

&gt;&gt; Newsletter [ Anno VI, numero 4, ottobre 2000 ]

## Sommario

- [ [Editoriale](#) ]
- [ [Vita associativa](#) ]
- [ [Flash](#) ]
- [ [Legislazione](#) ]
- [ [Giurisprudenza](#) ]
- [ [Schede](#) ]

### [ Editoriale ]

---

#### *Il nuovo brevetto comunitario*

A quanto pare, il Brevetto Comunitario è alle porte, se è vera la previsione di una sua operatività entro la fine del 2001( vedi rubrica Flash).

Infatti, il 1° agosto scorso, a cura della Commissione Europea è stato pubblicato il progetto di Regolamento, inteso ad introdurre nell'Unione il Brevetto Comunitario, caratterizzato dall'essere unitario e, quindi, dal fatto di essere efficace in tutti i Paesi dell'Unione stessa, se valido, o inefficace se invalido.

Il Regolamento, che introduce regole particolari, scavalca e sostanzialmente accantona per sempre il Brevetto Comunitario di cui alla Convenzione di Lussemburgo del 1975 (e successive modifiche), mai entrata in vigore.

Trattasi di una lettura di grande interesse che raccomandiamo vivamente a tutti i cultori della materia, soprattutto per le implicazioni pratiche che l'adozione di un Brevetto Comunitario così concepito comporterebbe.

Mi limiterò a qualche aspetto: quello delle lingue di lavoro, limitate all'inglese, al francese e al tedesco. Le nostre imprese, perciò, dovranno non solo sforzarsi di capire quali siano i limiti effettivi dell'esclusiva che altri reclama (cosa di per sé già non sempre agevole), ma dovranno farlo in una lingua diversa dalla propria, con difficoltà e soprattutto costi non trascurabili.

Il fatto che, in generale, la possibilità di ottenere il risarcimento del danno sia subordinata al fatto che il brevettante renda edotto il preteso contraffattore del testo delle rivendicazioni tradotto nella sua lingua, è un modesto correttivo, che alleggerisce di poco l'onere delle imprese nazionali.

Altro preoccupante aspetto è quello della giurisdizione, prevista unificata sia per il giudizio di I° grado che per quello di II° grado, in un unico Paese dell'Unione. Questo è ancora da individuare, ma è difficile pensare che sarà l'Italia, dove non si parla alcuna delle tre lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco) che saranno adottate nel processo. Per altro, il nostro Paese avrebbe ben titolo per ospitare il Giudice Comunitario, non soltanto per via della sua solida tradizione giuridica e per il fatto di non ospitare alcun Ufficio Comunitario, ma soprattutto per compensarlo dei sacrifici impostigli dalla rinuncia all'uso della propria lingua.

Potrà quindi accadere che imprese italiane siano convenute per contraffazione avanti al Giudice Comunitario situato fuori dal nostro Paese, con atti in lingua diversa dall'italiano, cui occorrerà replicare sempre in una lingua di lavoro e con difficoltà immense per un avvocato nostrano, costretto ad esprimersi in una lingua diversa dalla propria.

C'è da chiedersi se il sacrificio patrimoniale che la traduzione degli atti, dei documenti e degli interventi orali, che un siffatto sistema comporterà, compensi davvero il risparmio che i progettisti del nuovo Brevetto Comunitario hanno ipotizzato.

Probabilmente risparmieranno le grandi imprese, che già sono attrezzate per monitorare i brevetti della concorrenza, apprezzandoli nel testo originale, ma ciò non sarà vero per le piccole e medie imprese, prive di strutture adeguate in tal senso.

Del progetto discuteremo pubblicamente in una riunione programmata per il giorno 26 ottobre 2000 mattina, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, messa a cortese disposizione.

È prevista la partecipazione di Magistrati, di pubbliche Autorità in rappresentanza dell'U.I.B.M., del Ministero degli Esteri, della Confindustria, dell'Ordine Avvocati di Milano, dell'Ordine dei Mandatari Abilitati, della LES e di altre organizzazioni operanti nel settore.

Una larga partecipazione gioverà al successo dell'iniziativa e potrà forse concretarsi in un fattivo contributo alla realizzazione di un progetto che sta a cuore a noi tutti.

