

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Luglio 2015

N°7

Notiziario del Collegio

Ex-Co FICPI di Città del Capo

Rapporto del presidente

Durante l'Ex-Co di Città del Capo, il presidente uscente della FICPI, Bastiaan Koster, ha esposto una breve relazione su tutto il suo mandato triennale, che è terminato con il congresso tenutosi dal 12 al 17 aprile 2015.

Bastiaan Koster ha espresso il suo apprezzamento per l'entusiasmo dei soci FICPI ed ha evidenziato come nel triennio 2012-2015 siano state affrontate diverse sfide, quali quelle relative al brevetto unitario, all'IP5 ed al Global Dossier. Egli ha inoltre riferito su recenti colloqui fra uffici pubblici, utenti e professionisti, che hanno riguardato la qualità dei brevetti (organizzato con AIPLA), il *privilege* per i mandatarî (organizzato con AIPLA e AIPPI) ed il periodo di grazia, evidenziando come la presenza di funzionari di alto livello dei principali uffici pubblici sia al congresso sia agli altri incontri FICPI dimostri l'interesse che quest'associazione suscita presso gli uffici nazionali ed internazionali.

Il presidente uscente ha anche spiegato le difficoltà che sta incontrando FICPI nella ricerca di fondi per sostenere i corsi di formazione SEAD ed EUROSEAD, ritenuti comunque parte fondamentale della missione di FICPI, ed ha presentato il progetto Orange, che è stato discusso nel corso dell'ExCo ed adottato durante il congresso.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, è stato fatto un grande sforzo per mantenere in buon ordine le finanze, ponendo in essere diverse iniziative per contenere i costi di gestione e riuscendo a non andare mai in deficit durante il triennio. In particolare, si è affrontato per la prima volta il problema della quota di iscrizione del gruppo tedesco

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

(Patentanwaltskammer), che al termine di una lunga trattativa ha concordato un aumento del 28% della propria quota, arrivando a pagare un totale pari al doppio di quello del secondo gruppo più numeroso, ossia il nostro Collegio.

Tale aumento non avrebbe potuto essere più alto a causa di sentenze dei tribunali tedeschi relative al tetto massimo che le quote associative obbligatorie possono raggiungere, in quanto tutti i membri della Patentanwaltskammer diventano automaticamente soci FICPI.

Negli ultimi tempi è stato fatto un tentativo di attrarre più mandatari in marchi, per cui è stato siglato un accordo con ABA-IPL per cercare di attrarre più soci dagli Stati Uniti. Simili sforzi sono stati fatti anche in India e Cina e sono stati organizzati seminari per colleghi non soci, al fine di ottenere il loro apprezzamento per la federazione.

È stata infine messa a punto una nuova proposta per la struttura delle quote di iscrizione che entrerà in vigore a partire dal 2016.

Rapporto del segretario generale

Il segretario uscente Julian Crump ha spiegato che sono stati ammessi 24 nuovi soci con procedura diretta e ci sono in sospeso molte richieste (circa 90). In particolare, è molto vivace il reclutamento in Turchia. Sono poi state riferite le date dei prossimi eventi FICPI:

ExCo dal 10 al 14 aprile 2016 a Zurigo;

Forum FICPI dal 5 all'8 ottobre 2016 a San Pietroburgo;

ExCo in primavera 2017 a Hangzhou;

Forum FICPI dal 25 al 28 ottobre 2017 a Venezia.

Rapporto del presidente CET (Commission d'Etude et de Travail)

Il presidente uscente della commissione CET, Eric Le Forestier, ha fornito un resoconto delle ultime riunioni CET, l'ultima delle quali si è tenuta ad Oxford in gennaio in

preparazione del congresso. Sono state presentate nove posizioni da ratificare e cinque risoluzioni da approvare. Inoltre, diversi rappresentanti delle sottocommissioni CET hanno partecipato a riunioni con ufficiali pubblici.

In due casi europei in cui siamo intervenuti si è giunti a decisioni in linea con quanto proposto da FICPI. Inoltre, la nostra *amicus brief* nel caso sui broccoli e sui pomodori è stata l'unica citata ampiamente nelle decisioni finali dell'Enlarged Board of Appeal.

Eric Le Forestier ha salutato i presenti, poiché egli lascia la presidenza della CET, invitando ad uno sforzo collettivo per migliorare le relazioni con gli uffici pubblici.

Progetto Orange

John Orange ha riferito sul progetto che porta il suo nome, ringraziando per i contributi ricevuti dai gruppi nazionali. In particolare, nella relazione del progetto Orange si è posto un forte accento sul fatto che il sistema delle IP sia assai complesso, con implicazioni tecniche e legali indipendenti dall'attività di noi mandatari.

