

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ALL'INTERNO  
DELL'AZIENDA

**CENNI INTRODUTTIVI**

All'interno dell'azienda possono esistere diverse tipologie di beni: frutto di creazione intellettuale, frutto della presenza dell'impresa sul mercato e della reputazione che s'è guadagnata, frutto della stessa maturazione della organizzazione dell'azienda.

Così, possono esservi:

- i beni attraverso i quali l'azienda viene distinta sul mercato (la ditta, l'insegna, il marchio generale, il *domain name*)
- i beni attraverso i quali i singoli prodotti vengono distinti sul mercato (il marchio speciale, la forma concorrenziale distintiva, la forma con carattere individuale del prodotto)
- i beni derivanti dall'attività creativa (opere letterarie, artistiche, opere dell'*industrial design*, opere attinenti al settore informatico: programmi per elaboratore, banche dati, opere multimediali)
- i beni attinenti alla tecnologia (brevetti d'invenzione, modelli d'utilità, altre tecnologie brevettuali, *know how*)
- i beni costituiti dalla stessa organizzazione (il complesso delle risorse umane costituenti l'organigramma aziendale)
- i beni frutto della presenza dell'impresa sul mercato e della reputazione che s'è guadagnata (la reputazione economica/immagine, la rinomanza dei segni distintivi, le relazioni con fornitori e clienti).

Ciascuno di questi beni trova protezione in (almeno) un istituto della PI; ma spesso un singolo bene può essere protetto alternativamente o congiuntamente da più di un istituto della PI.

Non tutti questi beni si trovano presenti in ciascuna azienda; secondo la tipologia dell'attività, secondo le dimensioni, secondo la risalenza nel tempo, ve ne possono essere alcuni e non altri e può essere diverso, quantitativamente, il *mix* di tali beni.

Mentre i segni distintivi (salvo quello costituito dalla forma concorrenziale distintiva) sono presenti in tutte le aziende e si può pensare che, normalmente, in tutte esista il bene costituito dalla organizzazione delle risorse personali, altri si rinvengono solo, o prevalentemente, in aziende tipologicamente specifiche. Così, brevetti per invenzione, modelli d'utilità, *know how*, sono presenti più nelle imprese industriali che in quelle commerciali; i beni attinenti alla forma concorrenziale distintiva e quelli attinenti alla forma con carattere individuale del prodotto sono attinenti più alle imprese del settore del *design*, della moda, della produzione di beni di consumo destinati all'utilizzatore finale; i beni derivanti dall'attività creativa sono dispersi tra le più diverse attività imprenditoriali: opere letterarie, artistiche, programmi per elaboratori, banche dati, opere multimediali, nelle imprese editoriali; ma i programmi per elaboratori anche nelle imprese di servizi che hanno per oggetto questo tipo di attività; e, poi, progetti dell'architettura e dell'ingegneria, opere musicali, opere cinematografiche, e così via, oggetto di specifica attività di altri tipi di imprese; i beni della reputazione economica e dell'immagine e della rinomanza dei segni distintivi, spesso appannaggio di imprese di grandi dimensioni, oppure di nicchia, od ancora di antica risalenza, meno frequente è – invece – che una impresa di recente data possa vantare una immagine ed una reputazione.

### **PROPRIETA' INTELLETTUALE ED ASSETTO NORMATIVO**

La PI all'interno dell'azienda non deve essere intesa solo come mera formalizzazione di istituti che individuano e cristallizzano le diverse tipologie di beni; deve essere intesa anche come insieme delle norme che proteggono tali beni dalle aggressioni dei terzi.

Oggi, queste norme fanno capo a specifici filoni:

- la tutela provvista dal Codice della Proprietà Industriale che attiene a marchi, ditta, *domain name*, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, *know how* (CPI, ma anche cod. civ. e cod. pen.)
- la tutela del diritto d'autore che attiene alle opere oggetto del diritto d'autore (l. dir. aut., ma anche cod. pen.)

- la tutela concorrenziale che investe i segni distintivi, le forme concorrenziali individualizzanti, la reputazione ed i pregi dell'impresa, il segreto, la organizzazione aziendale (cod. civ., ma anche CPI)
- la tutela penale: norme specifiche sono dettate dal CPI, altre sono dettate dalla legge sul diritto d'autore, la normativa generale (che peraltro protegge solo specifici beni: il segreto, il marchio registrato, l'invenzione brevettata) è contenuta nel codice penale
- interventi effettuati nel tempo hanno introdotto fattispecie e mezzi di tutela più o meno generali: così, la repressione penale della concorrenza (sleale) attuata con violenza o minaccia; così, la disciplina della messa in sorveglianza doganale; così, la disciplina contro la pirateria.

## **TIPOLOGIE DI BENI DELLA P.I.**

### **LORO OGGETTO**

Segni distintivi: (registrazione o di fatto)

- marchio (segno distintivo del prodotto; segno distintivo della provenienza; segno "messaggero": valenze suggestive/evocative)
- ditta (segno distintivo dell'imprenditore)
- insegna (segno distintivo dei locali dell'impresa)
- *domain name* (segno distintivo assimilato all'insegna)
- indirizzo telematico (dai più non è considerato segno distintivo, ma un equivalente del numero telefonico)

Disegni e modelli: (registrazione o difetto)

- forme bi- e tri-dimensionali, dotate di novità e di carattere individuale

Invenzioni e modelli di utilità: (brevettazione)

- invenzione (idea di soluzione tecnica);
- modello di utilità (forma utilitaristica; invenzione minore)

Know how: A) nel CPI, insieme di informazioni aziendali e/o esperienze tecnico

(di fatto) industriali, e/o insieme di informazioni commerciali e/o esperienze commerciali: segrete, aventi valore economico, assoggettate a misure di segretezza. Nel *know how* oggetto del CPI viene in considerazione quindi sia l'aspetto tecnologico, sia quello commerciale.

B) nell'art. 623 c.p., notizie destinate al segreto sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali. Nel *know how* del c.p. viene in considerazione solo l'aspetto tecnologico

C) nell'art. 2598 n. 3 cod. civ. (tutela concorrenziale).

Diritto d'autore: qui, l'elenco è così lungo che conviene rimandare alla elencazione peraltro esemplificativa («in particolare») recata dall'art. 2 l.d.a., cui (di fatto) però debbono essere aggiunte le fattispecie tutelate nell'ottica del diritto connesso (ad es.: edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, bozzetti di scene teatrali, fotografie, ritratto, progetti dell'ingegneria, titolo e testata). La protezione spazia dall'opera dell'ingegno letteraria, a quella artistica, a quella tecnologica, all'immagine della persona, al segno distintivo.

## LA MESSA IN SORVEGLIANZA DOGANALE

La materia è regolata da:

- Regolamento CEE n. 1383 del 22.7.2003, sull'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale
- Regolamento CE n. 1891 del 21.10.2004, di applicazione del Regolamento n. 1383/2003
- Circolare della Agenzia delle Dogane N. 32/D del 23.6.2004 recante le istruzioni relative alle misure comunitarie e nazionali per l'intervento dell'Autorità Doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale
- Circolare della Agenzia delle Dogane n. 74/D del 3.12.2004 recante istruzioni integrative della Circolare N. 32/D.

La normativa riguarda le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, così distinte: merci contraffatte, merci usurpative, tipologie diverse di prodotti.

In particolare:

- merci contraffatte: a) quelle, compreso l'imballaggio, su cui sia stato apposto un marchio identico o non distinguibile da un marchio validamente registrato per la stessa merceologia  
b) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, opuscolo, documento di garanzia in cui figuri tale marchio) che ricada nella condizione *sub a)*
- merci usurpative: quelle che costituiscono o contengono copie realizzate in violazione di: diritti d'autore, diritti connessi, diritti su disegni o modelli, registrati o meno.
- merci che ledono diritti relativi a:
  - a) brevetto
  - b) certificato protettivo complementare
  - c) privativa su varietà vegetali
  - d) denominazioni di origine (DOP)
  - e) indicazioni geografiche (IGP)
  - f) denominazioni geografiche.

- entità assimilate: stampi e matrici destinati a realizzare il compendio della violazione degli altrui diritti.

Non ricadono nella disciplina in oggetto i beni “originali” che siano frutto di importazione parallela (cioè, senza il consenso del titolare del diritto). Al riguardo, mentre è sicuro che l'esclusione riguarda i beni frutto di importazione parallela intracomunitaria, non è certo che essa si estenda a quelli derivanti da importazione parallela extracomunitaria.

Oltre all'attivazione d'ufficio, l'autorità doganale può procedere (procedura ordinaria) a seguito di presentazione della domanda di intervento, da parte del soggetto interessato; la domanda può essere finalizzata all'intervento nazionale ed a quello comunitario.

La domanda può essere presentata dal titolare del diritto o da altro soggetto legittimato, viene redatta su appositi moduli, è corredata dalla necessaria documentazione e viene inoltrata all'Ufficio Antifrode Centrale.

Se l'Ufficio Doganale rinviene le merci oggetto dell'intervento richiesto ne sospende lo svincolo e procede al loro blocco. Il titolare del diritto ne viene informato, ed è invitato a nominare il perito che esaminerà la merce e farà la perizia.

Sospensione o blocco durano 10 giorni (termine prorogabile), decorsi i quali l'Ufficio Doganale svincola la merce se non ha ricevuto notizia dell'avvio di una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale. E', quindi, necessario dare avvio ad una procedura giudiziaria (e, questo, è il limite – cui il Regolamento CE non obbligava - della disciplina nazionale in discussione).

Tuttavia, anche nel caso di avvio di procedura giudiziaria il proprietario, l'importatore, ecc., possono ottenere lo svincolo della merce, attraverso il deposito di idonea garanzia.

Se l'Ufficio Doganale rileva la sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante, esso deve d'ufficio notiziare l'Autorità Giudiziaria e può procedere al sequestro di quanto integrante reato.

Decorsi tre mesi dal sequestro, la merce può essere distrutta.

Poichè una larga parte delle violazioni di altrui diritto di proprietà intellettuale sono suscettibili, al contempo, di integrare illecito civile ed illecito penale, contestualmente, la previsione della possibilità di sequestro e successiva distruzione della merce, in presenza di fattispecie di reato, per la quale l'Autorità Doganale può adottare d'Ufficio misure di contrasto consente – se messa effettivamente in opera – di evitare la necessità dell'avvio di una iniziativa giudiziaria da parte del soggetto interessato, al fine di evitare lo svincolo della merce.

## LA LEGGE SVILUPPO

La l. 23.7.2009 n. 99 è intervenuta sulla materia della proprietà intellettuale e della concorrenza, in diverse direzioni, rafforzandone la protezione, sia nel senso di ampliare lo spazio protetto, sia nel senso di rafforzare l'apparato repressivo delle violazioni.

Nella prima direzione va segnalato:

- con riguardo alle invenzioni ed ai modelli di utilità, che l'art. 19 aggiunge all'art. 47 CPI un art. 3 *bis* che introduce, relativamente alle domande nazionali, l'istituto della c.d. priorità interna. L'esercizio della priorità interna consente di depositare una nuova domanda di privativa, che prende la priorità da quella già depositata, mediante la quale vengono brevettati «elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità», ma con tale precedente domanda non brevettati.

In sostanza, l'istituto della priorità interna consente di rimediare ad errori (per lo più: omissivi e/o riduttivi) commessi in occasione della prima brevettazione, senza incorrere in problematiche di invalidità del secondo brevetto, per difetto di novità, a causa di quanto divulgato dalla prima domanda brevettuale

- con riguardo alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, che l'art. 15 aggiunge al codice penale un art. 517 *quater*, che configura il reato di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Nella seconda direzione va segnalato:

- il rafforzamento della tutela penale con la rimodulazione della normativa esistente; senza voler esaurire l'elenco:

l'art. 15

- riformula gli artt. 473 e 474 cod. pen. ampliandone la portata
- aggiunge l'art. 474 *bis*, che introduce la confisca obbligatoria delle cose costituenti reato, dei mezzi per la realizzazione, del prezzo e del profitto
- aggiunge l'art. 517 *ter* che sembra “costruito” per evitare che le contraffazioni sfuggano agli artt. 473 e 474 cod. pen.: esso, infatti, sembra configurare una fattispecie di reato colposo dato che incide su chi, «potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale», fabbrica o adopera

industrialmente oggetti o beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale. E' da notare, al riguardo che il riferimento a chi adopera industrialmente il bene, finisce per estendere la fattispecie penale anche all'utilizzatore professionale dell'oggetto contraffatto

- modifica l'art. 25 *bis* del d. lgs. 8.6.2001 n. 231 ed aggiunge allo stesso un art. 25 *bis* 1 ed un art. 25 *novies* che (rispettivamente con riguardo ai delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., nonché ai delitti contro l'industria e il commercio e con riguardo ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore) estende alle persone giuridiche la responsabilità per gli illeciti in materia di contraffazione.

Ulteriormente va segnalato:

che l'art. 19 sostituisce l'art. 239 del d. lgs. 10.2.2005 n. 30, finalmente concludendo l'annosa vicenda del regime delle opere dell'*industrial design* cadute in pubblico dominio o non brevettate. La nuova norma stabilisce ora che la protezione di diritto d'autore accordata ai disegni e modelli dell'*industrial design*, di cui all'art. 2 n. 10 l. dir. aut. non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19.4.2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano, oppure erano divenuti, di pubblico dominio. La norma contempera gli interessi del titolare dell'opera e del riproduttore, stabilendo che l'attività (di riproduzione) può proseguire nei limiti del preuso e che tale diritto non può essere trasferito separatamente dall'azienda.

