

# Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Febbraio 2018

N°11

## Notiziario del Collegio

---

### FICPI 17th Open forum

“*Venice vidi, FICPI vicit*”: il detto di Cesare, così adattato, sintetizza il successo del 17th Open Forum di Venezia e, ci auspichiamo, possa costituire il ricordo che i nostri colleghi stranieri avranno di questo evento.

Il FORUM, aperto anche ai non soci di FICPI, si è caratterizzato per un intenso programma tecnico-educativo nelle giornate del 26 e 27 ottobre per un attraente programma sociale che si è esteso dal 25 ottobre alla mattinata del 28.

Come di consueto, il programma tecnico-educativo è stato svolto secondo il formato a tre flussi, con una sola sessione plenaria, in tema di mediazione, e sessioni parallele su temi relativi a brevetti, marchi e gestione di Proprietà Industriale. Le suddette sessioni hanno affrontato temi di avanguardia nell’ambito della Proprietà Industriale, così da soddisfare gli interessi di tutti i partecipanti e perciò sicuramente competitivi con le attrazioni del programma sociale. Le relative presentazioni sono disponibili online: [www.ficpi.org/library/presentations/17th-open-forum](http://www.ficpi.org/library/presentations/17th-open-forum); tra questi segnalo le presentazioni dei nostri colleghi Antonio Pizzoli (mediazione), Roberto Pistolesi (“Disclosures in the Grey Area”) e Raffaella Barbuto (“International Trademark & Design/Patent Litigation”).

Il sottoscritto, in qualità di presidente dell’associazione ospitante, ha tenuto un breve discorso di apertura e di benvenuto, in cui ha sottolineato le caratteristiche della nostra associazione e il suo ruolo di eccellenza nell’ambito del continuo sviluppo storico della nostra professione in Italia.

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

Il presidente dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, Benoit Battistelli, ha presentato un'ampia relazione esaltando, come di consueto, i risultati in termini di efficienza raggiunti dall'UBE. La relazione del presidente Battistelli è disponibile all'indirizzo sopra citato.

*Paolo Rambelli*

### **Problemi delle banche dati dell'UIBM**

In sede di riunioni del Consiglio del Collegio, si è sempre più spesso parlato di problematiche riscontrate dai diversi studi nell'utilizzo delle banche dati dell'UIBM.

Le maggiori difficoltà sono state riportate nella seguente bozza di documento, inviata a tutti i Soci il 9 gennaio 2018 con la preghiera di segnalare al Consiglio tutte le modifiche od aggiunte che si ritenevano opportune.

Il Consiglio provvederà quindi ad aggiornare la bozza con le indicazioni ricevute dai Soci ed a sottoporre il documento finale all'attenzione dei funzionari dell'UIBM, con la speranza che, con il tempo, le problematiche riscontrate saranno sempre meno.

*Antonio Mario Pizzoli*

\*\*\*\*\*

L'UIBM offre al pubblico attualmente ben cinque diverse banche dati di titoli italiani di proprietà industriale, nessuna delle quali però comprende dati completi e corretti.

Talvolta queste banche dati sono inaccessibili per motivi tecnici, anche in orario di ufficio.

Vengono riportati qui di seguito i problemi principali di queste banche dati.

#### **1. Database generale - <http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/>**

Il database generale presenta i seguenti problemi:

1. talvolta manca il marchio figurativo ("Immagine non disponibile");
2. talvolta la data di pubblicazione ed il numero di bollettino dei marchi sono errati;
3. talvolta la classificazione dei marchi è errata;