Una parte della relazione si basa sul rapporto di un accademico, il professor Wagner, che ha evidenziato cosa succederebbe se la nostra professione non esistesse.

I risultati del questionario iniziale sono stati analizzati anche su base regionale, oltre che complessiva, cercando di legare lo studio ad un possibile impatto sulla qualità del nostro lavoro. La relazione evidenzia il numero di paesi che prevedono un'abilitazione e sono state messe in risalto la quantità e la qualità delle conoscenze che vengono oggi richieste a un mandatario.

Un altro punto critico del nostro mestiere riguarda la complessità della brevettazione su scala internazionale, per cui è stato rimarcato nella relazione che occorre trovare, come parte della qualità del nostro lavoro, un corretto equilibrio che tenga conto dell'ampiezza della protezione e dei costi correlati.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Una delle maggiori cause di preoccupazione consiste nel fatto che il carico di lavoro per l'Europa è concentrato in pochi paesi e che in quelli con carico inferiore può sussistere un problema per il livello della qualità della professione.

E' stato altresì evidenziato come il tipo di lavoro che i mandatari fanno è spesso poco chiaro non solo ai loro stessi clienti ma anche a chi decide nel processo di acquisizione dei diritti di PI, per cui è opportuno che la percezione della qualità del nostro lavoro permetta di vederlo meglio valutato sia dalla clientela stessa sia da chi occupa posizioni ufficiali.

Council Report

Nel corso della riunione del consiglio FICPI, tenutasi la domenica precedente l'ExCo, si è discusso dell'opportunità che il Bureau informi delle proprie attività il coordinatore del consiglio.

Si è quindi discusso il processo di selezione per le candidature alle prossime elezioni e sono stati affrontati i problemi finanziari, con particolare riguardo alle lettere inviate da alcuni gruppi nazionali su questo punto.

Per quanto riguarda il Collegio, preso atto della riduzione di quota prevista per il 2016, si è tentato di ottenere una riduzione anche per il 2015, ma il nostro rappresentante si è scontrato con un atteggiamento irremovibile del Bureau, che ha ritenuto di aver affrontato correttamente la materia già con un occhio di riguardo per il Collegio.

Peraltro, nel corso del successivo Ex-Co nessuno dei paesi che aveva inviato richieste analoghe ha poi sollevato la questione, per cui l'Ex-Co ha ratificato quanto predisposto dal Bureau e dal tesoriere FICPI.

I consiglieri hanno avuto la possibilità di introdurre nuovi argomenti di discussione che il consiglio FICPI potrebbe essere chiamato a valutare nell'ambito dei suoi compiti istituzionali.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Rapporto del tesoriere

Sono stati presentati i rendiconti 2014 ed i budget 2015 e 2016, in cui i revisori dei conti hanno proposto una revisione semplificata, con un risparmio di circa 4.000 CHF all'anno, proposta che è stata poi approvata.

Per il 2014 si è avuto un avanzo di circa 28.000 CHF, nonostante le spese di comunicazione siano state più alte del previsto.

La maggior parte delle spese FICPI sono legate alle visite ufficiali, per cui si cercherà di ridurre le spese di viaggio, in particolare tenendo un ExCo all'anno e mettendo a punto delegazioni ridotte per le visite ufficiali, nonché riducendo la diaria per i funzionari a pieno rimborso. Si prevede quindi un avanzo dal congresso 2015 compreso fra i 200.000 e i 300.000 CHF.

Riguardo alla struttura delle quote associative, che prevedono un fisso per i gruppi nazionali cui si aggiunge una quota per ogni socio, è stato proposto di avere una quota intera dal 1° socio al 50° socio, una quota pari al 75% dal 51° al 125° socio ed una quota pari al 50% dal 126° socio in poi. In questo modo, si dovrebbero ridurre le quote per ciascun socio, particolarmente per i gruppi più numerosi. Per il Collegio si verificherà un effettivo risparmio sulla quota parte FICPI della quota associativa.

Il Bureau valuterà se, come richiesto dai giapponesi, ci sia spazio per abbassare la soglia per pagare il 50% a partire già dal 100° socio.

Si prevede per il 2016 una perdita di circa 44.000 CHF a causa delle riduzioni sulle quote e per il fatto che il Forum a San Pietroburgo potrebbe non andare benissimo per problemi politici legati all'area geografica.