## NECESSITA DI UN APPROCCIO MULTIDIREZIONALE AI TEMI DELLA GESTIONE E DELLA PROTEZIONE DELLA P.I.

### I. – SEGNO DISTINTIVO

Il CPI (artt. 1, 2) distingue il marchio dagli «altri segni distintivi». Esso menziona (artt. 1, 2) le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, (art. 8) i nomi di persona, i segni denominazioni emblemi notori, (art. 12) la ditta, denominazione sociale, insegna, (artt. 22, 133) il *domain name*. La ditta è prevista e regolata negli artt. 2563 ss. cod. civ. Il titolo dell'opera dell'ingegno è disciplinato negli artt. 100 ss. l. dir. aut. Il nome di persona è preso in considerazione dagli artt. 6 ss. cod. civ. Il marchio degli artt. 2569 ss. cod. civ.

Sappiamo che ognuna di queste tipologie di segni assolve una specifica funzione.

Il segno distintivo può essere usato, tendenzialmente, in una qualunque delle funzioni.

Ciò è vero quando la tipologia del segno non è normativamente chiusa e tipizzata, come avviene – invece – nel caso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: non è possibile che un nome di persona divenga denominazione di origine.

L'esperienza mostra che talora il medesimo soggetto è titolare di un dato segno distintivo che usa come ditta e poi di un diverso segno distintivo che usa come insegna e ancora di uno o più diversi segni distintivi che usa come marchi. Altre volte essa mostra che un medesimo segno distintivo è usato come ditta, come insegna e come marchio. Altre volte ancora mostra combinazioni diverse, in cui il titolare usa un marchio coincidente con la ditta e, poi, ulteriori specifici marchi.

Quest'ultimo è, ad esempio, il caso della BAYER che ha

<u>denominazione sociale</u>	<u>marchio generale</u>	<u>marchi speciali</u>
BAYER	BAYER	BAYGON, BAYSTRAT, BAYSOL, ASPIRINA, ECC.

La compresenza del medesimo segno distintivo in più tipologie funzionali è nota alla legge, che cerca in un qualche modo di “riservare” al titolare del segno distintivo usato in una data funzione tipologica, la sua utilizzazione in altre funzioni tipologiche.

E' quello che fanno

l'art. 8.3 CPI

3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

con riguardo ai segni, denominazioni, emblemi notori

l'art. 12.1.c CPI

1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:

c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

in funzione della utilizzabilità della ditta, insegna o *domain name* quale marchio

l'art. 22.1. CPI

1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

in funzione della utilizzabilità del marchio quale ditta, insegna o *domain name*.

Questa ultima norma, come è noto, formalizza il principio della c.d. "unitarietà dei segni distintivi".

Ancorchè si parli di unitarietà dei segni distintivi ed ancorchè non sia mancato chi ha affermato che, acquisito il diritto all'uso su un segno distintivo ad un dato titolo, è acquisito il diritto all'uso anche agli altri titoli, occorre non cadere in errore, perchè tale affermazione non ha valenza generale.

Essa vale, in generale, per i nomi di persona denominazioni ed emblemi notori (anche se non usati commercialmente) e per i marchi registrati. non vale, invece, per ditta, insegna, *domain name*, titolo, marchi di fatto, i quali escludono la concorrente altrui adozione solo nel caso in cui, in conseguenza dell'uso sul marchio, abbiano conseguito notorietà non meramente locale.

D'altro canto, il principio di unitarietà si sostanzia principalmente nel fatto che le regole attinenti ai requisiti di validità dei segni distintivi sono uniformi e generali per tutti. Laddove, invece, l'intensità della protezione è diversa, da segno a segno.

Senza intendere esaurire l'argomento, basta osservare, in guisa d'esempio che:

- a) il marchio può essere registrato; ditta, insegna, titolo, (*domain name*), non possono esserlo
- b) il marchio registrato lo può essere a titolo nazionale, comunitario, internazionale; non così per la ditta, insegna, titolo, (*domain name*)
- c) il marchio registrato è protetto anche se non è usato; marchio di fatto, ditta, insegna, titolo, (*domain name*), sono protetti solo in quanto usati e, salvo l'ultimo, in assenza di uso neanche vengono giuridicamente ad esistenza
- d) il marchio registrato è protetto nell'ambito nazionale, europeo, internazionale, corrispondente al tipo di registrazione prescelto; marchio di fatto, ditta, insegna, titolo, (*domain name*), sono protetti nell'ambito territoriale in cui godono di notorietà
- e) il marchio registrato assicura una protezione che prescinde dalla confondibilità tra prodotti/servizi contraddistinti; marchio di fatto, ditta, insegna, titolo (*domain name*), fruiscono di una protezione concorrenziale, sicchè occorre sussista confondibilità tra prodotti/servizi/attività.

Ma quali possono essere i motivi che inducono a cumulare nello stesso segno distintivo diverse funzioni (ditta, marchio, ecc.), ovvero ad assolvere ciascuna di esse con un differente segno distintivo?

Prendiamo l'esempio di

ditta → marchio generale → marchio/marchi speciale/i

(i) un primo motivo attiene al costo: viene evitata la moltiplicazione del costo dovuto alla registrazione del marchio generale ed a quelle dei marchi speciali

(ii) un secondo motivo attiene all'estensione della protezione: registrando il segno distintivo quale marchio, automaticamente si consegue la esclusiva per l'uso di quello stesso segno distintivo, nel medesimo settore merceologico, anche come ditta, insegna, *domain name*, titolo

(iii) un terzo motivo attiene ancora al costo, cui si aggiunge il rafforzamento della valenza distintiva del segno; ogni pubblicità, che avvenga sulla ditta, o sul marchio, o sul titolo, va automaticamente a beneficio di ciascun altro identico segno.

La scelta opposta, viceversa, può trovare fondamento

(iv) nell'assunto, proposto da aziendalisti e studiosi di *marketing* secondo cui la ditta dovrebbe suggerire l'attività esercitata: vale a dire, dovrebbe essere in certo qual modo descrittiva. Senonchè, il segno distintivo descrittivo o non è protetto od è proteggibile solo nei confronti delle imitazioni pressochè totali. Ciò spinge, ovviamente, ad adottare quale marchio un segno distintivo non descrittivo e quindi diverso dalla ditta

(v) in ragioni di riduzione del rischio di disvalore del segno distintivo: se ditta e marchio coincidono, il discredito che un fallimento genera sulla ditta si ripercuote inevitabilmente sul marchio; se ditta e marchio coincidono, la cattiva reputazione del marchio (ad esempio, a causa di diffusa difettosità del prodotto da esso contrassegnato) si ripercuote automaticamente sulla ditta. Per esemplificare un triste caso di molti anni fa: probabilmente tutti ricordiamo il prodotto *talidomide*, ma altrettanto probabilmente tutti noi non sappiamo chi ne fosse il produttore.

Sempre nel campo della scelta opposta, talora la non coincidenza di segno distintivo non attiene all'ipotesi: ditta→marchio, bensì alla più complessa fattispecie ditta→marchi speciali, ove quest'ultimi non solo sono diversi dalla ditta, ma sono altresì diversi gli uni dagli altri.

Anche qui la scelta può trovare fondamento in più ragioni diverse:

(vi) un primo motivo attiene all'eventuale necessità di "compartimentare" i mercati: lo stesso prodotto circola sul mercato nazionale con un marchio e sul mercato internazionale con uno, o più, marchi diversi, in relazione ai vari Stati

(vii) un secondo motivo attiene al fatto che, nel corso della vita dell'impresa, sono state acquistate una o più aziende con i loro marchi, ovvero uno o più marchi, sicchè alla ditta e marchio originari (eventualmente coincidenti) se ne sono aggiunti altri

(viii) un terzo motivo riguarda il caso in cui uno o più prodotti necessitino di una specifica e differenziata identità; è l'ipotesi, ad esempio, delle c.d. "seconde linee"

(ix) un quarto motivo riguarda il caso in cui al produttore facciano capo linee di prodotti di diversa funzionalità, o prezzo, od in cui vi siano prodotti "contrastanti" quanto all'immagine.

Ecco un esempio tratto dal *web*

**Conter s.p.a.**   
Produce cosmetici. Contiene informazioni sui prodotti, i marchi e le promozioni, il profilo aziendale.  
[www.conter.com/](http://www.conter.com/) - Copia cache - Simili

---

**CONTER**

Home   Profilo   Personal Care   Oral Care   Home Care   Contatti   English

---

**Attività**

Conter concentra la sua attività in tre aree strategiche: Personal Care, Oral Care e Home Care.

**Personal Care**  
Conter è presente sul mercato con una vasta gamma di prodotti per la cura del corpo: bagno e docciaschiuma, creme, saponi, deodoranti, profumi e prodotti per la rasatura. Denim, Leocrema, Tesori d'Oriente, Vidal, Elixir d'Aromes, Gaia, Marsiglia, Centifolia e Blumen Bad sono i marchi che ne hanno determinato il successo.

**Oral Care**  
Durban's, una linea completa di prodotti per soddisfare tutte le esigenze di igiene orale: dagli spazzolini ai dentifrici, dai collutori ai professionali (filo interdentale e prodotti per protesi dentali).

**Home Care**  
Tante soluzioni per rendere più pulite e confortevoli le case dei consumatori: dai detergenti superfici, ai detergenti piatti, all'igiene del bagno, ai deodoranti per la casa fino agli insetticidi ed ai profuma biancheria. I prodotti sono contrassegnati con i marchi Spic&Span, Floral Fresh, Stop, WC2000, Amido, Canfora della Tigre, Rapida.

**Chi siamo**  
Storia  
→ Attività  
Nel mondo

user ID :   
password :

---

CONTER SpA - Viale Europa, 10 - 26855 Lodi Vecchio (LO) ITALY - Tel: 03714621 - Fax 0371460474  
email : [conter@conter.com](mailto:conter@conter.com)

In questo caso, la società ha una ditta/denominazione sociale CONTER, che viene usata a questo specifico titolo, nonchè quale *domain name* ([www.conter.com](http://www.conter.com)) e quale indirizzo

telematico ([conter@conter.com](mailto:conter@conter.com)). Per quel che risulta dall'UIBM, Conter è pure oggetto di registrazione quale marchio.

La società, tuttavia, opera in tre aree: *Personal Care*, *Oral Care* ed *Home Care*. E, quindi, utilizza marchi differenziati dalla ditta e differenziati per area; di più, salvo che nell'*Oral Care*, dove evidentemente si ritiene ci sia unitarietà tipologica e funzionale, nelle altre aree sono presenti più linee di prodotto, ovvero più prodotti funzionalmente non assimilabili, di talchè ogni linea di prodotti ha un proprio marchio (Denim, Leocrema, ecc.) oppure ogni singolo prodotto viene veicolato con un marchio suo proprio (Spic & Span, Floral Fresh, ecc.).

Non sembra inutile notare, a completamento della esemplificazione, che nell'area *Home Care* è presente un prodotto destinato al *Water* (WC 2000), che sarebbe incompatibile far circolare sul mercato contrassegnato con uno dei marchi dell'area *Personal Care* (e, così, un prodotto per *water* marcato Denim o Vidal).

Un altro caso sul quale può essere interessante trattenersi, per verificare gli aspetti pratici della questione, è il seguente

Il Sole **24 ORE**

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Gianni Riotta

VICEDIRETTORI: Gianfranco Fabi (VICARIO),  
Edoardo De Biasi, Elia Zamboni, Alberto Orioli (ROMA)

CAPOREDATTORE CENTRALE: Enrico Collivignarelli

CAPIREDATTORI CENTRALI: Marco Mariani,  
Antonio Quaglio, Alberto Trevisoi,  
Federico Momoli, Guido Palmieri

Massimo Esposti (coordinamento quotidiano-online)  
Nino Ciravegna (segretario di redazione)

ART DIRECTOR: Francesco Narracci

RESPONSABILI DI SETTORE: Marco Moussanet (Mondo);  
Giovanni Santambrogio (Commenti e inchieste);  
Roberto Iotti (Economia e imprese); Mauro Meazza  
(Norme e tributi); Alessandro Plateroti (Finanza & Mercati);  
Riccardo Chiaberge (Domenica); Sara Cristaldi  
(Mondo&Mercati); Luca De Biase (Nòva24); Luca Orlando  
(dorsi regionali); Laura La Posta (Rapporti); Marco Liera  
(Plus24); Evelina Marchesini (Casa&Case e Mondo  
immobiliare); Fernanda Roggero (Ventiquattro);  
Paola Bottelli (House24 e Luxury24 online);  
Walter Mariotti (iniziative editoriali)

LUNEDÌ: Salvatore Padula

ILSOLE24ORE.COM: Franco Sarcina

---

**GRUPPO 24 ORE**

PROPRIETARIO ED EDITORE: Il Sole 24 Ore S.p.A.  
PRESIDENTE: Giancarlo Cerutti  
AMMINISTRATORE DELEGATO: Claudio Calabi

Il Sole

# 24 ORE

[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)





**Ministero dello Sviluppo Economico  
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**

Domanda numero **UD1998C000164** Tipologia **Marchi**

*N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura, essendo questa strettamente correlata alla tipologia.  
Dati aggiornati al 26 agosto 2009 (fonte: www.uibm.eu)*

Data Deposito <b>29 aprile 1998</b>	N. Registrazione <b>0000823168</b>	Data Registrazione <b>18 settembre 2000</b>	Immagine non disponibile
Titolo <b>il sole 24 ore</b>			
Descrizione -			
Colore -	Stato Domanda <b>rilasciata</b>	Tipo Domanda Presentata <b>rinnovo senza modifiche ne cessioni</b>	
Titolare <b>IL SOLE 24 ORE SPA   MILANO   (MI)</b>			
Studio <b>GLP S.R.L.</b>		Indirizzo <b>PIAZZALE CAVEDALIS 62 - 33100 UDINE (UD)</b>	

*CLASSI*

Codice	Elenco prodotti o servizi
<b>09</b>	-
<b>16</b>	-
<b>35</b>	-
<b>38</b>	-
<b>41</b>	-
<b>42</b>	-

*N.B. Le Classi e i Prodotti o Servizi cambiano con l'edizione della Classificazione di Nizza*

*PRIORITÀ*

Nazione	Numero Domanda	Data Domanda
-	-	-

*STORIA DEL MARCHIO - COLLEGAMENTO ALLE DOMANDE DI PRIMO DEPOSITO E/O DI RINNOVO*

	Domanda	Data Deposito	Registrazione	Data Registrazione
Primo deposito	<b>UD1988C044025</b>	<b>28 aprile 1988</b>	<b>0000497042</b>	<b>29 settembre 1988</b>
Successivo rinnovo	<b>UD2008C000173</b>	<b>16 aprile 2008</b>		

In questo caso sono presenti con il segno "Il Sole 24 Ore"

- una ditta/denominazione sociale
- una insegna
- un titolo e testata di quotidiano
- un marchio registrato.