4. nelle domande convertite (marchi o brevetti) come data di deposito viene erroneamente indicata la successiva data di richiesta di conversione;
5. nelle domande convertite da domanda europea manca l'indicazione che si tratta di conversione e come data di deposito viene erroneamente indicata la successiva data di richiesta di conversione;
6. nelle domande divisionali manca l'indicazione che si tratta di domanda divisionale e come data di deposito viene erroneamente indicata la successiva data di deposito della domanda divisionale;
7. la ricerca avanzata (dati incrociati) può essere eseguita su un solo tipo di titoli (marchi/brevetti/ecc.);
8. la ricerca avanzata non può essere eseguita su traduzioni di brevetti europei, CCP, CCPF, novità vegetali, topografie, trascrizioni od annotazioni;
9. la ricerca nominativa non può essere eseguita su traduzioni di brevetti europei, trascrizioni od annotazioni;
10. la ricerca nominativa non consente di selezionare più nominativi tra quelli proposti (a volte si tratta dello stesso titolare con lievi differenze, come "SpA" e "S.p.A.");
11. nelle pagine principali di ricerca il numero (di domanda/brevetto/ecc.) è chiamato "Codice".

Inoltre, mancano del tutto:

12. i dati sulle tasse di mantenimento pagate, quindi non si può sapere se un titolo sia in vigore o meno;
13. i testi ed i disegni delle domande depositate, delle traduzioni, delle modifiche e dei titoli rilasciati;
14. i colori RAL dei marchi.

## **2. Database marchi - <http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>**

Il database marchi contiene dati a volte incompleti od errati, come ad esempio:

1. talvolta manca il marchio figurativo ("Immagine non disponibile");
2. talvolta le date di registrazione sono fittizie ("1 gennaio 1900") od errate;
3. talvolta manca la data di pubblicazione, anche se il marchio è già nel bollettino;
4. talvolta i mandatarî sono errati, in particolare vi sono consulenti in (solo) brevetti;
5. nel marchio rinnovato non è indicata la classe e mancano i dati di primo deposito;
6. nel marchio rinnovato manca il collegamento (presente nel vecchio database) ai rinnovi precedenti.

## **3. Database brevetti - <http://brevettdb.uibm.gov.it>**

Il database dei brevetti non comprende le domande di brevetto e fornisce solo una piccolissima parte dei brevetti per invenzione (circa 26.000 su 1430000), ossia solo l'1,8% del totale. Inoltre c'è il seguente problema:

1. la ricerca per "Classificazione" fa un "or" e non un "and" dei vari campi, per cui fornisce risultati errati.

## **4. Database ISEO - <https://servizionline.uibm.gov.it/ricerca>**

Il database ISEO sembra essere un database sperimentale. Non è specificato quali dati contenga ma sembrano essere pochi. Inoltre, presenta i seguenti problemi:

1. appare solo l'intestazione generale della classe, non i prodotti/servizi rivendicati;
2. talvolta manca il marchio figurativo ("Immagine non disponibile");
3. talvolta manca la data di pubblicazione;
4. se presente, il marchio figurativo si vede a video ma sparisce stampando la scheda;
5. inserendo il numero di rinnovo, non emerge alcun risultato.

**5. Bollettino** - <http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Bollettino.aspx>

Il bollettino è incompleto in quanto comprende solo CCP/CCPF tra il 2006 ed il 2015, nonché marchi dal 2011. Inoltre, manca un motore di ricerca.

**Soluzioni proposte**

Alla luce di quanto sopra, il Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale ritiene che l'UIBM si debba dotare al più presto di un database che sia completo, affidabile ed aggiornato, così come offrono già da anni, se non decenni, non solo tutti gli uffici internazionali (EPO, WIPO, EUIPO, ecc.) ma anche tutti gli uffici nazionali dei paesi più industrializzati ed addirittura molti uffici di paesi meno sviluppati del nostro, come ad esempio Grecia, Marocco o Turchia.