Rapporto del comitato consultivo finanziario (FAB)

E' in preparazione un questionario per valutare come si possa intervenire sulle finanze, anche per mettere tutti a conoscenza di dove possano portare questi interventi.

Rapporto della commissione Contact

Due sezioni nazionali (Russia e Malesia) hanno chiesto l'ammissione alla FICPI, mentre la Romania sta raggiungendo i requisiti per l'ammissione. La Turchia ha i requisiti necessari, ma ha deciso di attendere ancora per un periodo. La Polonia sta cercando di raggiungere i requisiti entro il termine che scade a fine 2016 e si è infine aperta una trattativa con le Filippine.

Ammissioni

La commissione di ammissione è stata particolarmente impegnata per ammettere soci in tempo utile per consentire la partecipazione al congresso. Il Brasile chiede la conferma di cinque nuovi soci. L'approvazione della sezione è stata unanime.

In un caso la commissione non è stata unanime, per cui il candidato è stato ammesso a maggioranza.

Riguardo alla discussione sull'ammissione della sezione malese, una difficoltà sarebbe la registrazione ufficiale locale, ma si ritiene che sia solo una questione di tempo. Le cariche sono già state definite all'interno della sezione informazione, per cui la sezione malese è stata ammessa all'unanimità.

Viene segnalato il lungo percorso per la sezione russa, la cui sezione provvisoria sta lavorando alacremente. E' stato difficile creare un'associazione che fosse legata ad un ente estero, per cui si è resa necessaria una costituzione leggermente diversa da quella normale. In particolare, si è deciso di adottare un meccanismo in due fasi, una nazionale ed una internazionale, dopodiché la sezione russa è stata ammessa all'unanimità.

Rapporto della commissione sulla deontologia

La commissione sulla deontologia ha lavorato sugli statuti delle sezioni malese e russa di recente costituzione.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

E' stato ricevuto un reclamo su di un caso di cattiva condotta, relativo ad un socio che avrebbe pagato per ottenere lavoro. La questione è stata risolta amichevolmente e velocemente, visto che la persona è andata in pensione.

E' stato inoltre richiesto di intervenire in una questione di separazione di soci, i quali erano anche soci in un ufficio in Vietnam, fornendo una consulenza su come gestire questo problema, in collaborazione con la commissione membership.

Rapporto della commissione statuti

La commissione statuti ha presentato una proposta di modifica dello statuto in relazione alla commissione EUCOF (Art. 18 octies), ma la discussione ha evidenziato difficoltà sul linguaggio da adottare. Probabilmente la proposta verrà ripresentata all'ExCo di Zurigo.

Elezioni

Sono state rinnovate le cariche per il triennio 2015-2018 come da seguente quadro riassuntivo. Si sottolinea comunque l'aumentata presenza e partecipazione di soci italiani del Collegio a tutti i livelli.

Doug Deeth (CA) - Presidente

Julian Crump (GB) - Vicepresidente

Roberto Pistolesi (IT) - Segretario generale

Marc Chauchard (FR) - Tesoriere generale

Gustavo Jose F. Barbosa (BR) - Sottosegretario generale

Juergen Schmidtchen (DE) - Sottosegretario generale

Coleen Morrison (CA) - Presidentessa della commissione CET

Alexander Wyrwoll (DE) - Presidente della commissione sulle comunicazioni

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Charles Berman (AU) – Presidente della commissione Contact

Robert Storey (CA) - Presidente della commissione Membership

Rapporti dei singoli stati membri

Secondo prassi, la vicepresidente uscente della FICPI, Coleen Morrison, ha riassunto ed esposto quanto evidenziato dai rapporti nazionali ricevuti dalle varie sezioni FICPI.

In generale si rilevano buone relazioni con gli uffici brevetti nazionali, un aumento di soci in Svizzera, Cina, India, Sud Africa e Svezia, a fronte di una diminuzione dei soci in Canada, Francia, Corea del Sud, Olanda, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Escludendo la Germania, si rileva un calo complessivo dei soci, al quale per il momento non si riesce a dare spiegazione.

Quello che costituisce informazione di interesse è il profilo del socio FICPI che emerge dai rapporti. In particolare in Francia si sta considerando la formazione obbligatoria ed è stata pubblicata una relazione sulla qualità degli uffici.

Sono stati inoltre identificati alcuni argomenti di interesse comune che potrebbero essere presentati nei prossimi Forum FICPI.