Al riguardo, merita d'esser notato che circa il titolo e testata gli artt. 100 e 102 l. dir. aut. dispongono

### **Articolo 100**

[1] Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

[2] Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

[3] È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'attuale e caratteristico contenuto della rubrica.

[4] Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

### **Articolo 102**

È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

Dunque, la protezione del titolo/testata di giornale è schiettamente concorrenziale e non si estende ad opere «così divers[e] da risultare esclusa ogni possibilità di confusione». Nè la protezione può essere raggiunta, con sicurezza, azionando la ditta/denominazione sociale; infatti, questa conferisce un diritto esclusivo in relazione all'altrui uso quale ditta od insegna, ma nulla c'è nella legge, che espressamente vieti l'uso dell'altrui ditta in un titolo di opera dell'ingegno. La tutela della ditta è, anch'essa, tutela concorrenziale, sicchè anche a voler inquadrare la fattispecie nell'alveo dell'art. 2598 n. 1 cod. civ. che vieta di usare segni distintivi idonei a creare confusione con i segni distintivi usati da altri e di compiere atti che possano creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, occorrerebbe tuttavia la confondibilità; confondibilità il cui limite estremo, peraltro, parrebbe già segnato dall'art. 100 l. dir. aut.

In altre parole: azionando il titolo/testata e/o la ditta/denominazione sociale Il Sole 24 Ore, sarebbe arduo tentare di impedire la pubblicazione di un libro (che effettivamente c'è) intitolato "ventiquattr'ore ad Entebbe".

Senonchè, nel caso nostro, a far corso dal 1988 (non pare ne esistano in precedenza), il segno distintivo Il Sole 24 Ore è stato registrato per contraddistinguere prodotti e servizi

(tra gli altri) delle Classi 16 (carta, prodotti della stampa, ecc.) e 41 (educazione, formazione, divertimento, attività culturali).

Con il che, è stata assicurata la protezione, purchè sussista confondibilità con il segno distintivo, a prescindere dal fatto che (identica essendo la astratta merceologia) sia confondibile il servizio.

## II. – LA FORMA

La forma può essere bi- o tri-dimensionale. Essa si può estrinsecare: in un elemento del prodotto o che “accompagna” il prodotto; nel prodotto; nel contenitore del prodotto.

Il contenitore del prodotto è, necessariamente, una forma tridimensionale. Viceversa, il prodotto non necessariamente è tridimensionale: può consistere di una forma bidimensionale.

Un disegno riprodotto su un *foulard* è un elemento del prodotto, lo stesso disegno riprodotto su una etichetta è un elemento (marchio) che accompagna il prodotto; la forma particolare che connota il *cuir épi* (cfr. Vuitton) è il prodotto; la forma tridimensionale del Toblerone è il prodotto e la forma tridimensionale delle scatole del Toblerone è il contenitore del prodotto.

Quando si parla di forma, tendenzialmente si è portati a rifarsi, in termini di strumenti di protezione, all'istituto del disegno (forma bidimensionale) o del modello (forma tridimensionale) – una volta si diceva: ornamentale; ora, registrato.

In effetti, la disposizione normativa che specificamente li riguarda (art. 31 CPI)

### Art. 31.

#### *Oggetto della registrazione*

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

ben si attaglia a recepire le fattispecie che sono state sopra esemplificate.

Tuttavia, sarebbe errato limitare la ricerca degli strumenti di tutela in questa sola disciplina.

Da un punto di vista astratto, una forma può essere oggetto di protezione attraverso più istituti diversi:

(i) la repressione della concorrenza sleale per imitazione servile, secondo la prescrizione dell'art. 2598 n. 1 cod. civ. che sanziona chi «imita servilmente i prodotti di un concorrente»

(ii) il marchio, dato che l'art. 7 CPI così ne esemplifica il possibile oggetto

**Art. 7.**

*Oggetto della registrazione*

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

(iii) il modello di utilità, se essa ha (od ha, anche) una funzione utile secondo il disposto dell'art. 82 CPI

**Art. 82.**

*Oggetto del brevetto*

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

(iv) il diritto d'autore sull'opera del *design*, secondo il disposto dell'art. 2 n. 10 l. dir. aut., che riguarda «le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico»

(v) il diritto d'autore sull'opera (figurativa) dell'ingegno, secondo il disposto dell'art. 2 n. 4 l. dir. aut., che attiene alle «... opere della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari».

Ad esempio: la poltrona *Chaise Longue* di *Le Corbusier*, se nascesse oggi, potrebbe essere oggetto di un modello ornamentale; ma se migliora la fruibilità di precedenti poltrone potrebbe contestualmente presentare particolari idonei al deposito quale modello di utilità; nello stesso tempo potrebbe essere considerata quale opera del *design* industriale; ricorrendone i requisiti potrebbe essere protetta verso l'altrui servile imitazione.

Ancora un esempio: questo



è un marchio; però la sua particolare configurazione grafica consente, in tesi, di annoverarlo tra i possibili oggetti di disegno (ornamentale); e, se venisse “serializzato” lungo più linee parallele, potrebbe diventare un ulteriore (e diverso) oggetto di disegno (ornamentale), destinato ad ornare, in tesi, valigeria (come le LV di Vuitton) oppure telimare od altro.

Tuttavia, come sarebbe errato, per quel che si è sopra detto, limitare la ricerca degli strumenti di tutela in una sola disciplina, sarebbe altrettanto errato ritenere che una medesima forma sia proteggibile attraverso tutte le discipline disponibili o che lo sia ad identiche condizioni e con identico contenuto.

Infatti (ed in via esemplificativa):

- (i) in alcuni casi è prevista la registrazione (disegno e modello, modello di utilità), in altri non è prevista (imitazione servile, diritto d'autore, *industrial design*), in altri è prevista ma la protezione è concessa anche in assenza di registrazione (marchio, modello comunitario di fatto)
- (ii) in alcuni casi si richiede la distintività (imitazione servile, marchio); in altri non è richiesta (disegno e modello, modello di utilità); in altri è necessaria la “autonomia rappresentativa” (diritto d'autore su opere figurative); ed in altri ancora ci vogliono il «carattere creativo e valore artistico» (*industrial design*)
- (iii) alcuni istituti (disegno e modello, modello d'utilità, diritto d'autore, *industrial design*) forniscono una protezione temporalmente limitata; altri istituti (imitazione servile, marchio) permettono una protezione temporalmente illimitata.

### III – LE TECNOLOGIE

Nell'ambito della tecnologia la prima e principale distinzione riguarda i trovati tecnologici in senso proprio e quelli utilitaristici.

I primi danno luogo alle invenzioni, di cui il CPI non dà una definizione, limitandosi ad individuarne i requisiti di brevettabilità (artt. 45, 46, 48, 49, 50), ma che possono essere sinteticamente definite come "soluzioni nuove di problemi tecnici non risolti o risolti diversamente o risolti in modo meno efficiente". I secondi pongono capo ai già menzionati modelli di utilità, che riguardano innovazioni attinenti al miglioramento della funzionalità di prodotti esistenti.

Per entrambi occorre la brevettazione, ma diverso è - come appena detto - l'oggetto brevettabile.

Non sempre è agevole decidere se un trovato ha natura di invenzione o di modello di utilità. E, d'altro canto, diversa è la durata della rispettiva protezione (20 e 10 anni).

Nel dubbio, può essere opportuno depositare contestualmente due brevetti (per invenzione e per modello di utilità); ovvero, optare per la brevettazione come invenzione (perchè il titolo di PI ha maggiore durata e più estesa tutela), confidando nella possibilità che, ove il trovato non fosse inventivo ma possedeva i requisiti del modello di utilità, esso possa essere "convertito" in quest'ultimo titolo, ai sensi dell'art. 76.1.3 CPI (nel qual caso, il titolo che ne deriverà avrà minore durata e meno estesa tutela).

Nell'ambito della tecnologia occorre annoverare la scoperta, che l'art. 45.2.a) CPI specifica non essere «considerat[a] come invenzione» e che, perciò, non sarebbe brevettabile.

La scoperta non è considerata invenzione, perchè non suppone la soluzione di un problema tecnico, bensì consiste nella scoperta, nella percezione, di qualcosa che già esiste.

Ancorchè sul piano teorico la distinzione sia agevole, operativamente può non essere facile scriminare la scoperta della invenzione; anche, perchè spesso la scoperta è alla

base dell'invenzione (o di più invenzioni) e scoperta e invenzione possono essere tra loro intimamente connesse.

Non stupisce, quindi, la presenza di una tendenza giurisprudenziale secondo cui se l'invenzione consiste nella immediata applicazione industriale della scoperta, è possibile procedere alla brevettazione.

Se l'invenzione viene brevettata, nasce il brevetto per invenzione. Se non lo è, c'è una invenzione segreta.

L'invenzione segreta rientra nella nozione (peraltro di contenuto più ampio) di *know how* come definito dall'art. 98 CPI, che tutela «le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali» (ma anche «quelle commerciali»); tuttavia, essa è pure oggetto di previsione nel cod. pen. all'art. 623, del seguente tenore

**623. Rivelazione di segreti scientifici o industriali.** - Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni

Il *know how* (e con esso l'invenzione segreta) peraltro, per effetto del rinvio che l'art. 99 CPI fa (anche) alle disposizioni sulla concorrenza sleale, è proteggibile (alle condizioni da essa derivanti) anche da questa disciplina.

Tuttavia, esistono differenze. Infatti, le norme sulla concorrenza sleale presuppongono un rapporto di concorrenza, che invece non è presupposto nè dall'art. 623 cod. pen. nè dagli artt. 98 e 99 CPI; d'altro canto, sul piano dei soggetti destinatari dei divieti disposti dagli artt. 623 cod. pen. e 99 CPI anche tra queste due norme sussistono non lievi differenze.

L'art. 99 CPI recita che

#### **Art. 99.**

##### ***Tutela***

**1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98.**

quindi, esso dispone una tutela definibile come *erga omnes*, laddove l'art. 623 cod. pen. riguarda la condotta di soggetti qualificati dalla posizione derivante dal loro «stato... ufficio... professione... arte».

#### IV. – REPUTAZIONE ED IMMAGINE

Quanto alla tutela della reputazione e dell'immagine, occorre distinguere quella che attiene ai diritti della personalità del singolo (diritto al nome, allo pseudonimo ed all'immagine), da quella che attiene alla reputazione e immagine commerciale dell'imprenditore.

La prima si sostanzia essenzialmente in protezione derivante dal codice civile (artt. 7, 9, 10 cod. civ.)

**7. Tutela del diritto al nome.** - La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali

**9. Tutela dello pseudonimo.** - Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7

**10. Abuso dell'immagine altrui.** - Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni

ma trova una eco anche nel diritto d'autore, con la speciale disciplina dei diritti relativi al ritratto, in particolare con gli artt. 96 e 97 l. dir. aut.

#### **Articolo 96**

[1] Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

#### **Articolo 97**

[1] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

[2] Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

e nel CPI, con le limitazioni alla registrazione quale marchio dell'altrui ritratto e con le norme dettate (per quanto qui interessa) dall'art. 8.1 e 8.2

#### Art. 8.

##### *Ritratti di persone, nomi e segni notori*

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1.

Collegato ad istituti della PI, ma di natura, ancora una volta, "civilistica", è il diritto morale, le cui principali espressioni si riscontrano nel CPI (ma solo) in materia di invenzioni, ove l'art. 62 dispone quanto segue

#### Art. 62.

##### *Diritto morale*

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

e nella l. dir. aut., con una disposizione – invece – di carattere generale, che riguarda tutti gli autori di opere dell'ingegno che, con l'art. 20 (che peraltro reca nel secondo comma un limite a carico dell'autore di opere dell'architettura), dispone

#### **Articolo 20**

[1] Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione

Dal punto di vista "commerciale", la tutela della reputazione e dell'immagine sono stati affidati prevalentemente e per lungo tempo alla disciplina concorrenziale dell'art. 2598

cod. civ. In particolare s'è fatto perno sul n. 2 della norma che qualifica come concorrenzialmente illecito il comportamento di chi

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente

e quindi la c.d. concorrenza sleale denigratoria (*ex multis*, si v., Trib. Milano 4 febbraio 1993, GADI 2934); e, ma meno frequentemente, sul n. 3 della disposizione, che configura l'illecito di concorrenza sleale per scorrettezza professionale, integrata da chi

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda

In questi termini, ad esempio, App. Roma 7 settembre 1987, GADI 2265, del seguente tenore

Costituisce concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza professionale, il comportamento del concessionario con esclusiva che allegando la esposizione debitoria di altro concessionario abbia reso nota ai clienti di quest'ultimo l'intenzione del concedente di revocare la concessione « per il venire meno del rapporto fiduciario », abbia prospettato il suo subingresso nella zona di pertinenza dell'altro e concluso affari in tale zona nonostante la perdurante vigenza della concessione.

Fuori dalla disciplina concorrenziale la tutela della reputazione e dell'immagine commerciale hanno tardato ad affermarsi e le maggiori resistenze si sono incontrate in relazione alla protezione della reputazione e dell'immagine degli enti e delle società.