In particolare, appaiono come necessari ed ormai improcrastinabili i seguenti interventi:

1. Tutti i dati devono essere contenuti in un unico database (il database generale sembra il più promettente quanto a maschera di ricerca e quantità di dati).
2. Il database deve fornire dati completi, esatti ed aggiornati.
3. Il database deve contenere tutti i titoli richiesti, rinnovati e concessi almeno dal 1980, nonché tutti i titoli in vigore a prescindere dalla data di deposito (anche in questo caso il database generale sembra quello migliore da cui partire).
4. Il database deve essere sempre accessibile (salvo eventuali brevi manutenzioni, da farsi solo a tarda notte e solo nei giorni festivi).
5. Il database deve fornire e consentire la ricerca almeno dei seguenti dati:
  - a. stato (in vigore o scaduto/decaduto/revocato);
  - b. date e numeri (nuovi e vecchi) di:
    - i. deposito;
    - ii. pubblicazione;
    - iii. conversione;
    - iv. divisione;
    - v. rilascio;
    - vi. rinnovo;
    - vii. decadenza/scadenza/revoca.
  - c. date di tutti i pagamenti delle tasse di mantenimento;

- d. date, numeri, tipo ed esito di tutte le istanze connesse;
  - e. titolari (precedenti ed attuali) ed inventori, coi relativi indirizzi;
  - f. mandatari (precedenti ed attuali), coi relativi indirizzi;
  - g. titoli, indicazioni e riassunti;
  - h. classificazioni come indicate al deposito e come eventualmente modificate;
  - i. colori RAL dei marchi.
6. Per tutti i titoli (marchi, modelli, brevetti, ecc.) il database deve fornire testi ed immagini così come:
- a. depositati;
  - b. tradotti;
  - c. modificati;
  - d. concessi;
  - e. limitati.

Si resta naturalmente a disposizione per cooperare ad una valutazione congiunta della questione.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il Presidente

Paolo Rambelli

\*\*\*\*\*

## **Corso sulla CTU – prima parte**

In data 9 novembre 2017, presso l'Auditorium San Paolo di Milano, si è tenuta la prima parte di un corso relativo alla CTU, organizzata dal Collegio in collaborazione con l'Ordine.

La giornata è stata inaugurata dai discorsi dell'Ing. Zanolì, vice-presidente dell'Ordine e dell'Ing. Rambelli, presidente del Collegio, che hanno messo in luce il fatto che la CTU sia un vero fiore all'occhiello del sistema giudiziario italiano, e l'importanza della preparazione tecnica di chi ottiene incarichi da CTU.

La prima conferenza è stata tenuta dal Dott. Barbuto, in passato Giudice presso la sezione specializzata del Tribunale di Torino. Nel proprio intervento, il Dott. Barbuto ha mostrato come il CTU debba comportarsi da deducente (cioè debba valutare) e da percipiente (cioè debba accertare i fatti).

Il Dott. Barbuto ha anche ricordato che compito del CTU non è, nel nostro settore, quello di dire se un brevetto sia valido, ma riportare in modo motivato gli elementi che potrebbero portare alla validità od alla nullità dello stesso. Inoltre, è importante che il CTU si esprima in un modo chiaro anche per i non addetti ai lavori, visto che, se il Giudice non comprendesse, il Giudice potrebbe decidere di accettare la tesi del CTP che gli pare più convincente.

Il Dr. Barbuto ha altresì ricordato che si ha incompatibilità per un CTU anche nel caso di clienti di un socio di studio e che per iscriversi all'albo dei CTU è indispensabile dare prova di speciale capacità tecnica, visto che si richiede che abbia già fatto perizie tecniche, anche di parte.

Successivamente, è stato il turno del Prof. Guglielmetti, che, riallacciandosi alla figura del CTU percipiente, ne ha messo in luce alcune criticità, legate al fatto che questi non sempre rispetta le norme che impongono che le prove vengano addotte dalle parti. Ad eccezione della descrizione giudiziaria, la CTU non potrà essere esplorativa.

Il Prof. Guglielmetti ha anche fatto presente che il Giudice dovrebbe formulare il quesito in una maniera sufficientemente circoscritta da permettergli di mantenere il controllo sulla CTU, e che il CTU deve sempre cercare di mantenere separate le questioni di fatto da quelle di diritto.

Il Prof. Guglielmetti ha concluso mettendo in luce l'enorme responsabilità del CTU, la cui relazione costituisce comunque un punto di partenza per la sentenza.

