

# *Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale*

Luglio 2017

N°10

## **Notiziario del Collegio**

---

### **Notizie dalla tesoreria**

Finalmente buone notizie sul fronte tesoreria, in particolare per quanto riguarda le quote associative.

Nel merito, l'aggiornata politica di cui al rapporto sull'ExCo di Hangzhou darà modo di valutare la possibilità di una riduzione delle quote associative del Collegio per il 2018.

Fermo restando che per il 2017 le quote sono già state fissate in assemblea ed anche ampiamente saldate, il Tesoriere si prepara a valutare le varie possibilità di riduzione, tenendo presente i principali fattori che contribuiscono alle finalità, in qualche modo anche contrastanti di:

- ridurre per quanto possibile la quota associativa,
- non penalizzare eccessivamente le finanze del Collegio,
- poter finanziare iniziative che si auspicano sempre più numerose e di prestigio,
- incrementando se possibile il numero dei soci, con particolare riguardo ai soci giovani.

L'accezione di "soci giovani" richiederà ulteriori valutazioni, tenendo anche conto di quanto emerso in sede di Strategic Plan FICPI sull'opportunità di ridurre le barriere di accesso per i giovani, mantenendo tuttavia un elevato standard di partecipazione.

[collegio@ficpi.it](mailto:collegio@ficpi.it) - [www.ficpi.it](http://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*

Poiché la decisione finale spetta all'assemblea dei soci, ci si riserva di presentare piani finanziari per il futuro, da approvare nel corso della usuale assemblea annuale o, se del caso durante una assemblea straordinaria allo scopo convocata.

Anche in questo caso il Consiglio gradirà la proposizione di suggerimenti e/o osservazioni da parte dei soci per finalizzare il tutto.

*Paolo Stucovitz*

## **Comitato Esecutivo FICPI 2017**

L'annuale Comitato Esecutivo (ExCo) della FICPI si è regolarmente tenuto in Cina nell'antica città di Hangzhou.

Oltre alle normali attività di carattere amministrativo, tre sono gli argomenti rilevanti discussi nel corso dell'ExCo e che si ritiene importante riportare ai soci del Collegio:

- a) Strategic Plan,
- b) Revisione delle quote associative,
- c) Elezioni alle cariche della FICPI.

### Strategic Plan

In preparazione del congresso che si terrà in Canada nel 2018, sono stati posti all'ordine del giorno, valutati e discussi durante un'intera giornata di lavoro, gli obiettivi e le strategie per conseguire gli stessi, che la FICPI intende perseguire nel prossimo decennio 2018-2028.

La discussione si è svolta con la partecipazione del medesimo facilitatore che aveva guidato la discussione del precedente piano durante l'ExCo di Sydney, per cui era già ben addentro alle finalità ed alle metodiche della FICPI.

# *Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale*

Nel corso della discussione sono state poste le seguenti domande di base:

- “what should be FICPI’s role ?”
- “what changes should FICPI make to fulfil its role?”
- “should FICPI encourage & enable FICPI membership amongst young IP professionals?”
- “what modern marketing technique should FICPI adopt?”
- “should FICPI raise its profile in key jurisdictions?”
- “should FICPI carry out planning?”

Ai delegati è stato poi richiesto di sottoporre risposte nel modo più informale possibile al fine di delineare opzioni e suggerimenti utili per il futuro. Le risposte sono state fedelmente riportate in un foglio di lavoro ed hanno dato avvio ad una successiva votazione da parte dei delegati, ai quali è stato chiesto di esprimere la propria valutazione su ciascuna proposta in base ad un criterio di votazione a punti basato sulle seguenti azioni:

- Critical / Must Do = 3 punti
- Significant Value / Should Do = 2 punti
- Some Value / Could Do = 1 punto
- No Value / Not Now = 0 punti

Numerose, variegata e talvolta anche contrastanti, in quanto orientate da specifici criteri propri dei singoli gruppi nazionali, le votazioni sembrano tuttavia avere confermato la volontà della FICPI di voler mantenere un ruolo primario:

- nel rappresentare gli interessi della libera professione attivandosi per assicurarne il futuro e per divulgare l'importanza della professionalità nell'ambito del sistema IP;

# *Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale*

- incoraggiando attivamente la partecipazione di giovani e di soci femminili alle attività FICPI;
- rimuovendo eventuali barriere di ammissione di giovani nell'ambito dei gruppi nazionali, riducendo anche le quote di iscrizione ai Forum e incrementando l'utilizzo dei *social media*;
- introducendo qualche azione di marketing con l'organizzazione di Open Forum mirati creando anche gruppi di lavoro all'interno di ciascuna associazione nazionale per fissare obiettivi di partecipazione e piani per elevare il profilo della Federazione;
- dando mandato ad un gruppo di delegati con il compito di relazionarsi con il Comitato Esecutivo, riportare al Bureau e farsi carico dell'attuazione dello Strategic Plan, sorvegliandone l'attuazione e le relative tempistiche.