*Avv. Giovanni Pellegrino*

[Torna al Sommario](#)

#### [ Vita Associativa ]

-----  
----

Il 20 Settembre si è tenuto a Milano, presso lo studio del Presidente Avv. Pellegrino, ora in Piazza S.Ambrogio 1, la riunione del Comitato Esecutivo del Gruppo, per riprendere gli argomenti sospesi nella precedente riunione del 6 Settembre. In particolare è stato discusso ed approvato il rapporto coordinato dall'Ing. Buzzi, per la questione Q.158 in vista del Congresso di Melbourne del marzo 2001. È continuata poi la discussione sulla proposta di Regolamento sul brevetto comunitario

[Torna al Sommario](#)

#### [ Flash ]

-----  
----

#### ***La proposta sul Brevetto Comunitario,***

Dopo rinvii, fallimenti e ripensamenti, il Consiglio ha pubblicato la sua proposta per l'istituzione del Brevetto Comunitario, un nuovo

titolo di proprietà intellettuale a valere per tutta l'Unione europea. Con buon pragmatismo, il Consiglio ha riconosciuto che il brevetto e la Convenzione di Monaco funzionano, che la lingua inglese è praticamente quella in uso ed è sufficiente, che gli altri progetti comportano costi brevettuali eccessivi. Le norme sostanziali restano quelle di Monaco che vengono riversate nel Brevetto Comunitario attraverso l'adesione della Comunità, in quanto tale, alla Convenzione appunto di Monaco. La procedura sarà la stessa, ma l'estensione del brevetto rilasciato a tutto il territorio della Unione darà vita al nuovo titolo, autonomo, unitario, applicabile e difendibile su tutto quel territorio. L'articolato, costituito da 63 articoli, prevede, tra l'altro, l'ambizioso progetto della costituzione di un Tribunale centralizzato della Proprietà Intellettuale per l'accertamento delle questioni di validità e contraffazione.

La proposta richiede la riforma del Trattato, l'adesione alla Convenzione di Monaco, la sua probabile modifica. Ci sarà un bel pò che discutere, esaminare e proporre.

La nostra Associazione si è già messa al lavoro per una prima analisi e commento della proposta.

(in

[www.europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/inprop/indprop/412it.pdf](http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/inprop/indprop/412it.pdf))

[Torna al Sommario](#)

[ **Legislazione** ]

---

### **Periodo di grazia e biotecnologie. a Monaco**

Il Dr. Giorgio Orlando ha fatto pervenire all'AIPPI, ed ha comunicato nell'UIBM, nella persona della Dr.ssa G. Morelli Gradi che - come noto - segue da tempo con passione e competenza la dolorosa storia della Direttiva sulle biotecnologie in Italia, un riassunto del pregevole studio preparato dal Prof. Strauss (Max Plank Institute) per la Comunità, a proposito dell'introduzione del periodo di grazia nel sistema brevettuale. Dal 20 al 30 novembre 2000, avrà luogo una conferenza degli Stati membri per la revisione del CBE ed è probabile che vengano affrontate, tra gli altri temi, anche le disposizioni del Patent Law Treaty, nel cui art. 12 viene proposta l'introduzione del periodo di grazia.

La legge brevettuale di circa 38 Stati, tra i quali si ricordano i più importanti USA, Canada, Giappone, i 3 Stati della Confederazione Russa (Ucraina, Bielorussia e Russia), Argentina, Brasile, Messico, Corea e Turchia, prevede attualmente un periodo di grazia da 6 a 12 mesi.

Inoltre, un periodo di grazia è previsto pure dalle leggi brevettuali degli Stati dell'Europa centro-orientale e dalla regione baltica, candidati a diventare parti contraenti della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) nel 2002. L'inventore, invocando il periodo di grazia nel rispetto dei limiti di tempo prescritti, può depositare ed ottenere il suo brevetto in quei Paesi. Se un periodo di grazia (6 o 12 mesi) esistesse nelle disposizioni della CBE, gli inventori, che

imprudentemente avessero pubblicato la loro invenzione, potrebbero ottenere un valido brevetto non solo nella trentina di Paesi di cui sopra, ma anche nei 19 Paesi che altrimenti sono parte della CBE.