Nella relazione successiva, l'Avv. Steccanella, penalista, ha messo in luce le analogie tra contraffazione e furto, spiegando poi che nelle cause penali la CTU deve essere ancora più mirata a singoli fatti che nel civile. Infatti, in questo tipo di cause il CTU è un pubblico ufficiale e gode delle stesse prerogative. Il CTU ha anche competenza nella ricerca delle prove.

La giornata si è conclusa col Dott. Barbuto che ha affrontato la difficile questione dei compensi, mettendo in luce l'inadeguatezza e l'inattualità del sistema a vacanze.

*Francesco Paolo Vatti*

### **Siamo certi che le *invenzioni* debbano essere *inventive*?**

Il titolo, volutamente provocatorio, introduce alcune riflessioni nate da alcuni casi reali nei quali la fase di contenzioso ha portato alla nullità - totale o parziale - di una privativa, a causa della mancanza di attività inventiva. Il requisito dell'attività inventiva viene comunemente gestito tramite delle finzioni giuridiche che, a mio parere, possono facilmente determinare uno scollamento del caso non solo dalla realtà dei fatti, ma anche dalla *ratio* stessa della norma. Spero di spiegarvi meglio con un esempio.

Ipotizziamo due soggetti concorrenti che chiameremo **AlfaDue** e **BetaUno**, entrambi attivi da decenni in uno stesso settore, quindi entrambi esperti di quel settore. Ad un certo punto **AlfaDue**, magari prendendo spunto da un prodotto di **BetaUno**, sviluppa una soluzione semplice ed efficace. La soluzione è senz'altro nuova, ma *una volta vista* sembra banale. Tuttavia, credendo molto in questo prodotto, **AlfaDue** cerca di tutelarla e arriva ad ottenere un brevetto europeo. Il prodotto di **AlfaDue** inizia ad ottenere il giusto successo commerciale, ma **BetaUno** avvia una causa di nullità della porzione italiana del brevetto. Non avendo alcun argomento per sostenere la mancanza di novità, **BetaUno** argomenta la mancanza di attività inventiva. In altre parole **BetaUno** sostiene che sarebbe stato ovvio per il tecnico del ramo (quindi per sé) arrivare a quella soluzione, salvo non esserci mai arrivata. Naturalmente **BetaUno** userebbe questa argomentazione anche nel caso in cui la tecnica nota più simile fosse un proprio prodotto. Come corollario, quella soluzione che **BetaUno** definisce pubblicamente una sciocchezza, nella realtà dei fatti genera un interesse tale da giustificare il dispendio di tempo, soldi ed energie necessario per affrontare una causa di nullità. È evidente dunque che la finzione giuridica non rende affatto giustizia alla realtà dei fatti.

Ora, avviata la CTU, si aprono due scenari possibili:

In un primo scenario il CTU, probabilmente dopo aver denigrato l'EPO per la facilità con cui rilascia i brevetti, giudica ovvia la soluzione. Il giudice annulla o limita drasticamente la porzione italiana del brevetto per mancanza di attività inventiva. Il risultato netto è che **BetaUno** può competere sul mercato sfruttando gli sviluppi fatti da **AlfaDue**, **AlfaDue** perde buona parte dei soldi investiti (tanto nello sviluppo del prodotto quanto nella procedura di brevettazione) e soprattutto perde fiducia nel sistema brevettuale. Quanto a **BetaUno**, fiducia nel sistema brevettuale non ne ha mai avuta e viene confermata nelle proprie idee.

In un secondo scenario invece la soluzione, per quanto semplice, mantiene la propria tutela. **AlfaDue** viene premiata, se non altro per il merito indiscusso di essere giunta per prima ad una soluzione interessante per il mercato. **BetaUno** si mangia un po' le mani per non aver pensato prima alla soluzione tanto 'ovvia' e ha qualche stimolo in più a cercare di rinnovare il proprio catalogo. Probabilmente entrambi i soggetti **AlfaDue** e **BetaUno** saranno anche spinti a tutelare i loro futuri prodotti.