Attualmente, peraltro, tali resistenze sono state superate, come mostra la motivazione della seguente, relativamente recente, sentenza del Tribunale di Milano (26 febbraio 2007, GADI 5142)

Le attrici hanno, invece, diritto al risarcimento del danno per la lesione dell'immagine commerciale conseguente all'appropriamento da parte della convenuta del marchio, peraltro utilizzato per contraddistinguere prodotti destinati ad un *target* ben inferiore a quello delle attrici e, comunque, all'agganciamento illegittimo a tale *griffe*. Ciò ha comportato un, sia pure limitato al contesto in cui l'illecito è stato consumato, svilimento commerciale, di cui l'attrice ha diritto di essere risarcita.

Un settore in cui la tutela della PI ha ricevuto un potenziamento ulteriore è quello risarcitorio. Il tema è ampio e qui si intende solo far cenno di un profilo che si collega, in particolare, alle fattispecie di lesione della reputazione e dell'immagine commerciale.

Ci si riferisce al danno morale.

Lesione della reputazione e dell'immagine commerciale hanno per conseguenza la causazione di un danno patrimoniale; tuttavia, essa può causare altresì un danno morale.

In realtà il danno morale può avere eziologia anche in violazioni di diritti di PI diverse da quelle lesive della reputazione e dell'immagine; tuttavia, è intuitivo che proprio queste ultime sono quelle che maggiormente sono foriere di questa tipologia di danno.

Ora, mentre in precedenza il danno morale era considerato risarcibile solo in presenza di fattispecie di violazione di diritti di PI qualificabili, altresì, quali fattispecie di reato (ad esempio: il reato di contraffazione di cui all'art. 473 cod. pen.; al riguardo, si v., Trib. Milano 16 gennaio 2007, GADI 5129), a far corso dal 16 marzo 2006 l'art. 125 CPI (che riguarda il risarcimento del danno per violazione dei beni di proprietà industriale oggetto del CPI medesimo) è stato modificato, prevedendo che il risarcimento del danno sia liquidato dal giudice tenuto conto di vari fattori, tra cui «nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto».

Conseguentemente, oggi, il danno morale non solo è suscettibile di risarcimento anche al di fuori delle fattispecie che integrerebbero (anche) illecito penale, ma altresì può essere risarcito pure nei casi in cui non v'è lesione di immagine di reputazione, come può avvenire in occasione di violazione di marchio e, in modo ancor più evidente, nel caso di violazione di brevetto o di *know how*.

## **L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROTEZIONE DELLA P.I.: PROFILI INTERNAZIONALISTICI E COMUNITARI**

L'organizzazione della protezione della PI deve essere pensata oltre che sul piano nazionale anche nel suo profilo comunitario ed internazionale.

Salvo i limitati effetti di alcune disposizioni che assicurano rilevanza extraterritoriale a beni della PI non registrati, come:

- (i) l'art. 6 *bis* Convenzione d'Unione di Parigi del 1883 (CUP) sul divieto di registrare e usare marchi altrui notoriamente conosciuti in un paese dell'Unione, ancorchè ivi non registrati o usati
- (ii) l'art. 12.1.g) CPI che recepisce il principio espressamente, richiamando l'art. 6 *bis* CUP
- (iii) l'art. 8.2.a.ii) Regolamento sul marchio Comunitario (RMC) che pure recepisce tale principio
- (iv) l'art. 6 *septies* CUP che consente al titolare del marchio di impedire la sua registrazione inautorizzata in altro paese dell'Unione da parte del suo agente di commercio
- (v) l'art. 8.3 RMC che recepisce tale principio
- (vi) gli art. 8.4 e 52.2 RMC che sulla base di un marchio registrato od altro segno di fatto di portata non puramente locale consente di opporsi alla successiva registrazione di un marchio comunitario uguale o simile e di ottenerne l'annullamento
- (vii) gli art. 11 e 19.2 Regolamento CE n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 sul disegno e modello comunitario (RDMC) che istituisce il c.d. modello comunitario di fatto

la protezione extraterritoriale della PI richiede l'adempimento della formalità della registrazione.

Di regola occorre la previa registrazione nazionale, cui fa seguito una, o più, registrazioni, volte ad attribuire al titolo di PI la protezione extraterritoriale.

In difetto, la protezione è confinata all'ambito nazionale.

Fa eccezione il diritto d'autore che non soggiace a formalità di deposito o registrazione e che trova protezione in ambito internazionale anche qualora tale diritto non sia riconosciuto nel paese d'origine (art. 5.2 Convenzione di Berna del 1886).

Gli istituti internazionali che reggono la tutela extranazionale della PI sono molteplici; i principali sono:

- a) Convenzione di Unione di Parigi del 1883; essa riguarda in particolare marchi, invenzioni, disegni e modelli
- b) la Convenzione di Berna del 1886 sul diritto d'autore
- c) l'Arrangement di Madrid del 1891 per la registrazione internazionale dei marchi
- d) l'Accordo de L'Aja sul deposito internazionale dei disegni e modelli industriali
- e) la Convenzione Universale sul diritto d'autore di Ginevra del 1952
- f) il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) fatto a Washington nel 1970
- g) la Convenzione sul brevetto europeo (CBE) del 1973
- h) il Regolamento n. 40/94/CE del 1993 sul marchio comunitario
- i) il Regolamento n. 6/2002/CE sul disegno e modello comunitario.

L'importanza di questi istituti, sul piano del potenziamento della protezione della PI sull'estero può essere agevolmente percepita sol che si rifletta sul numero degli Stati aderenti. In base agli ultimi dati temporalmente disponibili, la situazione è la seguente:

- CUP n. 173 Stati
- Convenzione di Berna n. 164 Stati
- Arrangement di Madrid n. 84 Stati
- Accordo de L'Aja n. 56 Stati
- Convenzione Universale diritto d'autore n. 102 Stati
- PCT n. 141 Stati.

Le opportunità che questo sistema di accordi e di regolamenti comunitari offre, dal punto di vista della "proiezione" della propria PI oltre i confini nazionali, possono essere sintetizzate nello schema che segue

#### INV ENZIONI

- brevetto italiano per invenzione

- brevetto italiano per invenzione → brevetti unionisti (CUP)
- brevetto italiano per invenzione → brevetto europeo (CBE)
- brevetto internazionale (PCT) → domanda regionale → brevetto europeo

#### MODELLI DI UTILITA'

- brevetto italiano per modello di utilità
- brevetto italiano per modello di utilità → brevetti unionisti per modello di utilità (CUP)
- brevetto italiano per modello di utilità → brevetto europeo (CBE)

#### MARCHI

- registrazione italiana di marchio
- depositi unionisti di marchio (CUP)
- registrazione italiana di marchio → registrazione internazionale (Arrangement di Madrid)
- registrazione comunitaria di marchio (RMC)

#### DISEGNI E MODELLI

- registrazione italiana
- registrazione italiana → depositi unionisti
- registrazione italiana → registrazione internazionale (Accordo de L'Aja)
- registrazione comunitaria (RMDC)

#### DIRITTO D'AUTORE

- Tutela in Italia senza registrazione
- Convenzione di Berna: protezione in tutti gli Stati aderenti, senza obbligo di adempiere formalità
- Convenzione Universale di Ginevra: regola i diritti d'autore nei rapporti tra gli Stati aderenti alla Convenzione di Berna e gli Stati americani aderenti alla Convenzione di Ginevra.

Il vantaggio che immediatamente si rende evidente è l'ampliamento territoriale della sfera di protezione della PI.

Poichè il diritto di PI si sostanzia in un diritto di esclusività, questo ampliamento solitamente viene percepito come ampliamento dell'ambito territoriale in cui potranno, in esclusività, essere venduti i prodotti oggetto del diritto di PI o recanti il titolo di PI.

Questa è, tuttavia, una visione solo parziale.

I. – Anzitutto, l'estensione extranazionale del diritto di PI funziona come una sorta di "prenotazione": vale a dire che, sino al limite temporale di una eventuale decadenza per non uso, il titolare anche se non è operativo su quel dato mercato ha un diritto esclusivo e quindi può impedire che altri vi penetri; quando deciderà di attivarsi, il titolare non troverà quote di mercato già presidiate da altri.

II. – In secondo luogo – e la notazione vale soprattutto con riguardo a brevetti e modelli – l'estensione extranazionale del diritto di PI ha per effetto di impedire ai concorrenti l'attività produttiva (e di riservare a sè l'attività produttiva), là dove esiste il titolo di PI. E' quindi evidente che l'estensione del titolo di PI negli Stati a basso costo di produzione consente di acquistare un vantaggio concorrenziale, sia nel caso di delocalizzazione diretta, sia nel caso si faccia produrre da terzi locali.

Contestualmente, il fatto che i concorrenti non possano produrre in tali Stati, generando un maggior costo produttivo rende loro più difficoltoso produrre contraffazioni destinate alla vendita là dove il brevetto non è stato esteso e (a, maggior motivo, essendovi una ulteriore "copertura" brevettuale) là dove il brevetto è stato pure esteso.

III. - Se si ragiona in termini di contraffazione e di lotta alla contraffazione, non può sfuggire una ulteriore notazione.

Il contraffattore allocato in uno Stato può ivi produrre e poi rivendere il prodotto contraffattivo in quello ed in altri Stati. Se rivende in altri Stati, verosimilmente userà uno o più importatori per ciascuno Stato o, addirittura, venderà ai rivenditori finali. In ogni caso la circolazione del prodotto, negli Stati di importazione, sarà "polverizzata".

Può inoltre avvenire che, in uno o più di tali Stati il diritto di PI non sia stato esteso.

Ora, è evidente la differenza in termini di costo e di efficacia del contrasto alla contraffazione che esiste tra:

- una azione verso il produttore nello Stato di origine (di fabbricazione) del prodotto
- molteplici azioni verso i rivenditori negli Stati in cui il prodotto viene venduto, ove esiste una estensione del titolo di PI

Nel primo caso, eliminata la fonte della contraffazione nello Stato di origine, si seccano automaticamente i rivoli attraverso i quali essa è dilagata; nel secondo caso, occorre eliminare i rivoli uno per uno.

**IV.** – Se la riflessione viene spostata su altri profili, è agevole notare, con riguardo al brevetto europeo ed al marchio comunitario, che una volta ottenuti essi sono titoli di PI più “forti” dei loro omologhi italiani: infatti, essi sono rilasciati al seguito di un esame di validità e, se vi è stata una opposizione da parte di un terzo, sono rilasciati una volta esaurito il giudizio di opposizione.

Con riguardo al brevetto europeo rilasciato, v'è poi da notare, in fatto, che in sede di valutazione della validità della frazione italiana di un brevetto europeo è innegabile la tendenza dei consulenti tecnici d'ufficio a non contraddire le conclusioni dell'Esaminatore europeo.

**V.** – Un discorso a parte deve essere poi svolto se si comparano le opzioni, a parità di perimetro territoriale di protezione, tra: (i) deposito di marchio comunitario; (ii) deposito di marchi unionisti; (iii) deposito di marchio internazionale. In tale caso l'opzione per il deposito del marchio comunitario può essere guidata dai vantaggi:

- (i) in termini di costo: c'è una sola registrazione, anziché una pluralità di registrazioni (marchi unionisti) od una registrazione ma con pluralità di designazioni di Stati “interessati” dal deposito; c'è una sola procedura di esame anziché più potenziali procedure.

(ii) in termini di necessità d'uso del marchio per preservarlo dalla decadenza per non uso: è sufficiente usarlo in una parte del territorio comunitario (ad esempio in un singolo Stato) perchè permanga in vigore in tutti gli Stati comunitari; marchio unionista e marchio internazionale devono essere usati in ciascuno degli Stati in cui sono estesi, altrimenti decadono là dove non sono usati

(iii) in termini di certezza giuridica: marchio unionista e marchio internazionale sono governati dalle norme dei vari Stati di riferimento; la disciplina del marchio comunitario è quella, unica, dettata dal RMC.

**VI.** – Una ultima notazione va riservata al c.d. modello comunitario di fatto, previsto dagli artt. 11 e 19.2 RDMC. La disposizione è degna di nota, non solo perchè ammette alla tutela su scala comunitaria un bene della PI non registrato, ma pure per la ragione che consente a certi tipi di imprese un risparmio nei costi di brevettazione. Il sistema prevede che il modello di fatto è protetto per tre anni dalla data di sua divulgazione al pubblico nella Comunità. Ora, un modello comunitario può essere registrato (conseguendo così una protezione di durata sino a 25 anni) entro i 12 mesi dalla sua divulgazione da parte del titolare (art. 7.2 RDMC). Sicchè:

a) l'impresa che realizzi molti modelli dalla breve durata temporale può "accontentarsi" della tutela limitata ai tre anni del modello di fatto, risparmiando le spese di registrazione

b) l'impresa che realizzi molti modelli prospetticamente di non rapida obsolescenza, ma il cui gradimento da parte del pubblico debba essere testato, può collocare il modello sul mercato beneficiando inizialmente della tutela del modello di fatto e poi registrare entro i 12 mesi dalla divulgazione i (soli) modelli che hanno incontrato il gusto del pubblico, risparmiando, così, le spese di registrazione.

## **L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROTEZIONE DELLA PI NEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE (CPI)**

Nel CPI è possibile riscontrare il progressivo rafforzamento della protezione della P.I. sul piano sostanziale. Parte di questo rafforzamento era già nel sistema normativo e deriva dal recepimento di disposizioni presenti in precedenti testi normativi, come è avvenuto con riguardo ai disegni e modelli e, per buona parte, con riguardo al segreto; parte di esso, invece, è il frutto del recepimento di soluzioni giurisprudenziali e dottrinali già prima elaborate, come nel caso del sintetico intervento in tema di nome di dominio (*domain name*); altra parte è, poi, il risultato di interventi *ex novo*, come le norme sulla pirateria e (specialmente con il recepimento della direttiva c.d. *enforcement*) con la nuova disciplina del risarcimento del danno. Di quest'ultima, peraltro, non andremo a trattare.