Quanto sopra riassunto può essere più approfonditamente valutato dai soci tramite l'allegato *working document* che riporta nel dettaglio quanto emerso durante l'ExCo.

Al riguardo sarà possibile sottoporre al consiglio del Collegio proposte e suggerimenti in vista della discussione finale dello Strategic Plan che si terrà durante il prossimo congresso.

## Revisione delle quote associative

Una delle maggiori e più importanti novità emerse dall'ExCo riguarda le nuove strategie in materia di quote associative.

Bureau e tesoreria hanno infatti studiato un nuovo approccio alla questione cercando di dare risposta alle numerose lamentele in materia di volta in volta sollevate dall'uno o l'altro gruppo nazionale (compreso il Collegio).

Da questo punto di vista si è introdotto il criterio generale che più numeroso è il gruppo nazionale, meno il numero di soci eccedenti prefissate soglie deve incidere sulle quote associative individuali.

# Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Nella sostanza:

- è stata ridotta la quota dovuta per gruppo nazionale indipendentemente dal numero di soci di appartenenza,
- la quota individuale per i soci è stata:
  - a) ridotta per i primi 50 soci;
  - b) scontata del 25% per i soci tra 51 e 100;
  - c) scontata del 50% per i soci tra 101 e 150;
  - d) scontata del 95% per i soci oltre 151.

Contemporaneamente, è stato previsto un periodo di due anni senza il pagamento della quota associativa per i nuovi soci, tuttavia solo per gruppi che non godano già del massimo sconto previsto.

## Elezioni alle cariche della FICPI

In vista del congresso 2018 durante il quale si svolgeranno le elezioni alle varie cariche della FICPI, si è anche discusso in sede ExCo dell'opportunità di studiare metodi elettivi che garantiscano la maggiore trasparenza ed affidabilità possibili particolarmente alle cariche del Bureau.

Da questo punto di vista è emerso l'orientamento (già sancito nel precedente congresso di Cape Town) della creazione di uno speciale gruppo di lavoro formato da personalità di spicco dell'ExCo, in quanto aventi anzianità di servizio, specchiata correttezza e affidabilità, nonché gradimento da parte dell'ExCo nel suo complesso.

In generale, l'azione dello speciale gruppo non dovrebbe risultare di solo *advisory board* per il Bureau, una decisione finale non è stata tuttavia ancora presa tenendo anche conto che sarà richiesta qualche modifica allo statuto da considerarsi durante il prossimo congresso 2018.

## Risoluzioni

Come di consueto al termine dell'ExCo sono state approvate alcune risoluzioni che sono visibili [QUI](#) sul sito FICPI e riguardano:

EXCO/2017/RES/001 Protection of Country Names

EXCO/CN17/RES/002 Administrative Measures before Patent Offices for Ensuring High Quality Patents

EXCO/CN17/RES/004 TRIPs and Extreme Backlogs in Patent Examination

Il prossimo ExCo si terrà in Canada in concomitanza con il congresso 2018.

*Paolo Stucovitz*

## **Uso di un marchio in forma modificata**

Prendiamo spunto dalla consueta pubblicazione da parte dell'EUIPO sulla giurisprudenza del Tribunale UE e della Corte di Giustizia UE per l'anno 2016 per portare all'attenzione dei soci un estratto (in nostra traduzione dall'inglese) di due massime che, fra gli altri, hanno preso in considerazione il tema dell'uso in forma modificata del marchio registrato.

Come sappiamo, nella pratica professionale, capita che i clienti sottopongano quesiti circa l'utilizzo del proprio marchio figurativo e sovente si evidenziano discrepanze fra titolo registrato e segno utilizzato.

L'affermazione di principio contenuta nell'articolo 15.1.a) EUTMR, secondo la quale sarebbero permesse tutte quelle modifiche che non alterino il carattere distintivo del marchio registrato, fornisce solo un inquadramento generale, lasciando di fatto nella piena discrezionalità del giudicante la valutazione sul peso della modifica apportata al marchio registrato.

Qui di seguito i casi di maggior interesse sul tema nel 2016:



**C-586/15 P; LOTTE / SCHÖLLER KOALA**; ordinanza del 7 settembre 2016; Lotte Co. Ltd GmbH contro EUIPO; [opposizione presentata da Nestle Germany già Scholler Koala contro Lotte, caso appellato T-483/12 n.d.r.] il Tribunale UE ha accolto l'istanza dell'opponente [..affermando che ..] alcuni degli esempi forniti dall'opponente [a supporto dell'uso genuino dei marchi anteriori su cui l'opposizione era basata n.d.r.] hanno mostrato l'uso del marchio [tedesco n.d.r.] anteriore in una forma diversa da quella registrata, che tuttavia non altera il suo carattere distintivo. Questi esempi mostrano gli elementi che producono il carattere distintivo del marchio anteriore: la forma esagonale, l'elemento parola "KOALA" e l'immagine dei koala nel loro ambiente. La mancanza dell'elemento denominativo "Bären" [orsi – presente sul marchio figurativo tridimensionale] non modificherà il carattere distintivo del marchio anteriore, poiché questa parola può essere omessa.