Presentazione da parte dell'OMPI

Un funzionario OMPI ha presentato una relazione dalla quale risulta come cresca ancora il numero delle domande PCT e come sia in leggero aumento anche il numero delle domande di marchio internazionale. In particolare, la Germania è il paese che più usa il marchio internazionale, mentre Cina, Unione Europea ed USA sono i paesi maggiormente designati.

Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud fanno ora parte dell'accordo dell'Aia per il modello internazionale.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Si è rilevato un aumento del 2% nell'uso del centro di arbitraggio e mediazione ed è stata avviata la conferenza per la revisione del trattato su modelli o disegni.

Il delegato OMPI esprime inoltre apprezzamento per le visite da parte di membri della FICPI, che aiutano l'OMPI a procedere con il suo lavoro.

Commissione per l'eccellenza professionale

Danny Huntington, presidente della commissione per l'eccellenza professionale, saluta dopo venti anni di servizio attivo, lasciando la guida della commissione di cui è stato il primo presidente. Questa commissione, che suscita molto interesse tra i soci, comprende circa trenta componenti attivi che tengono una teleconferenza al mese e riunioni in occasione di Forum, ExCo e congressi su diversi argomenti, soprattutto sull'abilitazione professionale e la gestione degli uffici, la promozione e la difesa della professione, i controlli di qualità ed altro ancora.

E' stato presentato uno studio sulle raccomandazioni per le comunicazioni fra colleghi di diversi uffici. Tra le varie proposte, ci sono la richiesta di dare accuso ricevuta ed assicurarsi dell'esecuzione dell'ordine prima della scadenza, di evitare una sola lettera per più diversi casi, di inserire il proprio nome nel riferimento, di inserire le scadenze all'interno del corpo della lettera e non nell'oggetto, evitando, nei limiti del possibile, l'uso di password per leggere un messaggio/lettera.

Rapporto della commissione comunicazioni

E' stato messo online il nuovo sito FICPI, la cui banca dati richiede ancora qualche perfezionamento. Si è osservato che la presenza di accenti od altri caratteri speciali può creare difficoltà nel reperire le informazioni della banca dati.

Rapporto EUCOF

Nella commissione EUCOF si tengono sotto osservazione i vari argomenti di interesse comunitario ma al momento non ci sono grosse novità. C'è l'intenzione di studiare il diritto

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

di rappresentanza presso l'UPC e l'indipendenza delle commissioni dei ricorsi dell'Ufficio Brevetti Europeo.

Rapporto commissione Membership

Tra le aree di intervento vi sono quella di incoraggiare e accogliere i nuovi soci, la sostituzione del presidente FICPI a convegni di associazioni sorelle sul continente americano ed alcuni compiti diversi nella guida del Bureau.

Rapporto commissione tirocinio e formazione

I Corsi SEAD nel 2014 e 2015 sono stati tenuti in Malesia con una perdita economica minore del previsto. Tuttavia, ci sono problemi con gli sponsor attuali, per cui si prevede una perdita maggiore per il 2015, che verrà ripianata con fondi FICPI.

Votazione su questioni finanziarie

Tutti i rapporti finanziari sono stati approvati all'unanimità.

Processo per la selezione dei candidati alle cariche FICPI

Si stabilisce la costituzione di un gruppo di lavoro temporaneo ed indipendente dal Bureau, che conosca bene i meccanismi della FICPI e che deve essere rappresentativo dei soci. Il gruppo dovrebbe rivedere il processo di nomina dei candidati, tenendo in considerazione aspetti quali la scelta di chi propone i candidati, il processo di considerazione e selezione, la confidenzialità ed altri.

Le persone che dovranno far parte del gruppo di lavoro verranno scelte da Doug Deeth (nuovo presidente), Bastiaan Koster (presidente uscente) e Peter Huntsman (presidente onorario e coordinatore del consiglio uscente).

Commission d'Etude et de Travail (CET)

Tra le varie attività della commissione CET presentate all'ExCo citiamo in particolare due *amicus brief* depositati all'Enlarged Board of Appeal dell'EPO sui seguenti argomenti:

1. chiarezza delle rivendicazioni (G3/14): il documento FICPI è stato ampiamente preso in considerazione nella decisione finale. In particolare, il requisito di chiarezza nelle opposizioni deve essere preso in considerazione solo se la rivendicazione modificata non esisteva nel testo concesso neppure come combinazione di rivendicazioni dipendenti.
2. rivendicazioni riguardanti processi biologici (G2/12 + G2/13): brevettabilità di “product by process” anche se il processo biologico è l’unico attuabile. Il prodotto comprende anche la generazione di un processo essenzialmente biologico.

