un integratore alimentare con funzione dimagrante.

La Baif International Products New York di Aurelio Iurilli e C. (nel prosieguo Baif) conveniva in giudizio la Mec Sas Medicinali e Cosmetici di Maurizio Maestri (nel prosieguo Mec) per contraffazione del marchio “slimmer”. La Baif in particolare, titolare del marchio registrato “slimmer” per un integratore alimentare con funzione dimagrante chiamò in giudizio la Mec per aver immesso sul mercato un analogo prodotto a marchio “slimmix” . La Baif rivendicando una forte somiglianza dei segni, nonché l’identità dei prodotti di interesse, sostenne la presenza di un forte rischio confusorio sul mercato e pertanto chiese di inibire a Mec l’uso del segno “slimmix” e di ordinare la pubblicazione della sentenza. La convenuta Mec, in sede di causa, chiese il rigetto della domanda dell’attrice, deducendo in via d’eccezione la nullità del marchio “slimmer” della Baif in quanto ritenuta parola comune in lingua inglese, priva di capacità distintiva e di conseguenza descrittiva di una caratteristica o funzione del prodotto di riferimento.

In prima istanza il tribunale di Milano con sentenza del 5 settembre 2005 accolse le richieste dell’attrice, rigettando in toto l’eccezione della convenuta.

La convenuta ricorse in appello, contestando fermamente la decisione di primo grado e insistendo sulla dichiarazione di nullità del marchio “slimmer”. La Corte di Appello di

Milano con sentenza del 7 maggio 2007 rigettò l'impugnazione della convenuta confermando il giudizio espresso in primo grado.

In particolare la Corte di Appello di Milano, dopo aver riconosciuto l'interferenza ed il rischio di confusione tra i segni in discussione, rigettò l'eccezione di nullità richiesta dalla Mec, confermando il carattere distintivo del marchio "slimmer". La corte ritenne, infatti, che il marchio "slimmer", sebbene fosse composto dalla parte "slim" chiaramente richiamante il concetto di "magro" fosse dotato di ulteriori sillabe in grado di conferire al marchio stesso un significato diverso, non esclusivamente "descrittivo" delle funzioni/caratteristiche del prodotto.

Mec, non condividendo la posizione assunta dalla Corte di Appello, ricorse in Cassazione contro una sentenza che ritenne lecito un marchio costituito da una parola di uso comune altamente descrittiva delle caratteristiche/funzioni del prodotto non avendo considerato che le lettere aggiuntive alla parola "slim" rappresentavano solamente un comparativo di maggioranza rafforzante il carattere descrittivo del marchio in questione e non una modifica originale, capricciosa ed arbitraria tal da poter conferire al marchio stesso un seppur minimo carattere distintivo. Con sentenza N. 2405 dello scorso 9 febbraio la Corte di Cassazione accolse il ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò il caso alla Corte di Appello di Milano, che dovrà fare applicazione del seguente principio: "nel caso di parole straniere (come nella specie 'slimmer') utilizzate come marchio denominativo (nella specie di un integratore alimentare con funzione dimagrante), al fine di valutare la validità del marchio sotto il profilo della capacità distintiva, si deve accertare il grado di diffusione e comprensione del significato della parola nel territorio nel quale è chiesta la registrazione del marchio, anche con riferimento alla destinazione e ad ogni altra caratteristica del prodotto; deve valutarsi come descrittivo il segno che presenti con il prodotto un nesso sufficientemente concreto e diretto, in quanto divenuto parte del patrimonio linguistico comune in quel territorio e quindi capace di richiamarlo in maniera diretta e immediata nella percezione di un consumatore medio normalmente avveduto ed informato".

Ci auguriamo che la Corte di Appello, tenendo in debita considerazione l'indicazione avuta dalla Cassazione, riconosca che effettivamente il termine "slimmer" possa essere percepito dal consumatore italiano nel proprio significato squisitamente descrittivo del prodotto di riferimento.

Giulia Lavizzari

Direttive in materia di marchi comunitari

Segnaliamo a tutti i soci che in data 1 febbraio 2015 è entrata in vigore una serie di direttive relative alla prassi in materia di marchi comunitari, disponibili nelle cinque lingue ufficiali (inglese, francese, italiano, spagnolo, e tedesco) che vi invitiamo a consultare, visitando il sito dell'UAMI all'indirizzo www.oami.europa.eu

Giulia Lavizzari

Osservatorio europeo anti-contraffazione

L'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale raggruppa esperti e parti interessate e si pone gli obiettivi di fornire informazioni e contributi basati su dati oggettivi per consentire ai responsabili politici dell'UE di formulare efficaci politiche di applicazione della PI e per sostenere l'innovazione e la creatività; fornire dati, strumenti a sostegno della lotta contro la pirateria e la contraffazione, conoscenze e programmi di apprendimento per le autorità competenti in materia di PI nonché per le imprese e i professionisti della PI; sviluppare iniziative per aiutare innovatori, creatori e imprese a proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale; elaborare campagne di sensibilizzazione sul valore della PI.