Già negli anni '80 esperti di proprietà industriale avevano sottolineato il fatto che gli Articoli 54 e 55 CBE non sono in grado di assolvere la loro funzione nel quadro del sistema di “novità assoluta” né una certezza del diritto può venir garantita dal loro ampio concetto del pertinente stato dell'arte, che comprende tutte le divulgazioni orali e l'uso pubblico fatto “world wide”.

La situazione si aggraverà ancora di più, quando si tratterà di valutare divulgazioni a mezzo Internet, che al presente sono legalmente equiparate a divulgazioni orali e ciò vale in particolare nel caso di invenzioni nel campo delle biotecnologie.

Sebbene il settore delle biotecnologie sia particolarmente penalizzato dalla mancanza del periodo di grazia, anche altri settori della tecnologia ne risentono. L'attuale sistema della CBE non offre alcuna salvaguardia per le invenzioni brevettuali di tutti quei settori dell'industria, in cui il collaudo di invenzioni in pubblico è inevitabile per effetto della loro natura.

Tuttavia, le seguenti organizzazioni si sono espresse contro l'introduzione di un periodo di grazia nella CBE: EFPIA, BDI (Federazione delle Industrie Tedesche), UNICE, FEMICI, CEFIC, EPI ed altre.

Gli argomenti contrari si possono riassumere nei seguenti punti:

- a) il presente sistema ha funzionato bene per più di 20 anni e l'abolizione del periodo di grazia in Germania ed in Italia non avrebbe avuto impatto negativo;
- b) Come noto, in caso di una divulgazione (orale o scritta) prima del deposito della corrispondente domanda di brevetto fatta da un inventore, questi perde definitivamente il diritto di ottenere un basato sulla novità assoluta si ha la certezza del diritto;
- c) ogni sistema che non sia basato sulla novità assoluta, con introduzione del concetto “first-to-invent” o del “grace period” porterebbe a costi piuttosto elevati di controversie legali (inclusi i costi di opposizione/ricorso) a carico dei richiedenti.

A favore dell'introduzione del periodo di grazia sono le organizzazioni nazionali ed internazionali degli inventori (IFIA - International Federation of Inventors Associations), l'AIPPI, il Max-Planck Institute).

Lo studio del Prof. Strauss conclude con la proposta:

- 1) Gli Stati membri dell CBE si uniscano al gruppo già considerabile di Stati, le cui leggi brevettuali stabiliscono un generale periodo di grazia ed i quali, con l'eccezione degli USA, applicano tutti il “first-to-file-system”.
- 2) Il periodo di grazia dovrebbe coprire tutte le forme di “pre-filing disclosures” del richiedente/inventore.
- 3) Se un periodo di grazia di 12 o 6 mesi deve essere adottato, lo si dovrebbe considerare in vista di una possibile armonizzazione internazionale.