Sono stati inoltre presentati ed approvati all’unanimità i seguenti documenti, che sono disponibili sul sito ficpi.org:

- posizione sul marchio in bianco e nero presso l’UAMI;
- commenti alle consultazioni sul marchio internazionale con l’OMPI;
- commenti sulle direttive per l’esame all’UAMI delle istanze di restitutio in integrum;
- rapporto sulla traslitterazione e traduzione di informazioni;
- lettera riguardante la destinazione delle tasse UAMI (impiego del surplus finanziario);
- proposta all’UAMI della revisione delle guide per l’esame dei disegni o modelli;
- coinvolgimento della FICPI nel programma di convergenza sui disegni o modelli;
- petizione FICPI sui diritti di preuso;
- questionario sulla cessione dei diritti di priorità;
- petizione all’USPTO sul *privilege* dei clienti con tavola rotonda e commenti scritti;
- proposta affinché i modelli di utilità siano un diritto distinto che è parte del sistema IP;

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

- questionario sulla possibilità di depositare e proseguire una domanda di brevetto in una lingua straniera.

Breve aggiornamento da associazioni sorelle

Nella sua relazione, il delegato ABA ha discusso il *privilege*, in merito al quale ci si sta muovendo verso una maggiore neutralità e sono state depositate all'USPTO proposte preparate insieme a FICPI.

E' stata presa posizione sulla legge contro i troll e si è fatto un tentativo di introdurre la brevettabilità dei metodi diagnostici con un'azione lobbistica all'USPTO. Vi sono state anche discussioni sulle invenzioni informatiche e sugli indicatori biologici.

Risoluzioni FICPI

Sono state votate ed approvate tutte le seguenti risoluzioni proposte, sempre consultabili sul sito FICPI:

- | | |
|-------------------|--|
| EXCO/ZA15/RES/001 | Follow on Patents in the Pharmaceutical Area |
| EXCO/ZA15/RES/002 | Information Disclosure Requirements from Patent Offices |
| EXCO/ZA15/RES/003 | Office Cooperation and User Input |
| EXCO/ZA15/RES/004 | Urgent need for legislation for Supplementary Protection Certificates (SPCs) for Unitary Patents (UP-SPCs) |
| EXCO/ZA15/RES/005 | Patent Figures in Colour |

Carlo Luigi Iannone, Francesco Paolo Vatti, Paolo Stucovitz

Congresso FICPI di Città del Capo

Lo scorso aprile, nello scenario incantevole di Città del Capo, si è svolto il congresso della FICPI. Come da tradizione - seppure con qualche eccezione - il congresso della FICPI si è tenuto nel paese del presidente uscente, Bastiaan Koster. In tre anni il gruppo sudafricano ha realizzato un interessantissimo programma scientifico ed un affascinante programma sociale. Il tempo magnifico e la temperatura quasi sempre gradevole (appena un po' caldo all'inizio e un solo giorno di freddino) hanno contribuito alla buona riuscita del congresso.

Il tema scelto per il congresso era *"Adapted to advance"* ed ha cercato di riunire diversi punti di vista sulla nostra professione, riuscendo a richiamare i funzionari di diversi uffici nazionali ed altre personalità dal mondo dell'industria e dell'accademia, oltre ovviamente ad una nutrita partecipazione di nostri colleghi. Una serata di gala con musica africana ha concluso degnamente il tutto.

Dal punto di vista scientifico, molti sono stati gli spunti interessanti. Una prima sessione, dedicata al ruolo del professionista, ha messo in luce diverse delle sfide che dovremo affrontare per il futuro, quali ad esempio la necessità di orientare criticamente i titolari delle imprese nelle loro scelte, cercando di puntare verso titoli di proprietà industriale che comportino una registrazione ma evitando nel contempo che questi diventino beni a basso o nessun valore aggiunto.

Occorre inoltre illustrare ai clienti quanto vale il patrimonio che creiamo coi titoli di proprietà industriale, possibilmente entrando nelle "stanze dei bottoni" delle loro aziende.

Un dato interessante che è emerso è il fatto che i paesi che guidano la crescita dei depositi sono quelli che più hanno cambiato la loro regolamentazione di recente.

Inoltre, è stata messa in luce la necessità di creare il patrimonio brevettuale secondo una strategia e non in modo erratico, cercando di usare coi clienti un linguaggio diverso da quello legale e traducendo il più possibile i problemi legali in un linguaggio facilmente comprensibile ad un tecnico.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Parlando di marchi, si è osservato come sia diventato molto più facile ottenere una registrazione.