Dal 2012 l'Osservatorio è gestito dall'UAMI ed è sostanzialmente suddiviso nelle due aree operazioni e progetti, economia e statistica.

L'Osservatorio ha un ruolo molto importante nel realizzare una rete comunitaria per arginare la pirateria e la contraffazione e ha siglato protocolli d'intesa con Europol e l'Organizzazione Mondiale delle Dogane.

Il risultato più tangibile e di maggior interesse per i mandatarî è un nuovo strumento, attualmente in fase di lancio, noto con l'acronimo di EDB (*Enforcement Data Base*) che l'UAMI ha creato per fornire un sistema sicuro basato sulla collaborazione tra titolari di diritti di PI, le dogane e la polizia. Il sistema consente ai titolari di diritti di caricare i dati dei loro diritti di proprietà intellettuale, insieme a informazioni di contatto e dettagli del prodotto, rendendo più facile per le autorità per identificare falsi e agire di conseguenza e anche verificare se il titolo azionato è valido grazie all'interfaccia con TMview e Designview.

In particolare, l'EDB consente anche ai titolari dei diritti di semplificare la generazione e l'invio delle AFA (*Application For Action*) ossia le richieste di intervento delle dogane.

Accedendo al sito dell'osservatorio è possibile scaricare ulteriori informazioni sugli studi conclusi e sulle attività in corso.

Mauro Eccetto

Parere su brevetto unitario e Tribunale Unico dei Brevetti

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha richiesto il 16 febbraio 2015 alle associazioni del settore della proprietà industriale, incluso il Collegio, un parere sulle seguenti tre opzioni:

Opzione 1: Parere favorevole all'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata in materia di brevetto unitario (Regolamento UE 1257/2012 e Regolamento UE 1260/2012) e conseguentemente supporto alla ratifica da parte dell'Italia dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB), sottoscritto dall'Italia nel febbraio 2013;

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Opzione 2 : Parere sfavorevole all'adesione al brevetto unitario, ma favorevole alla sola ratifica dell'Accordo sul TUB;

Opzione 3: Parere sfavorevole sia all'adesione del brevetto unitario che alla ratifica dell'Accordo sul TUB.

Il 20 febbraio 2015 (scadenza stabilita dall'UIBM) il Presidente del Collegio ha inviato all'UIBM la seguente risposta concordata con il Consiglio, allegando ad essa le tre posizioni relative al brevetto unitario già inviate in precedenza all'UIBM e reperibili sul sito www.ficpi.it del Collegio.

“Il Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale, i cui soci agiscono di fronte agli uffici brevetti e ai tribunali per conto non solo di grandi industrie, ma anche di PMI, università, enti pubblici di ricerca e persone fisiche, ringrazia l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per l'invito ad esprimere il parere in oggetto, ancorché in tempi ristretti.

Il Collegio ha seguito con notevole interesse da decenni i lavori preparatori prima del brevetto comunitario ed in seguito del brevetto unitario. Tuttavia, nel corso degli anni, è emerso come questo sistema brevettuale sia stato modellato ad uso e consumo delle grandi imprese estere, in particolare quelle anglosassoni, tedesche e francesi, ed a discapito delle medie e piccole imprese nazionali.

Non è infatti un caso che Spagna e Polonia, paesi importanti con un sistema industriale basato sulle PMI, abbiano rifiutato di aderire al nuovo sistema, ritenuto nocivo per le loro industrie.

Sul brevetto unitario il Collegio ha già pubblicato nel 2011 e nel 2013 due posizioni (v. allegati), nelle quali è spiegato come questo nuovo strumento brevettuale da un lato svantaggerà le imprese italiane (inclusa la professione dei consulenti italiani in brevetti) e dall'altro fornirà un grosso vantaggio competitivo alle imprese straniere.

Basti pensare ad esempio che attraverso il brevetto unitario i titolari esteri otterranno in Italia una protezione brevettuale con brevetti scritti in inglese, francese o tedesco, per cui

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

le imprese italiane dovranno tradurre questi brevetti in italiano a proprie spese e sotto la propria responsabilità per conoscerne l'ambito di protezione sul nostro territorio. Ulteriori svantaggi del brevetto unitario sono descritti in dettaglio nelle posizioni allegate.