***Verso il riconoscimento dei marchi per servizi di rivendita***



Il Patent Office inglese ha deciso di ammettere alla registrazione i marchi per i servizi di rivendita (retail services), cambiando così la propria posizione in proposito. In una nota d'agosto, al momento allo stato di draft, l'Ufficio spiega la propria decisione ricordando le esigenze di armonizzazione imposte dalla Direttiva 104/89 rivolte in primo luogo alla tutela dei marchi attraverso la registrazione. Secondo la Corte di Giustizia, la funzione del marchio sarebbe quella di garantire ai consumatori che i prodotti o servizi offerti siano sotto il controllo di una impresa responsabile della loro qualità. Il settore della rivendita riveste particolare interesse in Gran Bretagna ed è indubbio che il nome del rivenditore ha un suo potere attrattivo sui consumatori. La funzione di questo servizio comprende anche quello di selezionare ed esporre appropriatamente i prodotti. Del resto non vi sarebbe gran differenza con altri servizi normalmente registrabili, come i servizi delle agenzie di viaggio. Anche la 2ª Commissione di Ricorso si è espressa favorevolmente, seppure richiedendo determinate condizioni. Se una specifica attività di rivendita sia qualificabile come marchio di servizio, resta tuttavia una questione di fatto (molto dubbio sarebbe il caso ad esempio, di un "factory shop", un punto vendita cioè all'interno di una fabbrica). In pratica l'Ufficio inglese ammetterebbe questi marchi nella classe 35, ritenendo però che la indicazione contenuta nella nota nella 7ª edizione della classificazione internazionale di Nizza sia troppo vaga ed imprecisa. Essa dovrà essere convenientemente completata dal richiedente con la indicazione delle caratteristiche del servizio, dalle quali normalmente è anche deducibile il mercato di riferimento. Se il servizio riguarda le merci più diverse, si dovrà far riferimento alla diversa tipologia del punto vendita. Così, se si tratta di un "department store", andrà detto "the bringing together, for the benefits of other, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a department store". Se si tratta di prodotti particolari, ad esempio abbigliamento, si dovrà adottare la stessa dicitura cambiando la parte finale: "in a retail clothing store". La tutela viene prevista anche nel caso del "mail order" ed "electronic shopping". L'inversione di tendenza dell'Ufficio inglese - che si ripete, non è ancora ufficiale - si segnala per la sua autorevolezza e per la correttezza con cui viene affrontato il problema. L'argomento della funzione del marchio sembra un poco forzato e non approfondito, ma è indubbio che la funzione di garanzia di qualità, così come riportata, è stata confermata dalla Corte di Giustizia, seppure non in termini esclusivi, ma concorrenti con quella tradizionale dell'indicazione di provenienza. Da ultimo, trova conferma che preliminare ad ogni istruttoria per la registrazione, risulta che l'accertamento di un reale marchio di servizio di rivendita è pur sempre "a matter of fact and degree". Si apprende da ultimo che anche l'UAMI intenderebbe allinearsi alla posizione dell'Amministrazione britannica, per cui, a determinate condizioni, sarà presto possibile presentare a livello comunitario una domanda per la protezione come marchio di quei servizi. Gli uffici nazionali potranno sempre determinarsi in modo autonomo e diverso, ma è facile previsione che per evidenti ragioni di armonizzazione si andrà verso un riconoscimento generalizzato.

[Torna al Sommario](#)

## [ Giurisprudenza ]

---

### *Top and second level domain*

Il Tribunale di Roma, con provvedimento in data 9 marzo 2000, ha rigettato un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dalla Carpoint S.p.a. (Avv.ti Giovanni Guglielmetti e Andrea Piovesan) avverso l'ordinanza in data 2 marzo 2000, con la quale - dichiarando il difetto di giurisdizione - il medesimo Tribunale aveva in prima istanza respinto un ricorso della stessa Carpoint S.p.a. nei confronti della Microsoft Corporation (Avv.ti Luigi Biamonti e Fabrizio Jacobacci).

La Carpoint S.p.a., titolare del marchio registrato "Carpoint" e del domain name "Carpoint.it", aveva chiesto un'inibitoria - ex artt. 63 l.m. e 700 c.p.c. - nei confronti della Microsoft Corporation, titolare del domain name "Carpoint.msn.com", all'uso in qualsiasi forma e modo, compresa l'utilizzazione nella rete Internet, del segno distintivo "Carpoint".

Il provvedimento in esame, che tocca diversi problemi giuridici, appare - a nostro avviso - di particolare interesse laddove si occupa di due questioni di estrema delicatezza:

- i) il Tribunale, in primo luogo, ha ritenuto che due domain names che presentino un second level name identico, ma un diverso top level name, non siano "identici" e quindi, esulino dall'ambito di operatività dell'art. 1, lett. a, l.m.;
- ii) il Giudice, inoltre, ha ritenuto che l'affinità dei servizi resi dalle parti in causa non comporti - ai sensi dell'art.1, lett. b, l.m. - alcun rischio di confusione, a fronte - sostanzialmente - delle differenti aree geografiche nelle quali i soggetti interessati sono attivi.

Entrambe le suddette statuizioni appaiono suscitare qualche perplessità.

Quanto alla prima, dato che il top level name svolge una mera funzione indicativa del tipo di organizzazione (g.TLD) ovvero dell'area geografica (cc.TLD) dell'host, appare difficile sostenere che esso rivesta una qualche attitudine distintiva.

È opportuno sottolineare, d'altronde, che - secondo un incontrastato orientamento dottrinale e giurisprudenziale- l'aggiunta di un toponimo (al quale può, in via esemplificativa, essere concettualmente avvicinato il top level domain name) non influisce sul carattere distintivo dell'insegna.

È chiaro che quest'ultima argomentazione presuppone una adesione alla giurisprudenza milanese che accomuna il domain name all'insegna, ma essa trova conforto anche nel principio giuridico dell'unità dei diritti sui segni distintivi.