Ora, in quanto professionisti del settore, dobbiamo chiederci: da quale dei due scenari la collettività guadagna di più? Quale dei due scenari somiglia di più a ciò che voleva ottenere il Legislatore tramite l'istituzione di una privativa industriale?

Evidentemente l'attività inventiva è un requisito di legge e non può essere trascurato arbitrariamente: in questo consiste la voluta provocazione cui accennavo all'inizio. Tuttavia... Pensiamoci

*Giancarlo Belloni*

## **Impatto della Brexit sul marchio dell'Unione Europea e sul disegno/modello comunitario**

In data 30 gennaio 2018 l'EUIPO ha messo a disposizione dei propri utenti un documento includente domande e risposte ([Q & A Brexit](#)) relativamente ai marchi dell'Unione Europea e disegni e modelli comunitari registrati, a seguito della notifica dell'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione Europea. Si allega al presente notiziario tale documento per vostro pronto riferimento.

Tale documento è in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea, ma è da tener presente che è stato pubblicato **a solo scopo informativo**; le domande e risposte inserite, infatti, corrispondono a uno scenario potenziale in cui nessun accordo è stato raggiunto tra le parti ancora in fase di negoziazione. Pertanto il contenuto del documento informativo non pregiudica, in alcun modo, eventuali accordi e/o intese che potrebbero essere concordate tra le parti in fase di negoziazione.

Come ben a conoscenza di tutti, ricordiamo che in data 29 marzo 2017 il Regno Unito ha presentato la notifica relativamente alla propria intenzione di ritirarsi dall'EU in base a quanto previsto dall'art. 50 del Trattato sull'Unione Europea. Pertanto, a meno che un accordo di ritiro ratificato stabilisca un'altra data, a partire dal **30 marzo 2019**, il Regno Unito non sarà più parte dell'Unione Europea e di conseguenza da tale data le norme dell'Unione in materia di marchi dell'Unione Europea e/o disegni e modelli comunitari non saranno più valide nel Regno Unito.

*Giulia Lavizzari*

## **Novità introdotte il 1 ottobre 2017 al regolamento sul marchio dell'Unione Europea**

Il Regolamento (EU) No. 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio, modificante il Regolamento (EC) No. 207, relativamente al marchio comunitario fu pubblicato il 16 dicembre 2015.

Il 23 marzo 2016 tale Regolamento entrò in vigore e furono attuate immediatamente le prime modifiche (i.e. cambiamento del nome dell'Ufficio, cambiamento del nome del marchio amministrato dall'Ufficio, cambiamento del sistema delle tasse dei marchi etc). Altre modifiche, previste dallo stesso Regolamento, sono state introdotte lo scorso 1 ottobre 2017. I maggiori cambiamenti introdotti in tale data al Regolamento sul marchio comunitario (oggi marchio dell'Unione Europea) furono i seguenti:

- È stato abolito il requisito della rappresentazione grafica di un marchio. Un marchio dell'Unione Europea può essere rappresentato in qualsiasi forma idonea, usando qualsiasi "tecnologia generalmente disponibile" purché il marchio possa essere riprodotto "in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo". Il risultato è un sistema in cui «what you see is what you get» («quello che vedi è quello che ottieni») con l'obiettivo di rendere più chiare, accessibili e facili da cercare le iscrizioni nel registro dei MUE. Questo cambiamento ha lo scopo pertanto di introdurre la possibilità di tutelare marchi anche "non convenzionali" quali i marchi sonori, i marchi di movimento, i marchi multimediali e gli ologrammi. Tale modifica però non implica l'automatica accettazione di dette nuove tipologie di marchi da parte dell'Ufficio;
- Sono stati introdotti i marchi di certificazione: lo scopo di detta nuova tipologia di marchio (nuova per l'EU ma già nota da alcuni anni in certi sistemi nazionali) è di "certificare"/"dare garanzia" che i prodotti e/o servizi contraddistinti da detto marchio siano conformi a precisi standard in termini di qualità o di materiali usati o di metodo di produzione. In particolare il marchio di certificazione indica che i prodotti e servizi di riferimento "sono conformi alle prescrizioni normative predefinite nei regolamenti d'uso e controllate sotto la responsabilità del titolare del marchio di certificazione, indipendentemente dall'identità dell'impresa che effettivamente produce o fornisce i prodotti e i servizi in questione e, pertanto, utilizza il marchio di certificazione". Quando si deposita questa tipologia di marchio occorre allegare alla domanda di deposito i regolamenti, indicanti nel dettaglio le modalità di uso di detto marchio con