Inoltre, dato che ora l'Italia è il quarto paese europeo per numero di brevetti europei in vigore, dopo Germania, Francia e Regno Unito, con circa la metà dei brevetti europei convalidata in Italia, l'adesione del nostro Paese alla cooperazione rafforzata causerebbe una riduzione delle entrate dell'UIBM se all'Italia non venisse garantita una stessa quota delle annualità dei brevetti unitari che saranno versate all'EPO. Di conseguenza, il Collegio teme che un'eventuale riduzione delle entrate per le annualità possa in qualche modo compromettere i pareri di brevettabilità emessi dall'EPO dal 2008 per le domande italiane. Infatti, tali pareri, che sono uno strumento assai utile per i richiedenti italiani, sono finanziati proprio grazie alle annualità versate all'UIBM.

Per di più, la bozza di regole di procedura EPO sul brevetto unitario prevede che, sulla base di motivazioni alquanto discutibili, alle PMI ed università italiane sarebbero rimborsati (anche senza la nostra adesione alla cooperazione rafforzata) solo 500 euro di costi complessivi di traduzione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1260/2012, a fronte di un costo di 1700 euro stimato dalla Commissione Europea già solo per la traduzione del testo finale. Anche in questo caso il Collegio ha redatto una dettagliata posizione critica (v. allegato), auspicando che PMI ed università italiane non debbano subire una drastica riduzione di quanto spetta loro secondo la normativa comunitaria.

E' quindi evidente che, alla luce delle norme contenute nei Regolamenti (UE) N. 1257/2012 e 1260/2012, nonché dell'ultima bozza delle regole di procedura, è opportuno per le industrie italiane che l'Italia non aderisca alla cooperazione rafforzata, fermo restando che le imprese nostrane potranno comunque ottenere brevetti unitari anche senza l'adesione italiana.

In ogni caso, anche se l'Italia decidesse di aderire, è opportuno che le vengano garantite almeno le seguenti condizioni:

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

1. rimborso dei costi di traduzione di almeno 1700 euro per ciascun brevetto unitario di PMI, università, persone fisiche, ONLUS e centri di ricerca pubblici, in base all'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1260/2012;
2. quote per l'Italia delle annualità del brevetto unitario superiori o comunque uguali alle quote delle annualità italiane che vengono trattenute dall'UIBM per i brevetti europei, in modo da mantenere lo stesso flusso di entrate per le annualità sia dei brevetti unitari sia dei brevetti europei.

* * * * *

Come il brevetto unitario, anche l'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti è chiaramente il risultato di un compromesso tra i sistemi anglosassoni e tedeschi, con la conseguenza che il sistema risultante è molto complesso, è sostanzialmente diverso da quello italiano, presenta evidenti discriminazioni linguistiche e comprende numerose norme di difficile interpretazione od applicazione.

Pertanto, è assai probabile che una causa di fronte al Tribunale richiederà ingenti risorse umane ed economiche, così da impedire di fatto l'accesso alla giustizia alle parti, come ad esempio le PMI italiane, che non potranno disporre di queste risorse.

Inoltre, da quanto si è potuto osservare nella prima bozza circolata, le tasse del Tribunale saranno necessariamente elevate in quanto lo dovranno finanziare per intero, così da portare i costi di causa a livelli insostenibili per le aziende italiane. Tra queste tasse appare particolarmente iniqua per le PMI la tassa per le riconvenzionali di nullità, che non sarà fissa ma sarà proporzionale al valore della causa.

In aggiunta a ciò, secondo l'ultima bozza delle regole di procedura, nel periodo transitorio i titolari dei brevetti europei, per mantenere l'attuale giurisdizione nazionale scelta al deposito delle domande di brevetto, dovranno versare una tassa di opt-out. Questa tassa, essendo richiesta solo per mantenere lo *status quo* e non essendo prevista nell'accordo, appare quindi un balzello ingiusto ed immotivato.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Un altro problema è costituito dalla struttura delle corti, che come è, favorisce Regno Unito, Francia e Germania. Si pensi ad esempio che se un'impresa italiana dovesse liberare il mercato nazionale da un brevetto europeo od unitario concesso magari troppo facilmente (evento certo non improbabile), invece di agire come ora presso la sezione specializzata della propria regione nella propria lingua con i propri avvocati, dovrà depositare una causa di nullità con una procedura molto più complessa, in una città estera, ad esempio Parigi, in una lingua straniera, ad esempio il tedesco, e verosimilmente con avvocati stranieri, quindi con costi notevolmente più alti.

A questo riguardo, il Collegio osserva che se anche l'Italia decidesse di ratificare l'accordo, è opportuno che la lingua di procedura della divisione locale italiana sia solo l'italiano, per non penalizzare ulteriormente le aziende nostrane che venissero citate in causa nel nostro Paese.