### Informazioni segrete

Per comprendere la portata della innovazione normativa, occorre ricordare che, sin dalle origini della problematica della tutela delle informazioni segrete, a parte la protezione derivabile dell'art. 623 cod. pen., la protezione era stata assicurata nell'ambito della disposizione dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., sulla repressione della concorrenza sleale professionalmente scorretta. Si trattava, quindi, di una protezione di natura concorrenziale, esercitabile nei soli confronti dell'autore dell'illecito di violazione delle regole della correttezza professionale e la nozione di informazione segreta era frutto di una elaborazione giurisprudenziale i cui risultati neanche erano pacificamente concordi relativamente alla individuazione della tipologia delle informazioni da assoggettare a protezione, poichè una linea di pensiero escludeva le informazioni commerciali.

Nel 1996 venne aggiunto alla l. invenzioni un art. 6 *bis* che, quanto alla individuazione della tipologia delle informazioni segrete ed ai presupposti della loro tutela, si riferiva alle «informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali», e così superava il conflitto tra chi riteneva tutelabili anche le informazioni commerciali e chi limitava la protezione alle sole informazioni tecniche.

Sul piano del contenuto sostanziale (cioè, dell'individuazione dell'oggetto della protezione) l'art. 98 CPI riproduce l'art. 6 *bis* della l. invenzioni, sia pur con alcune variazioni lessicali. L'oggetto della tutela viene identificato nelle «informazioni aziendali e

le esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali», confermando che esso riguarda tanto le informazioni tecniche che quelle commerciali. L'aggiunta, al fraseggio dell'art. 6 *bis* l. invenzioni, del riferimento a «le esperienze tecnico industriali» è un chiaro riferimento al *know how*, ma nulla aggiunge sul piano sostanziale alla precedente perimetrazione dell'oggetto della tutela, dato che le «esperienze tecnico industriali» si compendiano in «informazioni aziendali»

#### Art. 98.

##### *Oggetto della tutela*

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Com'è agevole riscontrare, la nozione di informazione segreta comprende le invenzioni brevettabili ma non brevettate, tuttavia non si esaurisce con esse. Essa è più ampia, perchè:

- (i) comprende le informazioni commerciali, che non sono invenzioni e non sono brevettabili
- (ii) comprende, sul piano tecnologico, ciò che nel suo insieme, configurazione, combinazione, non è generalmente noto o facilmente accessibile ad esperti ed operatori di settore; comprende, quindi, anche materia non inventiva (perchè già nota, se pur non generalmente accessibile o non di facile accesso) e materia non brevettabile, perchè non implicante attività inventiva.

La sfera di protezione delle informazioni segrete, dunque, dal punto di vista tecnologico è più ampia di quella assicurata alle invenzioni e tende a coincidere, pur nella diversa terminologia adottata, con quella disegnata dall'art. 623 cod. pen.

Dove la disciplina del CPI diverge da quella precedente e finisce per strutturare una più ampia protezione è nella diversa modalità della protezione.

Il precedente art. 6 *bis* l. invenzioni apriva la disposizione, calando la protezione nell'alveo tradizionale della repressione della concorrenza sleale per scorrettezza professionale

### **Articolo 6-bis**

1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente

La protezione, quindi, era sicuramente concorrenziale e di natura obbligatoria: cioè, non azionabile *erga omnes*, ma solo verso il concorrente che avesse acquisito od usasse (od avesse acquisito per usare) le informazioni segrete mediante atti professionalmente scorretti (storno di dipendenti, induzione alla violazione di obblighi contrattuali, ecc.). Al più, poteva essere perseguito (ma in una causa che fosse stata promossa contro il concorrente) anche il terzo che avesse cooperato con il concorrente nella commissione dell'illecito.

Senonchè, il CPI dopo aver riprodotto nell'art. 98 il contenuto sostanziale dell'art. 6 *bis* l. invenzioni, detta un ulteriore art. 99, destinato ad enunciare lo strumento di tutela, di quanto oggetto dell'art. 98, che è così formulato

### **Art. 99.**

#### **Tutela**

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98.

La norma (che è coerente con i precedenti artt. 1 e 2.4 CPI i quali «ai fini del presente codice» indicano quale bene di «proprietà industriale» e quale oggetto di diritti di proprietà industriale le «informazioni aziendali riservate»), con quel «salva la disciplina

della concorrenza sleale, configura quest'ultima come strumento ulteriore, eventuale, di tutela.

In altre parole, secondo l'opinione prevalente ci si trova di fronte ad una nuova privativa industriale che offre quindi una tutela assoluta (*erga omnes*) e reale, operante anche in assenza di comportamenti concorrenzialmente scorretti e che, per quanto attiene alle informazioni segrete a contenuto tecnologico, affianca quella già dettata con riguardo alle invenzioni brevettate.

L'ulteriore conseguenza è che la violazione delle disposizioni in parola non conduce più (solo) ai limitati rimedi processuali e sanzionatori esperibili ai sensi della disciplina concorrenziale, bensì all'applicazione del più strutturato apparato organizzato dal CPI (si pensi alle norme in tema di c.d. *discovery*: artt. 121 e 121 *bis* e 127 CPI; all'ordine di distruzione: art. 124.3; all'assegnazione in proprietà: art. 123.4; alla retroversione dell'utile: art. 125 CPI, alla possibilità di ricorrere alla misura probatoria preventiva della descrizione: art. 128 CPI).

### Nome di dominio

Il CPI non contiene la definizione di nome di dominio, nè detta una sua compiuta disciplina sostanziale. Esso rientra negli «altri segni distintivi», «diversi dal marchio registrato» (artt. 1 e 1.4 CPI). Dall'art. 12.1.c) CPI si apprende, però, che esso in quanto dotato di notorietà non puramente locale, toglie la novità al marchio successivo, mentre l'art. 22 CPI vieta di adottare come nome di dominio un segno uguale o simile all'altrui marchio.

Pur evocandolo nelle proprie disposizioni, il CPI sceglie di lasciare alle risultanze dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale la definizione di nome di dominio.

Questa s'è orientata nel senso di equipararlo talora alla ditta, talaltra all'insegna, con conseguente utilizzazione, a fini di tutela, delle norme repressive della concorrenza sleale per confusione di cui all'art. 2598 n. 1 cod. civ.

Oggi ha poco senso interrogarsi sul se il nome di dominio sia assimilabile alla ditta od all'insegna o ad un marchio di fatto. Avendo il legislatore rinunciato a prevedere un sistema di registrazione, in analogia a quello previsto per i marchi, esso (il riferimento alla registrazione presente nell'art. 133 CPI riguarda la registrazione presso la Registration Authority) altro non è (alla pari del marchio di fatto) che uno di quei segni distintivi diversi dal marchio registrato cui il CPI fa riferimento.

Conseguentemente, il regime di tutela è tracciato dalla disciplina repressiva della concorrenza sleale, integrata – in quanto applicabili ai «diritti» di proprietà industriale – dalle norme che il CPI detta nel *Capo III. Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale*. In particolare, ci si riferisce, qui, alle norme già richiamate allorchè si è parlato delle informazioni segrete.

A queste – e sempre nell'ambito del medesimo Capo III – si aggiunge la disposizione, specifica, dell'art. 133 CPI, che segue

**133. TUTELA CAUTELARE DEI NOMI A DOMINIO. – 1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.**

La norma è opportuna sotto un duplice aspetto:

(i) anzitutto, supera i dubbi avanzati circa la compatibilità con la natura provvisoria delle misure cautelari di un provvedimento – l’inibitoria d’uso – che, trasferito sul nome di dominio, si traduce nella sua rimozione e quindi in un provvedimento nella sostanza definitivo

(ii) da un altro lato supera le difficoltà in cui si è imbattuta la giurisprudenza, difficoltà ad emettere provvedimenti coinvolgenti un soggetto, la *Registration Authority*, che rimane estraneo alla procedura giudiziaria.

La disposizione sul trasferimento provvisorio in sede cautelare, segue alla regola enunciata dall’art. 118.6 CPI

**6. Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione.**

In questo caso, la norma prevede il trasferimento coattivo quale contenuto della pronuncia definitiva, nel merito della causa. Peraltro, la previsione è correlata a due fattispecie diverse: quella della registrazione del nome di dominio richiesta in violazione dell’art. 22 CPI e quella della registrazione richiesta in malafede.

L’art. 22 CPI come s’è già avuto occasione di notare, fa divieto d’adottare quale nome di dominio un segno uguale o simile all’altrui marchio, laddove è muto in ordine al possibile conflitto tra due nomi di dominio.

Ciò conduce ad interrogarsi sul punto, se ciò significhi (e sarebbe coerente con la tutela prevalentemente concorrenziale del nome di dominio) che la misura del trasferimento coattivo del nome di dominio confliggente con l’altrui segno distintivo sia riservata, sia nel merito che in via cautelare, alla sola tutela del marchio anteriore e non anche del nome di dominio anteriore.

### La neutralizzazione della divulgazione, nell'anno, del disegno o modello

Nel sistema originariamente vigente con la abrogata legge modelli, il disegno e modello (ornamentale) doveva possedere il requisito della novità, a pena di nullità. Era perciò necessario depositare la domanda di brevetto per disegno o modello, prima di qualsiasi divulgazione, pubblicità, messa in commercio del prodotto di cui consisteva il disegno o modello.

In caso contrario, la divulgazione lo privava del requisito di novità, il disegno o modello non poteva più essere brevettato e, ove lo fosse stato, il brevetto era nullo.

Per divulgazione ostensiva alla novità si intendeva qualunque atto o fatto idoneo a porre a conoscenza di terzi, non vincolati ad obbligo di segretezza, l'oggetto del disegno o modello; e la divulgazione operava anche qualora essa fosse intervenuta verso un numero ridotto di soggetti: al limite, anche verso un solo soggetto. Inoltre non occorre che, effettivamente, si verificasse la conoscenza: bastava la conoscibilità.

Il sistema era stato poi modificato in senso più favorevole al titolare del brevetto dall'art. 5 *quater* introdotto nella l. modelli dal d. lgs. 2.2.2001 n. 95 e questa disposizione è poi rifluita nell'art. 34 CPI sulla "Divulgazione".

La norma detta quattro principi.

Uno, è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale; ed è che non v'è divulgazione quando la rivelazione è fatta sotto vincolo espresso di riservatezza o questo vincolo sia «implicito», cioè desumibile dalle circostanze del caso concreto o dalla relazione contrattuale esistente tra le parti. Un altro, ripete un principio simile presente nella (allora vigente) legge invenzioni; ed è che non costituisce divulgazione quella che è frutto di un abuso verso l'autore del disegno o modello.

Gli altri due principi meritano una attenzione maggiore.

L'art. 34.1 CPI dispone

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Il riferimento alla Comunità va letto come riferimento al SEE.

E' evidente la drastica riduzione dello spazio lasciato alla divulgazione quale fatto distruttivo delle novità (e quindi della validità) della registrazione del disegno o modello.

Il fatto che le potenziali anteriorità possano venire in considerazione solo alle congiunte condizioni che i fatti di divulgazione «non potessero ragionevolmente essere conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti della comunità, nel corso della normale attività commerciale», limita fortemente gli effetti della divulgazione, rendendo irrilevanti le divulgazioni avvenute al di fuori del settore interessato e tali da non pervenire a conoscenza degli ambienti in esso specializzati, le divulgazioni attuate verso una platea ristretta di soggetti od in un ambito territoriale limitato o per un ristrettissimo periodo di tempo, magari in paesi lontani, e così via.

Evidente pare il fatto che la nuova configurazione data alla divulgazione rende assai più difficile attribuire valenza distruttiva della novità, alle c.d. anteriorità di fatto; ma anche quelle risultanti da registrazione potrebbero rivelarsi neutralizzate, qualora il paese in cui la registrazione è avvenuta sia del tutto secondario per rilevanza economica, per la lingua, per il suo ruolo nel settore di cui si tratta, ovvero ancora – ed esemplificando – quando l'anteriorità sia stata immessa sul mercato in un paese asiatico «solo pochi giorni prima del deposito del modello» (Trib. Milano 18.4.2007 n. 4662, inedita).

Oppure quando la divulgazione, pur avvenuta in uno Stato importante, abbia avuto luogo in un suo centro del tutto secondario. Discutibile è la rilevanza del materiale reperibile nel *web*; probabilmente, si rende necessaria una risposta differenziata, secondo la durata della permanenza dell'anteriorità nel *web*, secondo la lingua nel cui contesto essa

appare, la maggiore o minore importanza del sito che la contiene, la «trasparenza» o l'«opacità» del titolo che la contiene.

Quanto ai pubblici registri, forse un elemento da considerare al fine di determinare la rilevanza, può essere il fatto che essi siano disponibili *on line* oppure (come è ancora oggi il caso del Benlux) non lo siano.

La giurisprudenza comunitaria esclude che possano essere neutralizzate le pubblicazioni di modelli registrati «nei paesi più importanti», quali Stati Uniti, Regno Unito, Germania (Div. ann. 24 novembre 2006, ICD 00000270, Sipem in liquidazione c. Magic Dreams, par. 10 s.; in relazione agli Stati Uniti, anche Div. ann. 30 agosto 2006, ICD 000001006, Honda Giken Kogyo c. Kwang Yang Motor, par. 16; Div. ann. 18 gennaio 2007, ICD 000001451, 5th Avenue Designs c. Alhambra Int., par 15). Giappone (Div. ann. 26 giugno 2005, ICD 00000420, Suntstar Suisse c. Dentoid, par. 13).