Non convincente risulta anche l'altra statuizione del Tribunale di Roma.

Infatti il domain name - come tutte le tematiche connesse alla rete Internet - non rispetta due principi che sono a fondamento della

disciplina dei segni distintivi: a) il principio di territorialità, in base al quale le registrazioni relative ad un marchio hanno un ambito di efficacia limitato all'area geografica (nazionale e/o internazionale) per la quale esse sono state richieste; b) il principio di specialità, in base al quale possono coesistere marchi identici, appartenenti a soggetti diversi, ove proteggano prodotti e/o servizi distinti (e non si tratti di marchi celebri).

Quanto al principio di territorialità, appare evidente che il domain name, una volta immesso in rete, non sarà soggetto a confini di sorta, come tutto il mondo Internet, risultando visibile e fruibile in qualsiasi angolo del mondo.

Quanto al principio di specialità, è chiaro che due domain names identici non potranno mai coesistere, in quanto l'unico domain name disponibile verrà assegnato a chi farà per primo la richiesta di registrazione, secondo il meccanismo del "first come first served", senza che ci sia alcun margine di coesistenza.

In buona sostanza, a nostro avviso, nell'ambito del giudizio di confondibilità tra segni distintivi, il criterio basato sulle differenze delle aree geografiche di operatività dei singoli operatori - ove applicato ai domain names ed alla rete Internet - perde qualsiasi valenza ed utilità.

*(Alberto Improda)*

[Torna al Sommario](#)

[ **Schede** ]

-----  
----  
**AA.VV. "Commentarios a los regulamentos sora la marca comunitaria", La ley ed.pp.1203**

A distanza della prima edizione di quattro anni fa, esce la 2da edizione del primo commentario sistematico del marchio comunitario. L'esperienza dell'UAMI e la giurisprudenza emergente, in particolare quella delle Commissioni di Ricorso e del Tribunale di Prima Istanza, hanno reso evidente la necessità di un aggiornamento. Il lavoro raccoglie i contributi dei medesimi Autori, tra i più autorevoli accademici spagnoli, insieme ad alcuni alti funzionari dell'Ufficio, ed è ora interamente in lingua spagnola. L'editore prevede nei prossimi mesi una edizione in lingua inglese che, peraltro verrà distribuita via Internet.

(s.s.)

***Vincenzo Di Cataldo, "I brevetti per invenzione e per modello".  
Giuffrè ed. 2000, pp.286, L.45.000***

Il commento è indirizzato specificamente alla disciplina del Codice civile, integrata dai riferimenti alla disciplina speciale ed alle

Convenzioni internazionali. Ampio spazio viene dato peraltro al brevetto europeo, punto di riferimento sempre più presente nel nostro ordinamento. L'Autore, del quale ancora una volta si fa apprezzare la grande chiarezza espositiva nel trattare i problemi più complessi, è particolarmente attento alle nuove realtà giuridiche emergenti (ciò che ampiamente giustifica questa seconda edizione) sulle quali non manca mai di apportare il contributo personale delle Sue idee.

(s.s.)

***Luigi Mansani, “La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario”. Giuffrè ed., pp.232, L.32.000***

Non so se ‘uno spettro si aggira per l’Europa’, come intitola l’Autore il primo paragrafo del Suo ottimo lavoro, ma, per essere un po’ meno funerario, direi che certamente l’approfondimento della natura e della funzione del marchio è oggi una esigenza fondamentale e costituisce la chiave di volta della disciplina sul marchio comunitario, e non solo. L’indagine dell’Autore, molto accurata, per quanto possibile completa ed arricchita da continui riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, rappresenta un contributo indispensabile per la comprensione della ‘cultura del cambiamento’ e di come questa interagisce sulla evoluzione giuridica dell’istituto considerato. L’interpretazione proposta è largamente condivisibile e, comunque, non può ad essa negarsi l’attributo del realismo e della apertura verso orizzonti, allo stato, non tutti prevedibili.

(s.s.)

[Torna al Sommario](#)

-----  
----  
Hanno collaborato a questo numero e ringraziamo:

giorgio orlando, alberto improda

*N.B. :Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati.*

*I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell’Associazione*

*Il presente NEWSLETTER é destinato unicamente alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano.*