In conclusione, il Collegio ritiene che i regolamenti sul brevetto unitario e l'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti avrebbero potuto migliorare il sistema brevettuale europeo, se non fossero stati redatti con una certa fretta, con una procedura quanto meno poco trasparente e con un riguardo eccessivo alle richieste dei tre paesi europei più importanti.

Tuttavia, visto come il sistema è stato implementato, il Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale ritiene che l'opzione 3 sia la migliore per l'impresa italiana, soprattutto quella media e piccola.

In ogni caso, sarebbe opportuno non ratificare ora poiché le regole di procedura e gli importi delle tasse, sia del brevetto unitario sia del Tribunale Unificato dei Brevetti, sono ancora in discussione, cosicché il sistema non potrà comunque entrare in vigore prima di un anno da oggi. Nel frattempo, sarebbe auspicabile cercare di ottenere misure correttive e condizioni favorevoli che riducano l'impatto negativo del sistema sulle imprese italiane.”

Antonio Pizzoli

La scatola della proprietà intellettuale

Il Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale, nella persona del sottoscritto, è stato cortesemente invitato a partecipare, unitamente a rappresentanti dell'industria e di altre associazioni di categoria, alla tavola rotonda tenutasi nell'ambito del convegno "Italian Patent Box, profili pratici", svoltosi a Milano il 27 novembre 2014.

A quella data era in corso di approvazione il DDL Stabilità che, come noto, a seguito della sua conversione in legge, ha introdotto sia un sistema di credito di imposta per agevolare la ricerca e lo sviluppo, sia un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi di proprietà industriale.

Tale regime di agevolazione fiscale era definito anche nella relazione illustrativa degli atti parlamentari, con il termine "Patent Box", in conformità con la denominazione adottata nei paesi che hanno preceduto l'Italia su questa via, quali Gran Bretagna, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Francia.

Gli obiettivi espressi del Patent Box sono quelli di:

- incentivare la collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all'estero;
- incentivare il mantenimento in Italia di beni immateriali; e
- favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Secondo la legge Stabilità 2015 è così prevista una tassazione speciale dei redditi di Proprietà Industriale, con un'esclusione della tassazione che cresce dal 30% per il 2015 al 40% per il 2016, per attestarsi al 50% nel triennio 2017-2020.

La norma si riferiva in generale a "redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi di impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti", nonché da processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili".

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Successivamente, il decreto legge Investment Compact, recentemente convertito in legge il 24 marzo 2015, ha ulteriormente precisato i titoli di proprietà industriale suscettibili di beneficiare del provvedimento, estendendo la portata a tutti i marchi, inclusi quindi i marchi commerciali, cancellando l'originaria definizione relativa a marchi "funzionalmente equivalenti ai brevetti" di difficile interpretazione, ed altresì a disegni e modelli.

Il provvedimento legislativo si configura così attualmente come un vero e proprio "Intellectual Property Box" che, in modo innovativo rispetto alle corrispondenti legislazioni dei paesi europei che hanno preceduto l'Italia, si applica in pratica a tutti i titoli di proprietà industriale giuridicamente tutelabili.

Resta tuttavia da definire il relativo decreto ministeriale di attuazione che è in corso di elaborazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia.

Un compito arduo ma fondamentale del decreto di attuazione dovrà essere una definizione delle modalità di calcolo dell'agevolazione, con particolare riferimento alla definizione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale. Infatti, secondo la legge Investment Compact, la percentuale di reddito agevolabile è definita dal rapporto tra le spese suddette (eventualmente incrementate, se del caso, del 30% per i costi di acquisizione di beni immateriali o contratti di ricerca stipulati con società del gruppo) e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene immateriale.

A parere dello scrivente, un ulteriore compito del decreto di attuazione dovrà riguardare la definizione dello status legale dei titoli di Proprietà Industriale che rientrano nell'ambito dell'IP Box.

Nel corso della tavola rotonda, menzionata in premessa, l'intervento del rappresentante del Collegio si è focalizzato particolarmente sugli obiettivi dichiarati dell'IP Box, in termini di incentivo alla brevettazione o in generale alla tutela della proprietà industriale.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Sotto questo profilo si è auspicato che il decreto di attuazione possa contemplare, particolarmente nell'ambito del termine di brevetti di invenzione, anche domande di brevetto, italiane, europee e/o PCT non ancora concesse per le quali il soggetto titolare abbia svolto attività di ricerca e sviluppo. Una limitazione a brevetti esaminati e concessi, tipica ad esempio del Patent Box inglese, non sembra poter essere idonea a conseguire un incremento della tutela della proprietà industriale a breve termine e, inoltre, potrebbe risultare penalizzante a confronto con altri titoli di proprietà industriale contemplati dall'IP Box italiano, la cui concessione non richiede in generale un sostanziale esame di merito.

Paolo Rambelli