indicazione delle caratteristiche che devono avere i prodotti e servizi da certificare, le modalità di uso del marchio di certificazione, nonché i criteri di prova e supervisione che devono essere applicati dal titolare del marchio di certificazione e l'indicazione delle parti autorizzate ad usare detto marchio. Nel caso in cui non si depositino i regolamenti al momento del deposito della domanda di marchio, l'EUIPO darà due mesi di tempo per il deposito degli stessi; in caso di mancato deposito entro il termine dato, la domanda di marchio sarà rifiutata;

- Il titolare di un marchio dell'Unione Europea potrà rivendicare il così detto "secondary meaning" (vale a dire la distintività acquisita) **anche dopo** che sia stata sollevata obiezione da parte dell'Ufficio in merito alla descrittività e/o mancanza di distintività del marchio di cui si chiede la registrazione. Pertanto non si è più chiamati a rivendicare il "secondary meaning" al momento del deposito del marchio;

Sono state introdotte inoltre modifiche procedurali, tra cui:

- l'introduzione di un rimedio per la cessione di un marchio dell'Unione Europea, accertato che sia stato registrato da un agente/rappresentante senza autorizzazione, al titolare legittimo;
- le rivendicazioni di priorità devono essere presentate al momento del deposito della domanda di marchio dell'Unione Europea e non più successivamente. La documentazione a sostegno di tali rivendicazioni potrà essere depositata entro tre mesi dalla data di deposito;
- norme procedurali aggiornate in materia di opposizioni, ricorsi ed azioni di cancellazione;
- la possibilità di affidarsi a fonti online riconosciute dall'EUIPO per la fondatezza dei precedenti diritti nelle opposizioni e nelle azioni di cancellazione;
- lingue e traduzioni: i requisiti richiesti sono stati molto semplificati;

- comunicazioni con l'Ufficio. Sono state abolite modalità arcaiche quali la consegna a mano e il deposito in una casella postale presso l'Ufficio. Il fax rientra nella definizione di comunicazioni con "mezzi elettronici", tenendo però presente che dal **1 gennaio 2018** il fax non è più accettato per il deposito di domande o di rinnovi di domande di marchio dell'Unione Europea, ad eccezione di casi particolari;
- un nuovo termine (1 anno) per la revoca/cancellazione degli errori EUIPO nelle decisioni e nel registro;
- la possibilità di richiedere la prosecuzione del procedimento per alcune scadenze precedentemente vietate (inclusi alcuni termini relativi ai procedimenti di opposizione);
- Disposizioni transitorie: ad alcuni taluni procedimenti avviati antecedentemente al 1° ottobre 2017 e fino alla conclusione degli stessi, si continuano ad applicare disposizioni specifiche. Di conseguenza, i Regolamenti ad oggi in essere prevedono disposizioni transitorie dettagliate, che definiscono quando si applicano ai procedimenti le nuove norme procedurali. Di regola, salvo disposizione contraria, i Regolamenti si applicano ai procedimenti in corso a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Tutti i cambiamenti introdotti mirano a snellire i procedimenti in essere, dando maggior certezza di diritto e definendo in modo più chiaro i compiti dell'EUIPO, ufficio che a differenza della maggior parte degli altri uffici nazionali può vantare un'importante efficienza.

*Giulia Lavizzari*