E' stato anche interessante vedere quali estensioni hanno raggiunto oggi i modelli o disegni, dato che anche parti di robot industriali vengono ora protette da registrazioni. Sempre per quanto riguarda i modelli o disegni, è emersa una preferenza presso le industrie verso i sistemi a registrazione, anche se comportano l'assunzione di qualche rischio.

Vi è stata una sessione coi rappresentanti di diversi uffici brevetti, con una presentazione del presidente dell'EPO, Benoit Battistelli, e con una tavola rotonda nella quale gli uffici brevetti sono stati presentati, dando risposta ad alcune domande dal pubblico.

Interessante anche la sessione sui trattati internazionali, dalla quale si è appreso che l'OMPI avrebbe un po' perso il controllo, poiché molti trattati sono oggi bilaterali, con trattative che vengono mantenute per lo più segrete. Curiosamente, Wikileaks sarebbe la fonte di notizie più attendibile su queste trattative segrete.

C'è stata anche una sessione sulla contraffazione, nella quale sono state messe a confronto le pratiche in Cina, Europa, Stati Uniti e Canada.

In un finale rilassato (nei toni, un po' meno nell'argomento) si è cercato di delineare come prevediamo il futuro della nostra professione nell'arco dei prossimi 20 anni. A parte qualche risposta contraddittoria (per esempio ci saranno più uffici grandi ma anche piccoli e medi...), i risultati sono stati interessanti e si attende che FICPI li pubblichi.

Nota finale: i soci del Collegio hanno potuto usufruire dei crediti per la partecipazione.

Francesco Paolo Vatti

Quando un odore può essere registrato in Europa come marchio ?

Come ben a vostra conoscenza, esistono diverse tipologie di marchi. Abbiamo i cosiddetti marchi “tipici”, quali i marchi denominativi, i marchi figurativi o i marchi complessi, ed i marchi “atipici” quali, a titolo di esempio, i marchi di colore, i marchi sonori, i marchi olfattivi.

Nelle strategie di comunicazione aziendale si cercano sempre più strade diverse per tentare di acquisire quote di mercato, per cercare di differenziarsi dai concorrenti e per cercare di creare un collegamento forte con i consumatori finali. Inoltre, si seguono strategie di comunicazione e di marketing convenzionali e strategie non convenzionali, tra cui possiamo identificare il così detto “*scent marketing*”, ossia una strategia di marketing volta a fare in modo che il consumatore possa riconoscere un prodotto attraverso il suo specifico profumo/odore/fragranza. Ad esempio, chi di voi non ha in mente l’odore del profumo di Abercrombie & Fitch, che caratterizza tutti i negozi di tale marca nel mondo? A livello comunitario tale profumo non è tutelato come marchio, tuttavia non si può ad ogni modo non riconoscere il potere commerciale di tale profumo in grado di ricollegare immediatamente i propri consumatori alla propria realtà imprenditoriale. L’olfatto è il senso più forte in grado di creare un immediato e diretto collegamento tra una fragranza e un prodotto od una realtà imprenditoriale, collegamento che nessun altro senso riesce a creare. Gli odori infatti suscitano reazioni emotive dirette ed immediate, stimolando l’attenzione dei consumatori.

La normativa comunitaria prevede che per essere registrato un segno “deve essere riproducibile graficamente” (art. 4 CTMR) e deve essere in grado di identificare i prodotti/servizi di un’impresa distinguendoli da quelli delle altre. In base a tale normativa la difficoltà maggiore nell’ottenere la registrazione per un marchio olfattivo consiste non tanto nella sua capacità distintiva quanto nella sua rappresentabilità grafica. La ratio di tale requisito attiene all’esigenza di certezza giuridica: tutti gli operatori dovrebbero essere in grado di determinare con esattezza l’ampiezza del diritto di esclusiva sul segno attribuito al titolare di tale marchio.

A tal proposito si è pronunciata la Corte di Giustizia che ha rifiutato la registrazione di un marchio olfattivo dove era stata allegata la formula chimica del profumo. Una formula chimica non riproduce un odore/profumo, ma una sostanza e di conseguenza come tale non è stata ritenuta idonea a soddisfare i richiesti requisiti di registrabilità di una fragranza. La Corte di Giustizia infatti ha chiaramente affermato che un segno olfattivo può essere registrato come marchio purché la rappresentazione dello stesso sia “completa, facilmente intelligibile e accessibile, durevole come anche inequivocabile e oggettiva”. Contrariamente il profumo/odore sottoposto a richiesta di registrazione come marchio non potrà assolvere la propria funzione distintiva e di conseguenza non potrà essere registrato come marchio. Ecco perché la formula chimica di un determinato profumo non è stata ritenuta idonea a soddisfare i requisiti di registrabilità di un segno distintivo.