D'altro canto non può essere trascurato che il riferimento alla circostanza che i fatti di divulgazione «non potessero essere ragionevolmente conosciuti» segna un'ulteriore e rilevante restrizione, perchè significa passare da una nozione di astratta accessibilità ad una di ragionevole conoscibilità o di verosimile conoscenza.

L'altro caso di neutralizzazione della divulgazione, su cui è opportuno intrattenersi è quello regolato dall'art. 34.3 CPI

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

La parte più rilevante della norma è quella che neutralizza la divulgazione attuata dallo stesso autore del disegno o modello, se tale divulgazione è avvenuta nei dodici mesi precedenti il deposito della domanda di registrazione (ovvero precedenti la data della priorità rivendicata).

L'effetto pratico della disposizione è stato già prima esposto, osservando che ciò consente all'imprenditore di testare le creazioni che, via via, va realizzando, di valutare il loro gradimento sul mercato e, poi, di registrare solo quelle che hanno avuto successo.

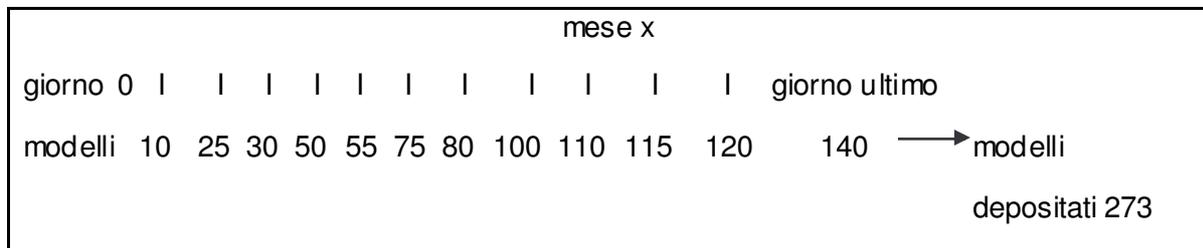
### La registrazione del disegno o modello multiplo

Senonchè, l'effetto pratico è ancora più rilevante se questa disposizione viene correlata al fatto che l'attuale sistema consente la registrazione del c.d. disegno o modello multiplo e che l'art. 39 del CPI ha eliminato la limitazione del numero di disegni o modelli che possono essere depositati con una sola domanda e che prima era stabilito in non più di cento disegni o modelli.

Ciò significa, anzitutto, che in quei dodici mesi di cui s'è detto poco fa, l'imprenditore può testare tutti i disegni o modelli che vuole; e, allo scadere del termine (nell'esempio che stiamo facendo: decorrente dalla divulgazione del primo dei disegni o modelli che si intende registrare), può registrare tutti i disegni o modelli che vuole con un'unica domanda di registrazione, e quindi con un notevole abbattimento dei costi.

Certo: i disegni o modelli presentati temporalmente per ultimi al mercato avranno avuto un periodo breve (al limite: di un giorno) per il *test* sul mercato; ma la agevolazione è innegabile.

Cerco di rappresentare quanto sopra descritto con un esempio grafico



non basta. C'è un profilo ulteriore. Originariamente, la legge prevedeva il modello di serie ornamentale; si trattava della possibilità di depositare fino a 50 disegni o modelli con una sola domanda; purchè essi costituissero «un tutto od un serie omogenea».

"Tutto omogeneo" e "serie omogenea" erano due cose diverse.

Il "tutto omogeneo" sussisteva se erano osservate tre condizioni:

- che i singoli prodotti, pur avendo funzioni diverse, dovessero essere utilizzati congiuntamente per il maggior rendimento del complesso
- che fossero fabbricati utilizzando la stessa materia
- che avessero in comune le caratteristiche rivendicate, quali ad esempio disegno, sagoma, colori.

La stessa legge esemplificava, menzionando i servizi di posateria e da caffè, i mobili di uno stesso ambiente, ma ispirati al medesimo stile.

La "serie omogenea" sussisteva:

a) quando i singoli prodotti pur non potendo essere usati congiuntamente avevano identica destinazione avendo in comune il disegno rivendicato ed in genere tutte le caratteristiche rivendicate salvo quella dei colori, alla condizione che non risultasse sostanzialmente variato l'effetto estetico complessivo prodotto dai colori.

La norma esemplificava la regola, evocando il caso dei tessuti.

b) quando i singoli prodotti pur non potendo essere usati congiuntamente avevano in comune i colori rivendicati e le altre caratteristiche, meno quella del disegno.

Successivamente, la norma è stata modificata introducendo il disegno o modello multiplo che eliminava la condizione della omogeneità e consentiva la registrazione sino a 100 disegni o modelli; limite, quest'ultimo, poi sparito nel CPI che all'art. 39 così dispone:

Art. 39.

*Registrazione multipla*

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

Conseguentemente, oggi con una sola domanda di registrazione possono essere protette un numero illimitato di creazioni, anche non omogenee tra loro, purché appartenenti alla medesima classe merceologica.

## **L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROTEZIONE DELLA PI SUL PIANO PROCESSUALE**

### **I. – IL CPI**

#### **L'eliminazione del rito societario**

L'art. 134.1 CPI stabiliva che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale si applicano le norme processuali dettate dal d. lgs. n. 5/2003, cioè il c.d. rito societario.

Ciò comportava, nel processo c.d. industrialistico, lo schema organizzativo e la tempistica di tale disciplina processuale, che può essere così schematizzata, seguendo l'ordine delle norme (e dello svolgimento del processo) del rito societario:

## Rito societario

ART. 1: ATTO DI CITAZIONE

ART. 4: COMPARSA DI RISPOSTA

ART. 6: REPLICA DELL'ATTORE

ART. 7:

(i) SECONDA MEMORIA DIFENSIVA CONVENUTO

(ii) SECONDA REPLICA DELL'ATTORE

(iii) CONTROREPLICA CONVENUTO

(iv) ULTERIORE MEMORIA ATTORE

ART. 8: ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA

ART. 16: UDIENZA DISCUSSIONE

(i) SENTENZA:

- COMPETENZA

- CAUSA MATURA PER LA DECISIONE: DECISIONE NEL  
MERITO

OPPURE

(ii) ORDINANZA:

- AMMISSIONE MEZZI DI PROVA

- AMMISSIONE CTU

- UDIENZA DISCUSSIONE

- SENTENZA

Il risultato, posto che nelle cause di PI l'assunzione di mezzi di prova (prove testimoniali: ad esempio in tema di anteriorità c.d. di fatto, di preuso, ecc.; esibizione di scritture contabili; CTU tecnica sulla validità e violazione di brevetto; CTU contabile sui danni) è del tutto frequente, era che:

- il "balletto" delle memorie, repliche, controrepliche, conclusioni, assorbiva non meno di 160 giorni
- poi occorreva attendere l'udienza di discussione e l'ordinanza, per entrare finalmente nel vivo dell'istruttoria.

Il sistema quindi, presentava non pochi inconvenienti.

### **Inconvenienti**

- LUNGHEZZA
- ASSENZA DEL GIUDICE SINO ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE
- RITARDO NELL'ESAMINARE LE QUESTIONI PRELIMINARI (ES.: COMPETENZA, NECESSITA' DI LITISCONSORZIO NECESSARIO)
- COMPLICAZIONE NEL CASO LA CONTROVERSIA NON FOSSE STATA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA (NECESSITA' DI ATTENDERE LA DECISIONE EX ART. 16 E DI PROCEDERE POI AL MUTAMENTO DI RITO)
- COMPLICAZIONE NEL CASO DI PRESENZA DI PIU' PARTI.

## Dichiarazione di illegittimità costituzionale

Senonchè, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato illegittima la norma che sottoponeva le cause di PI al rito societario

**CORTE COSTITUZIONALE, Sent. 17 maggio 2007, n. 170 - Pres. Bile - Rel. Tesaurò**

*Procedimenti giudiziari - Proprietà industriale e concorrenza sleale - Cognizione sezioni specializzate - Applicazione dell'art. 134, comma 1, D.Lgs. n. 30/2005 - Illegittimità*

*D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 art. 134, comma 1*

**I. L'art. 134, comma 1, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), è illegittimo nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).**

### Ritorno al rito ordinario ed alla concentrazione avanti al Giudice

Ciò ha prodotto il ritorno all'applicazione del rito ordinario, con concentrazione della causa avanti al Giudice e la conseguente applicazione delle disposizioni della riforma del 2009 del cod. proc. civ.

Occorre, adesso, sinteticamente esporre quali siano i principali strumenti dell'implementazione della protezione della PI sul piano processuale, introdotti dal CPI.

Questa implementazione si sostanzia, particolarmente, lungo due direttrici: quella della stabilizzazione delle misure cautelari e quella della introduzione di nuove sanzioni o della riformulazione di sanzioni già previste.

## Stabilizzazione delle misure cautelari

### CPI

**131. INIBITORIA. – 1.** Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale

**1-bis.** Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione

**1-ter.** Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia

**1-quater.** Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito

NON E' DUNQUE PIU' NECESSARIO, PER CONSERVARE EFFICACIA ALLA MISURA CAUTELARE, INIZIARE LA CAUSA DI MERITO.

LA PREVISIONE HA UNA FUNZIONE DEFLATTIVA – NELL'AMBITO DELLA PI L'INIBITORIA ED IL RITIRO DAL COMMERCIO SONO SPESSO SUFFICIENTI PER ASSICURARE LA TUTELA DEL DIRITTO VIOLATO. D'ALTRO CANTO, DATA LA DURATA DEL PROCESSO DI MERITO, L'INIBITORIA CAUTELARE – DI FATTO – FINISCE PER REALIZZARE EFFETTI DEFINITIVI.

AVVIENE, ALLORA, CHE CHI HA OTTENUTO L'INIBITORIA PUO' NON AVERE INTERESSE AD INIZIARE LA CAUSA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO (DANNO CHE MAGARI NON S'E' VERIFICATO; OD E' DI DIFFICILE PROVA; O SI MOSTRA SUBITO COME DI DIFFICILE RECUPERO, A FRONTE DI COSTI PROCESSUALI ELEVATI PER IL SUO ACCERTAMENTO); E CHI HA SUBITO L'INIBITORIA NON HA

INTERESSE A PROMOVERE LA CAUSA PER CERCARE DI OTTENERE (A DISTANZA DI ANNI) LA REVOCA DELLE MISURE CAUTELARI (SI PENSI, AD ESEMPIO, AD UN MARCHIO CHE PER TRE/QUATTRO ANNI NON VIENE USATO IN CONSEGUENZA DELL'INIBITORIA).

LA DISPOSIZIONE SPECIALE DEL CPI TROVA ECO NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, CON LA DIFFERENZA, PERO', NEL TERMINE, PER L'INIZIO DELLA CAUSA DI MERITO, CHE E' DI 60 GIORNI.

## Cod. Proc. Civ.

### Articolo 669-*octies*

#### *Provvedimento di accoglimento*

L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-*novies*.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

(OMISSIS: COMMA III, IV, V)

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

**Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.**

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

**669-*novies*. Inefficacia del provvedimento cautelare.** - Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-*octies*, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue il provvedimento cautelare perde la sua efficacia

### PROVVEDIMENTI CAUTELARI ANTICIPATORI

ESSI SONO:

- INIBITORIA
- ORDINE DI RITIRO DAL COMMERCIO
- PUBBLICAZIONE
- PENALE PER LA VIOLAZIONE OD IL RITARDO

SECONDO L'OPINIONE PREVALENTE, NON LO E' L'AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO

## Nuove sanzioni

### Ritiro dal commercio

**124. MISURE CORRETTIVE E SANZIONI CIVILI** – 1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale

COME S'E' ANTICIPATO, LA MISURA PUO' ESSERE DISPOSTA ANCHE IN SEDE CAUTELARE EX ART. 131.1 CPI ED IN TAL CASO E' ANCHE "STABILIZZATA".

LA MISURA INCIDE ANCHE SUL TERZO (PROPRIETARIO) PUR SE QUESTI NON E' STATO PARTE IN CAUSA.

LA MISURA RIGUARDA IL COMPENDIO CONTRAFFATTIVO CHE SIA IN COMMERCIO OD OGGETTO DI COMMERCIO.

QUINDI:

- CHE SIA IN PROPRIETA' DI, O PRESSO UN, RIVENDITORE
- CHE SI TROVI PRESSO UN DEPOSITARIO, PRESSO UNA IMPRESA DI LOGISTICA
- CHE SI TROVI PRESSO UN TERZO IMPRENDITORE PER L'ESPERIMENTO DI UN PERIODO DI PROVA
- CHE SIA IN PROPRIETA' DI UN TERZO, UTILIZZATORE PROFESSIONALE
- CHE SIA NELLA DISPONIBILITA' DI UN AGENTE, A TITOLO DI CAMPIONARIO

LA MISURA NON RIGUARDA:

- IL PRIVATO CHE NE FACCIAMO USO PERSONALE O DOMESTICO
- IL TERZO CHE SE NE SERVA PER FINI DI STUDIO O DI SPERIMENTAZIONE

## Nuova disciplina del risarcimento danni

E' DEFINITA DALL'ART. 125 CPI CHE, NEL TESTO IN VIGORE DAL 2006 DISPONE

**125. (1) RISARCIMENTO DEL DANNO E RESTITUZIONE DEI PROFITTI DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE.** – 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

I PRECEDENTI ALTERNATIVI CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO:

- DANNO DEL TITOLARE
- UTILE DEL CONTRAFFATTORE
- ROYALTY

PUNTI SIGNIFICATIVI SONO:

- IL RICONOSCIMENTO DELLA RISARCIBILITA' DEL DANNO MORALE
- LA VALUTAZIONE DEL DANNO (ART. 125.1) QUALE RISULTANTE DELLA COMBINAZIONE DI PIU' PARAMETRI
- LA DEFINIZIONE DI UN *PLAFOND* MINIMO DEL DANNO: «NON INFERIORE ALLA ROYALTY»
- LA RESTITUZIONE DELL'UTILE. PROBLEMI:
  - DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
  - DI COMPATIBILITA' CON PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO ECONOMICO (DANNI PUNITIVI; RISARCIMENTO ESUBERANTE IL DANNO)
  - DI COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

- DI INDIVIDUAZIONE DELLA NOZIONE DI “UTILE REALIZZATO DALL’AUTORE DELLA VIOLAZIONE” (E’ TUTTO L’UTILE? E’ SOLO L’UTILE SPECIFICAMENTE APPORTATO DAL MARCHIO/DAL BREVETTO VIOLATO?).