[La Corte di Giustizia ha confermato la decisione del Tribunale]

**T-146/15; DEVICE OF A POLYGON**; sentenza del 13 settembre 2016; Hyphen GmbH contro EUIPO.

EUTM COME REGISTRATO	EUTM COME UTILIZZATO
	

Il Tribunale UE ha sottolineato che, in primo luogo, per la constatazione che il carattere distintivo del marchio registrato è stato modificato, non è opportuno determinare (come ha fatto la commissione di ricorso) se il carattere distintivo del marchio registrato sia stato alterato dai componenti aggiunti [nel caso presente un

cerchio e - nella forma usata c) - l'elemento parola "hyphen c"]. Bisogna invece valutare il carattere distintivo oppure dominante dei componenti aggiunti sulla base delle loro qualità intrinseche, nonché sulla loro posizione relativa nell'ordinamento del marchio (paragrafi 33, 37 e 38).

*[..omissis..]*

Il componente aggiunto (cerchio) è una figura geometrica basilare e comune, priva di carattere distintivo e quindi non ha carattere distintivo o dominante nella composizione del marchio registrato. Lo spessore del cerchio non è sufficiente a conferire carattere distintivo al componente aggiunto. Contrariamente alla visione del commissione di ricorso, l'aggiunta del cerchio al marchio registrato non ha l'effetto di creare una sorta di trasformazione del segno.

*[..omissis..]*

Nell'impressione generale, la componente distintiva e dominante del segno utilizzato risiede nella forma trasmessa dal marchio registrato, in quanto il cerchio è totalmente privo di carattere distintivo. Allo stesso modo, l'uso del colore blu non è particolarmente originale, né distintivo né dominante.

Pur considerando che le decisioni segnalate adottano chiari principi di valutazione circa le modifiche apportate con l'uso al marchio registrato, non crediamo che l'argomento sia stato del tutto liberato dal peso delle determinazioni personali e valutazioni "caso per caso" del giudicante che, nella pratica, aprono spazi di incertezza colmabili solamente dalla sensibilità e preparazione dei consulenti professionisti.

*Il testo integrale delle decisioni può essere reperito consultando il documento ufficiale rilasciato dall'ufficio e consultabile a questo [link](#)*

*Luca Manfroi Giancarlo*



ExCo MEETING  
HANGZHOU, P.R. CHINA  
26-30 MARCH 2017

WORKING DOCUMENT

TITLE: Targets for FICPI's Role in the IP System  
DRAWN UP BY: Julian Crump, Vice President  
TABLED TO: FICPI delegates  
PURPOSE: For consideration and discussion

GOAL 1: COLLABORATION

---

- 1.1. Provide more networking opportunities in general
- 1.2. Provide access to very best IP practitioners
- 1.3. Facilitate the exchange of information between competent, experienced professionals

GOAL 2: INFORMATION

---

- 2.1. Increase the level of knowledge of members
- 2.2. Help IP professionals identify new services within the IP profession
- 2.3. Become the 'go to' resource for the profession
- 2.4. How to protect the profession, e.g. co-working with non-IP professionals and adopting Artificial Intelligence systems in the services the IP profession provides
- 2.5. Educate and train new members of the IP profession
- 2.6. Help practitioners better understand how to manage their practices
- 2.7. Provide information of value before others

GOAL 3: ADVOCACY

---

- 3.1. Defender of the importance of using an IP professional
- 3.2. Advocate for the interests of the private profession in the IP system
- 3.3. Act *as a group* to influence IP laws and procedures
- 3.4. Provide opportunities for *individual* members to influence IP laws and procedures
- 3.5. Voice in new legislation
- 3.6. Provide a bridge between IP offices and private practice
- 3.7. Promoting public perception of the value of IP

GOAL 4: GROWTH

---

- 4.1. Increase representation of FICPI in each country (especially USA, China, Japan, Korea and E. Europe)
- 4.2. Seek diversity of membership
- 4.3. Attract younger attorneys to membership of FICPI



## GOAL 5: STANDARDS

---

- 5.1. Maintain and improve the standards of professional practice for its members
- 5.2. Set the standards for IP practitioners everywhere

## GOAL 6: ADMINISTRATION

---

- 6.1 All planned activities set to a master calendar (New working mechanism)
- 6.2 Custody of the Plan to be held by a new Planning Commission with responsibility for its maintenance, updating and implementation

*[End of the document]*