Così come non è stata accettata la formula chimica, non sono stati accettati come rappresentazione il campione di un profumo, considerando lo stesso quale elemento volatile e non oggettivo, e/o la descrizione letterale del profumo stesso, considerando la stessa non sufficientemente chiara, obiettiva e precisa.

La Corte di Giustizia ha anche affermato che una formula chimica, il deposito di un campione dell'odore e la descrizione letterale, anche se considerati cumulativamente, continuano a non soddisfare i criteri per un'adeguata rappresentazione grafica, a causa del difetto di chiarezza e precisione.

Per poter soddisfare i requisiti indicati dalla Corte di Giustizia per la rappresentazione grafica di un profumo/odore, occorre essere pertanto in grado di fornire elementi durevoli ed oggettivi, in modo tale che chiunque possa riprodurre lo stesso. Molto spesso non è così facile fornire elementi così oggettivi e durevoli, il che rende molto difficile, se non impossibile, ad oggi ottenere la registrazione come marchio di un profumo o di un odore. Ecco che quindi ci troviamo in una situazione di esigenze opposte: da un lato abbiamo le crescenti necessità di marketing volte a sondare nuovi ambiti ed orizzonti per differenziarsi e “rimanere” il più possibile impressi nella mente dei consumatori e dall'altro la grande

difficoltà nell'ottenere un diritto di marchio olfattivo soprattutto a causa degli stretti requisiti di rappresentazione grafica di un profumo/odore prescelto.

A livello comunitario ad oggi non esistono marchi olfattivi in vigore. L'unico accettato fu il marchio "THE SMELL OF FRESH CUT" No. 428870 in classe 28, ad oggi non più in vita in quanto non rinnovato, mentre sono state rifiutate tutte le altre domande di marchio olfattivo presentate, quali ad esempio "EL OLOR A LIMON" No. 1254861 e "THE SMELL OF VANILLA" No. 1807353.

Inizialmente infatti l'UAMI adottò una posizione più morbida nei confronti dei requisiti di rappresentazione grafica, accettando la registrazione di un marchio olfattivo dove era stata presentata semplicemente una descrizione del profumo per il quale si chiedeva la tutela. Successivamente è stata assunta dall'UAMI una posizione più restrittiva che ha portato al rifiuto di tutte le domande di marchio olfattivo successivamente presentate per mancanza di rappresentazione grafica adeguata.

Ci auguriamo che nelle prossime decisioni la Corte di Giustizia possa rivedere la propria posizione in merito al requisito di rappresentazione grafica di un marchio olfattivo, facilitandone maggiormente la tutela, alla luce del potere strategico e commerciale che tali segni stanno sempre più assumendo nelle strategie aziendali e commerciali.

Giulia Lavizzari

Progetto Orange

Come è stato riassunto brevemente nel resoconto dell'ExCo FICPI di Città del Capo, in quella circostanza è stato approvato il rapporto finale dello studio denominato progetto Orange, che prende il nome da John Orange, presidente onorario della FICPI ed ideatore dello studio.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Lo studio prendeva le mosse dal fatto che è sensazione molto diffusa nel nostro ambiente che la nostra professione stia cambiando e che, soprattutto, stia cambiando la percezione che il pubblico ha della nostra professione.

L'idea alla base dello studio è stata quindi quella di verificare quale sia l'apporto economico della nostra professione nel processo di innovazione, per valutare se tale nostro apporto abbia un influsso e se, in caso affermativo, esso sia positivo o negativo. Per arrivare ad una conclusione su questo punto, è stato chiesto un parere obiettivo ad una persona esterna al nostro ambiente, onde avere delle valutazioni possibilmente realistiche: il professor Wagner di Monaco di Baviera.

L'intero resoconto è consultabile sul sito della FICPI, per cui si riassumeranno solo i suoi punti (e spunti) principali.

In primo luogo, si mette in evidenza la complessità del sistema di proprietà intellettuale, ricorrendo a un paio di esempi. Personalmente, trovo molto centrato l'esempio di un cacciavite, mentre trovo più banale quello dello smartphone, inserito per le critiche ricevute dal gruppo che ha lavorato al progetto secondo il quale un cacciavite non renderebbe ragione della complessità anche tecnologica spesso da noi affrontata; in realtà, l'esempio del cacciavite mette in luce come la protezione completa di un oggetto di per sé semplice e ritenuto appartenente a una tecnologia matura, comporti comunque interdisciplinarietà, competenza tecnica, competenza legale ed un pizzico di fantasia.