### I mezzi istruttori

#### ACQUISIZIONE PREVENTIVA DEGLI ELEMENTI DI PROVA

**129. SEQUESTRO. – 1.** Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione.

**128. DESCRIZIONE. – 1.** Il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.

POICHE’ ENTRAMBE LE NORME FANNO RIFERIMENTO ALLA POSSIBILE ADOZIONE DI MISURE DI TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE (COSI’ AD ESEMPIO, L’ART. 128.4)

4. Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se dispone la descrizione, indica le misure necessarie da adottare per garantire la tutela delle informazioni riservate e autorizza l’eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1.

ESSE SI RIFERISCONO QUINDI ANCHE AD ELEMENTI DOCUMENTALI

IN REALTA’, IL SEQUESTRO HA ANCHE ALTRE FINALITA’:

- PREPARAZIONE: AL RITIRO DAL COMMERCIO/ALLA ATTRIBUZIONE IN PROPRIETA’
- LIMITAZIONE DEL DANNO

## 121. RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.

2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 144, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

**121-bis. DIRITTO D'INFORMAZIONE.** – 1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

L'ART. 121 RICHIEDE LA PRESENZA DI «SERI INDIZI»; QUINDI IL TEMA E' QUELLO DELLA DEFINIZIONE DI COSA E' «SERI INDIZI»: OCCORRE UN QUADRO INDIZIARIO INEQUIVOCO E DI SUFFICIENTE EVIDENZA.

GLI INDIZI DELLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE RIGUARDANO:

- LA DOMANDA DI CONDANNA PER CONTRAFFAZIONE
- LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

QUINDI L'ORDINE DI ESIBIZIONE PUO' RIGUARDARE ANCHE LE SCRITTURE CONTABILI

L'ART. 121 *BIS* E' IN PARTE RIPETITIVO DELL'ART. 121

INOLTRE NON E' DEL TUTTO COERENTE, QUANTO AI PRESUPPOSTI: L'ART. 121 SI RIFERISCE A "SERI INDIZI", L'ART. 121 RICHIEDE CHE L'ISTANZA SIA "GIUSTIFICATA".

L'ART. 121 SEMBRA QUINDI AGGANCIARSI AD UN REQUISITO MENO RIGOROSO.

LE INFORMAZIONI POSSONO ESSERE CHIESTE NON SOLO AI CONVENUTI NELLA CAUSA DI VIOLAZIONE DI DIRITTO DI PI MA ANCHE A TERZI AD ESSA ESTRANEI.

NON E' CHIARO SE TALI TERZI SONO QUALIFICABILI COME TESTIMONI: LE NORME RICHIAMATE NEL COMMA 6 RIGUARDA NO I TESTIMONI.

E' DA NOTARE CHE IL N. 4 CON IL RIFERIMENTO ALLA «INDICAZIONE SPECIFICA... DEI FATTI» SU CUI DEVE VERTERE L'INTERROGATORIO, SEMBRA INTRODURRE UN CRITERIO DI RIGORE. TUTTAVIA IL SUCCESSIVO N. 5 LO NEUTRALIZZA PERCHE' CONSENTE AL GIUDICE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI PARTE, DI RIVOLGERE «TUTTE LE DOMANDE CHE RITIENE UTILI»; VERO E' CHE AGGIUNGE «PER CHIARIRE LE CIRCOSTANZE SULLE QUALI SI SVOLGE L'INTERROGATORIO», MA E' ALTRETTANTO VERO CHE ATTRAVERSO L'APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE IL "PERIMETRO" DELL'INTERROGATORIO PUO' ESSERE AMPLIATO.

E' ANCORA DA NOTARE CHE LA DISPOSIZIONE E' PARTICOLARMENTE RILEVANTE LA' DOVE PREVEDE L'APPLICABILITA' ANCHE IN SEDE CAUTELARE E, QUINDI, PRIMA DELL'INIZIO DELLA CAUSA.

### **127. SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE.**

**1-bis.** Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà

L'ART. 372 COD. PEN. PREVEDE LA RECLUSIONE DA DUE A SEI MESI.

LA NORMA SEMBRA APPLICABILE ANCHE A CHI SENZA GIUSTIFICAZIONE NON SI PRESENTA ALL'INTERROGATORIO.

LA NORMA E' IMPORTANTE PER IL SUO EFFETTO DETERRENTE.

INFATTI, SALVO LA CONSEGUENZA DI CUI ALL'ART. 121.2-BIS.4 CPI, SE LA PARTE NON RISPONDE AL GIUDICE, QUESTI DEVE ARRENDERSI DI FRONTE ALLA CARENZA PROBATORIA

## IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### A. - LA RIFORMA DEL 2005

#### Consulenza Tecnica Preventiva ai Fini della Composizione della lite

**696-bis. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.**

- L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

[OMISSIS]

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

LO SVINCOLO DAI PRESUPPOSTI DELL'ART. 696 COD. PROC. CIV. CONSENTE L'AMMISSIONE ANCHE IN ASSENZA DEL REQUISITO DELL'URGENZA.

LA NORMA SI RIFERISCE AI «CREDITI» DERIVANTI DA FATTO ILLECITO: SI RIFERISCE DUNQUE AL CREDITO PER RISARCIMENTO DEL DANNO.

POICHE' LA VIOLAZIONE DI PI COSTITUISCE UN ILLECITO CHE GENERA UN DANNO, LA NORMA SEMBRA APPLICABILE ANTE CAUSAM ANCHE AL SETTORE DELLA PI.

LE PRIME PRONUNZIE DEI GIUDICI SONO STATE NEGATIVE MA L'ORIENTAMENTO NON PARE CONDIVIDIBILE.

OLTRETUTTO, VA NOTATO CHE L'ART. 121 BIS.2 PREVEDE CHE ANCHE IN SEDE CAUTELARE POSSANO ESSERE CHIESTE INFORMAZIONI, TRA L'ALTRO, SU QUANTITA' DEI PRODOTTI CONTRAFFATTIVI «PRODOTTE, CONSEGNATE, RICEVUTE, ORDINATE, NONCHE' SUL PREZZO». SICCHE', COMBINANDO LE DUE DISPOSIZIONI SI OTTERREBBE UNA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ANTICIPATA RISPETTO ALLA CAUSA DI MERITO, CON L'EFFETTO POSITIVO DI PERMETTERE DI VALUTARE SU BASE SERIA L'UTILITA' O MENO DI PROMUOVERE CAUSA DI MERITO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO, DOPO LA PROCEDURA CAUTELARE.

## **B. - LA RIFORMA DEL 2009**

### Il Calendario del Processo

#### DISPOSIZIONE PER L'ATTUAZIONE

##### **Art. 81-bis – Calendario del processo.**

**Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati.**

RILEVANZA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ACCELERAZIONE DI ATTIVITA' ISTRUTTORIE. QUALI:

- INTERROGATORIO DELLA PARTE
- INTERROGATORIO DI TESTIMONI
- DEPOSITO DI TESTIMONIANZE SCRITTE
- ESECUZIONE DELL'ESIBIZIONE
- ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE
- EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI SULLA CTU

## La ctu

ART. 248

**La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.**

RILEVANZA:

- ELIMINAZIONE DI UDIENZE MERA MENTE INTERLOCUTORIE *POST* CTU
- FACILITAZIONE DEL GIUDICE AI FINI DELLA MOTIVAZIONE

ESEMPLIFICAZIONE DELLE RAGIONI

*A. Bologna, 08-03-2001.*                      *Giur. dir. ind., 2001, 684*                      ...

Ove sia stata disposta una consulenza tecnica in materia brevettuale, la sentenza non è tenuta ad esaminare in modo specifico ed analitico quanto già considerato dal consulente ed a spiegare le ragioni del suo convincimento, atteso che l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione della relazione di consulenza quale fonte dell'apprezzamento espresso; in particolare, la sentenza non deve confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti sulla materia trattata nella relazione, essendo sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento con una motivazione idonea a dimostrare, anche per implicito, il superamento o la neutralizzazione dei rilievi e delle circostanze incompatibili con la soluzione adottata.

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c.

*Cassazione civile, sez. I, 03 aprile 2007, n. 8355*

## La testimonianza scritta

### **Art. 257-bis – Testimonianza scritta.**

**Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.**

### VANTAGGI:

- ACCELERAZIONE DEL PROCESSO
- FACILITA' DI OTTENERE LA TESTIMONIANZA DA PARTE DI SOGGETTI STRANIERI (SI PENSI ALLA DIFFICOLTA' DI OTTENERE LA PRESENZA DI UN TESTIMONE GIAPPONESE)
- IL TESTIMONE PUO' DEPORRE CON OPPORTUNA RIFLESSIONE

### SVANTAGGI:

- IMPOSSIBILITA' DI RIVOLGERE DOMANDE AL TESTIMONE
- DIFFICOLTA' DI FAR EMERGERE INCERTEZZE, CONTRADDIZIONI, SITUAZIONI DI INTERESSE DEL TESTIMONE

## La pubblicazione della sentenza

Art. 120 – Pubblicità della sentenza.

**Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati.**

LA PUBBLICAZIONE E' PREVISTA ANCHE DALL'ART. 126

**126. PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA. – 1. L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.**

L'ART. 120 COD. PROC. CIV. NON INTRODUCE REGOLE NUOVE TUTTAVIA E' OPPORTUNO, IN QUANTO

- NEUTRALIZZA UNA POSSIBILE LETTURA RESTRITTIVA DELL'ART. 126 CPI, ORIENTATA A LIMITARE LA PUBBLICAZIONE SUI SOLI MEZZI STAMPA
- "ATTUALIZZA" IL PRECEDENTE SISTEMA AI NUOVI MEZZI DI INFORMAZIONE
- UFFICIALIZZA LA ATTUABILITA' DELLA PUBBLICAZIONE ANCHE VIA RADIO/TV ED IN SITI *INTERNET*
- CIO' DOVREBBE PERMETTERE DI SUPERARE UNA CERTA "RITROSIA" DEI GIUDICI AD AVVALERSI DI TALI STRUMENTI DI PUBBLICITA'

## La Riduzione dei termini per l'Impugnazione

Art. 327 – Decadenza dall'impugnazione.

Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo **decorsi sei mesi** dalla pubblicazione della sentenza.

IL PRECEDENTE TERMINE ERA DI UN ANNO.

LA NORMA, QUINDI, TENDE A RENDERE PIU' RAPIDA LA DEFINITIVA STABILIZZAZIONE DELLA SENTENZA

### Attuazione del provvedimento del giudice

**Art. 614-bis – Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare.**

**Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.**

L'ART. 124.2 CPI CONTIENE QUESTA DISPOSIZIONE

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

ANCORCHE' NON MANCHINO SENTENZE CHE FANNO UNA APPLICAZIONE GENERALE DELL'ART. 124.2 CPI, E' UN FATTO CHE LA PENALE E' VI PREVISTA IN RELAZIONE ALLA INIBITORIA, NEL CONTESTO DI UNA DISPOSIZIONE CHE (ART. 124.1) PREVEDE ANCHE IL RITIRO DAL COMMERCIO E NEL CONTESTO DI ALTRE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA DISTRUZIONE, LA PUBBLICAZIONE, ECC.

IL FATTO CHE LA PENALE SIA EVOCATA SOLO IN ORDINE ALLA INIBITORIA, INDUCE AD INTERPRETARE L'ART. 124.2 CPI IN SENSO STRETTO.

L'ART. 614 *BIS*, QUINDI, E' RILEVANTE, PERCHE' ESPANDE LA PENALE A TUTTE LE MISURE CORRETTIVE E SANZIONATORIE DELLA VIOLAZIONE DELLA PI

E' POI RILEVANTE IL FATTO CHE SI AFFERMI CHE IL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA «COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO PER IL PAGAMENTO». INFATTI, IN PRECEDENZA, LA GIURISPRUDENZA HA SEMPRE AFFERMATO CHE L'APPLICAZIONE DELLA PENALE NON E' AUTOMATICA, MA RICHIEDE UN APPOSITO ACCERTAMENTO DEL GIUDICE: IL CHE, VALE A DIRE CHE OCCORRE UNA NUOVA CAUSA.

OCCORRE INFINE RICORDARE CHE UNA NORMA QUASI MAI APPLICATA E DA ALCUNE DECISIONI RITENUTA NON APPLICABILE E' L'ART. 388 COD. PEN. SULLA MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

## LA GIURISPRUDENZA

### La ragionevole durata del processo

Contraffazione della privativa e validità della privativa, sono intimamente collegate.

Se la privativa è invalida, essa è priva di effetto e non può dirsi contraffatta, pur se riprodotta dal terzo. La validità della privativa, dunque, costituisce un presupposto della pronunzia sulla contraffazione.

L'azione di contraffazione genera, normalmente, un'azione riconvenzionale di nullità della privativa. Se entrambe le azioni sono esaminate nel medesimo processo, non sorgono questioni.

Senonchè accade spesso che l'azione di contraffazione viene esercitata avanti ad un dato Tribunale e che la competenza per l'azione di nullità spetti invece ad un Tribunale diverso. Il contraffattore, allora, ha la scelta se esercitarla riconvenzionalmente nella causa di contraffazione in cui è convenuto o se esercitarla (in via principale) con una separata causa avanti all'altro Tribunale.