A seguito di ciò, nel rapporto viene discusso lo studio del Prof. Wagner sull'influsso economico dei mandatarî sul processo di innovazione tecnologica. Partendo dai dati dell'Ufficio Brevetti Europeo si vede come le domande depositate direttamente dai titolari decadano più spesso per mancato adempimento di obblighi formali, comportino esami molto più lunghi e con esiti più spesso negativi.

Lo studio prende poi in considerazione il fatto che la concentrazione in certi paesi delle domande europee di richiedenti non europei rischia di ridurre la qualità dei mandatarî degli altri paesi europei, motivo per cui un riequilibrio sarebbe auspicabile.

Sarebbe buona cosa che questo rapporto circolasse presso la nostra clientela, potenziale e attuale, per far capire perché un lavoro a basso costo non sia necessariamente un successo per i titolari di diritti di PI.

Francesco Paolo Vatti

Ultime novità su brevetto unitario e UPC

Il 6 luglio 2015, per conto del Consiglio del Collegio, ho partecipato a Roma ad un incontro organizzato dal Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale incontro aveva come tema il tribunale unificato dei brevetti, con particolare riferimento alle tasse del tribunale ed ai rimborsi dei costi di causa, che sono attualmente oggetto di una consultazione pubblica.

Oltre ad alcuni dirigenti dei ministeri dell'Economia, della Giustizia, degli Esteri e dell'UIBM, erano presenti rappresentanti delle principali associazioni interessate, quali Confindustria, Ordine dei Consulenti, AICIPI, LES ed appunto il Collegio.

Durante l'incontro, tutti i partecipanti hanno ritenuto di fondamentale importanza nella bozza proposta una norma (alternativa 2) che esenterebbe le PMI dal pagamento di una tassa proporzionale al valore della causa (variabile tra 2.500 tra 220.000 euro), che si aggiungerebbe ad una tassa fissa di 11.000 euro, comunque dovuta per avviare una causa di contraffazione. Tuttavia, pare che tale norma sia sostenuta solo dalla Commissione Europea e dai governi di Italia e Francia, per cui è probabile che le PMI e le grandi imprese dovranno pagare le stesse tasse, che prevedono anche una tassa variabile tra 11.000 e 20.000 euro per le azioni (riconvenzionali) di nullità.

Come Collegio, ho avvertito la proposta di una tassa di opt-out di 80 euro a brevetto, che dovrebbe essere versata da tutti i titolari di brevetti europei solo per mantenere l'attuale giurisdizione dei tribunali nazionali nel periodo transitorio. Ho anche sottolineato gli alti costi dell'UPC, dovuti non solo alla complessità intrinseca del sistema ed alle elevate

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

tasse del tribunale, ma anche ai possibili elevati rimborsi dei costi di causa alla parte vincente. Nella bozza di regolamento è stato infatti proposto un tetto ai rimborsi dei costi di causa compreso tra 50.000 e 3.000.000 euro che la parte soccombente dovrà versare a ciascuna parte vincente e che sarà pure proporzionale al valore della causa.

Se tali tasse e costi rimborsabili venissero confermati, è evidente che per la maggior parte delle aziende italiane sarà molto difficile, se non addirittura impossibile, accedere al tribunale unificato o difendersi in esso. Critiche analoghe verranno quasi certamente proposte anche nella risposta che sarà depositata dalla FICPI.

Sempre riguardo al tribunale unificato, ho partecipato il 20 luglio 2015 per conto del Collegio alla presentazione a Milano della futura divisione locale italiana dell'UPC, che dovrebbe essere collocata nel nuovo palazzo di Via Pace dietro il tribunale di Milano.

Come infine già saprete, l'Italia ha richiesto il 3 luglio 2015 l'adesione alla cooperazione rafforzata, per cui, in caso di ratifica italiana all'accordo UPC, i brevetti unitari copriranno il nostro paese senza bisogno di traduzioni in italiano e con un'unica tassa di mantenimento valida per tutti i paesi aderenti.

Riguardo a quest'ultimo punto, il 27 giugno 2015 sono stati approvati gli importi delle annualità del brevetto unitario, che saranno pari alla somma delle attuali annualità in Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi, con valori crescenti da 35 euro per la seconda annualità fino a 4.855 euro per la ventesima annualità, per un totale di 35.555 euro in vent'anni. Non sono previsti sconti per PMI, università o centri di ricerca pubblici.

Antonio Pizzoli