In quest'ultimo caso, in passato si è argomentato che la questione di validità della privativa è logicamente pregiudiziale a quella di contraffazione, sicchè prima di decidere di quest'ultima si deve decidere della prima.

Conseguentemente, sostenendo che nel caso in esame si verte in una fattispecie di sospensione necessaria del processo si è pressochè costantemente affermato che la causa di contraffazione dovesse essere sospesa ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'attesa del passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe definito la causa sulla nullità della privativa.

Considerati i tempi della giustizia, sino alla definizione di un giudizio in Cassazione, ciò – specie con riferimento alle privative di minor durata temporale – significava che la sentenza sulla contraffazione poteva intervenire a privativa ormai scaduta. E, quindi, poteva risolversi in un risultato inutile, in quanto (salvo il risarcimento del danno, mai agevole da dimostrare e spesso difficile da recuperare) per intervenuta scadenza della privativa non potevano essere emanati i provvedimenti rilevanti per la sua tutela (esempio: inibitoria di produzione e vendita).

Ora, con una decisione relativamente recente, in un caso in cui era stata sospesa la causa di rilascio di un appartamento per cessazione del comodato in attesa della definizione di un altro processo, tra le stesse parti, relativo ad una divisione in cui era stata denunciata la simulazione dell'atto da cui l'attore della causa di rilascio traeva il titolo di proprietà sull'immobile), la Cassazione ha cassato l'ordinanza di sospensione, così argomentando.

**In tema di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., sussiste il rapporto di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un'altra solo nei casi in cui l'accertamento da compiere in un giudizio costituisca un necessario antecedente, non solo logico, ma anche giuridico, rispetto all'oggetto dell'altro; peraltro, nell'attuale sistema processuale, improntato al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, deve escludersi ogni possibilità di disporre la sospensione per ragioni di mera opportunità, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge**

*Cass. [ord.], sez. II, 20-02-2008, n. 4314.*

Questo principio sembra applicabile anche al rapporto tra causa di nullità e causa di contraffazione di privative di PI, con la conseguenza di poter far procedere la causa di contraffazione anche se la privativa è impugnata avanti ad altro Tribunale.

## LA GESTIONE

### A. – MARCO E VALIDITA'

#### Deposito del marchio ed accertamento

##### preventivo della sua novità

E' un passo opportuno. In Italia manca l'esame di novità, che è fatto *ex post* dalla magistratura. L'esame invece è previsto per il marchio comunitario. Inoltre è previsto in molti Stati Unionisti e in molti Stati aderenti all'Arrangement di Madrid.

La mancanza di esame di novità non deve indurre a trascurare questo profilo. Infatti, un marchio registrato privo di novità significa:

- (a) che potrebbe non essere tutelabile
- (b) che potrebbe essere annullato a seguito di azione da parte di chi vanta diritti anteriori
- (c) che, se usato, potrebbe generare una azione di contraffazione da parte di chi vanta diritti anteriori
- (d) in caso di marchio internazionale che, se viene impugnata la registrazione "di base" nei cinque anni dal deposito internazionale, e la "registrazione di base" viene dichiarata nulla, viene meno l'intero marchio internazionale.

La novità si accerta attraverso la ricerca di anteriorità.

La ricerca di anteriorità deve riguardare le anteriorità aventi effetto nell'ordinamento nel quale si intende registrare il marchio.

ipotizzando che si tratti dell'Italia, si dovrà estendere la ricerca a:

- (i) segni registrati: marchi italiani, marchi italo-francesi, marchi comunitari, marchi internazionali estesi all'Italia
- (ii) segni distintivi di fatto aventi notorietà non puramente locale: marchi di fatto, ditte, (insegne), *domain names*, titoli di opere dell'ingegno.

La ricerca deve riguardare il settore merceologico cui è destinato il marchio (la Classe, della classificazione internazionale) ed i settori affini.

Tuttavia, occorre tenere presenti i marchi di rinomanza, poichè fruiscono di una tutela ultramerceologica (spesso con confini di non facile identificazione).

La ricerca deve riguardare i segni uguali o simili.

Fonti della ricerca:

- registri dei marchi tenuti dagli Uffici nazionali o internazionali
- registri delle Camere di Commercio (ditte)
- registri dei *domain names* (*domain names*)
- registri della stampa ((titoli di giornali)

Esiste quindi un ampio numero di segni distintivi ( marchio di fatto, insegna, titolo di opera dell'ingegno) che sfuggono alla ricerca fatta sulle fonti suindicate.

In tal caso, può essere opportuno eseguire una ricerca in *internet*.

Qualora emergano marchi registrati anteriori, ciò non significa ancora che il segno non sia registrabile validamente.

Infatti:

- a. – il marchio anteriore potrebbe essere decaduto per non uso
- b. – il titolare potrebbe essere fallito e il fallimento chiuso senza cessione del marchio a terzi
- c. – il titolare, se società, potrebbe esser stato cancellato dal registro imprese senza cessione del marchio a terzi.

Mentre può non essere facile accertare quanto *sub* (a), è relativamente agevole accertare quanto *sub* (b) e (c).

## **Modalità operative di riduzione del rischio**

### **di subire azioni in contraffazione**

Se viene eseguita la ricerca preventiva il rischio è ridotto. Prevalentemente esso proverrà dai segni distintivi di fatto di notorietà non meramente locale, sia perchè spesso non sono facilmente individuabili, sia perchè la stessa definizione di notorietà non meramente locale è incerta.

Inoltre, il segno distintivo di fatto anteriore è ancor meno agevolmente tracciabile, quando la ricerca riguarda uno Stato estero (ove eventualmente tale tipo di segno sia protetto).

Anche una attenta valutazione della possibile interferenza:

(a) sul piano della confondibilità

(b) sul piano merceologico

nonchè

(c) della forza/debolezza del marchio anteriore

contribuisce a ridurre il rischio.

Il rischio può ancora essere ridotto:

(i) se la ditta è già usata senza contestazioni da un tempo apprezzabile, registrando un marchio uguale alla ditta

(ii) svolgendo pubblicità preventiva alla registrazione/uso

(iii) procedendo per il primo quinquennio dalla registrazione, ad un uso limitato (tuttavia, deve essere sufficiente per consentire di presumere che il titolare del marchio anteriore ne fosse a conoscenza, così da far scattare la convalidazione)

(iv) acquistando il marchio precedente; ovvero il più antico tra i marchi precedenti.

**Ipotesi di registrazione (od uso) di un marchio nullo**  
**per difetto di novità**

Se non è usato l'unica azione perseguibile contro tale marchio è quella di nullità. Il marchio registrato non usato non è convalidabile.

Se è usato il rischio viene limitato dall'ordinamento attraverso l'istituto della convalidazione. Essa è regolata non solo nel CPI (art. 28: convalidazione), ma anche nel RMC (art. 53: c.d. preclusione per tolleranza)

Art. 28.

*Convalidazione*

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

Presupposti:

- registrazione
- uso quinquennale
- uso consecutivo
- conoscenza
- tolleranza
- assenza di mala fede iniziale.

Ulteriore limitazione del rischio deriva dalla relativizzazione della nullità.

Infatti, il marchio che sia privo di novità, perchè anticipato da segno distintivo di terzi non può essere invalidato da chiunque vi abbia interesse: ad esempio, un contraffattore che opponga che il marchio è nullo (e perciò non proteggibile) perchè anticipato da uno o più marchi, di cui siano titolari altri terzi.

Tanto in sede italiana che comunitaria soltanto il titolare del segno anteriore può invalidare il marchio registrato successivo (art. 122.2 CPI; art. 8 RMC c.d. impedimento relativo alla registrazione)

Art. 122.2 CPI

2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.

Infine, una riduzione del rischio è operata dalla interpretazione giurisprudenziale che tende:

- (a) a ridurre l'ambito della affinità merceologica (ad esempio: marchio per abbigliamento maschile non viola analogo marchio per pellicce)
- (b) a creare sottoclassi protettive, nell'ambito di una stessa classe. Ad esempio,  
Classe 25

## Classe 25      *Vêtements, chaussures, chapellerie.*

Oggi sono frequenti le decisioni che affermano che tra abbigliamento e calzature non esiste interferenza

## B. - MARCHIO COMPLESSO

Il marchio complesso secondo l'opinione prevalente è un segno diverso dal marchio d'insieme e dal marchio misto. Non è il caso di discorrere delle varie opinioni classificatorie. Qui, basta dire che il marchio complesso è quello che contiene nel segno due (o più) referenti semantici diversi (ad esempio: Bayer – Aspirina; Bertolli, immagine di un ulivo, ecc.). L'esempio che ora faremo oggetto di esame non è "perfetto", perchè i due referenti semantici non sono completamente diversi, tuttavia può essere utilmente usato, a fini di esemplificazione, anche perchè forse il pubblico italiano non conosce il significato della parola SHARK.

In tesi, la protezione di un marchio complesso può attenersi:

- al marchio nel suo complesso
- al solo referente "dominante"
- a ciascuno dei referenti, isolatamente considerato.

Secondo quale sia l'ottica seguita, può essere diverso il perimetro della tutela.

Ad esempio, se nel marchio asseritamente contraffattivo è presente solo uno dei due referenti semantici:

- se il punto di partenza è che solo il referente dominante è protetto, la ripresa di (solo) quello non dominante non integra contraffazione
- se il punto di partenza è che il marchio è protetto nel suo complesso, la ripresa di un solo referente difficilmente potrà integrare contraffazione
- se il punto di partenza è che il marchio è protetto in ciascuno dei due referenti semantici, l'uno separatamente dall'altro, la ripresa di un solo referente potrà integrare contraffazione.

Esaminiamo, adesso, come possano operare, in concreto queste regole.

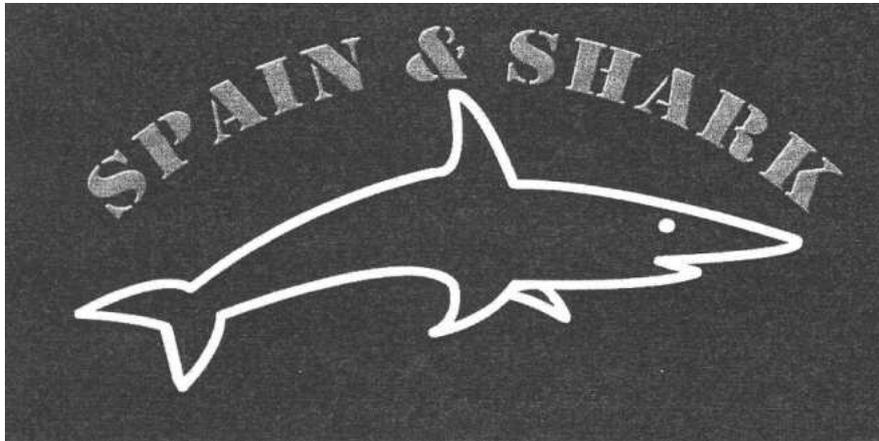
Quello che segue è un marchio, neanche ignoto, nel settore dell'abbigliamento sportivo. E, per comodità di ragionamento, supponiamo che gli altri marchi, che pure andiamo ad illustrare, riguardino il medesimo settore. Per non complicare ulteriormente il discorso, non ci domandiamo quale rilievo possa avere la relativa "frequenza" di segni uguali o simili nel settore, facenti capo a terzi.

Ecco il marchio

Riproduzione grafica



ed ecco gli epigoni



Riproduzione grafica

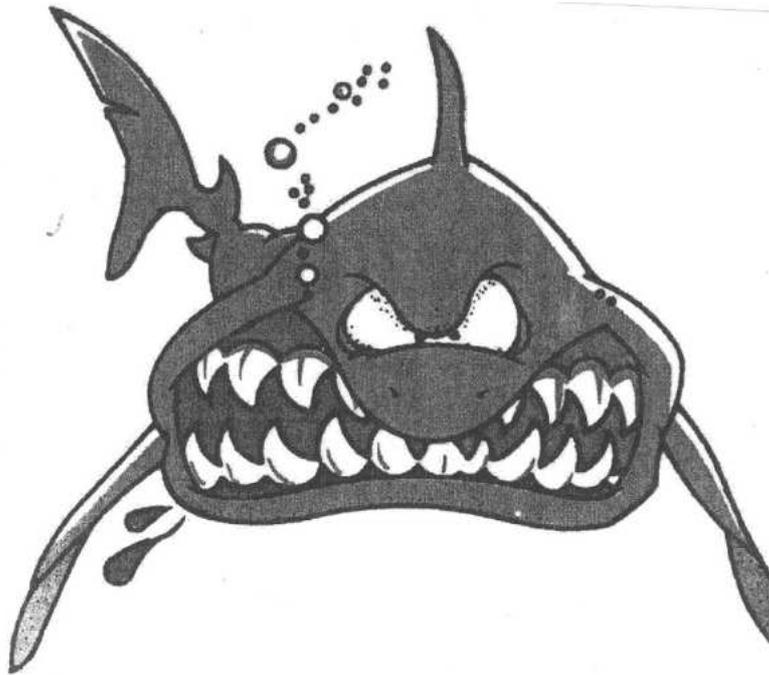


Riproduzione grafica



Riproduzione grafica





Se noi partiamo dall'assunto che è protetto solo l'elemento dominante, dobbiamo anzitutto decidere quale è.

- Se è l'elemento denominativo potremo porci un problema di confondibilità con riguardo ai marchi Spain & Shark, Kent & Shark, Shark. Dovremo concludere che non c'è spazio per la confondibilità con riguardo ai due marchi figurativi rappresentanti lo squalo arrabbiato e lo squalo in "veste balneare"; riguardo a questi ultimi due, la non confondibilità potrebbe essere rafforzata dal fatto che lo squalo è rappresentato in versione "fumettistica"
- Se è l'elemento figurativo, ci porremo un problema di confondibilità solo con riguardo ai marchi che contengono la figura dello squalo. E la parte denominativa

sarà considerata irrilevante ai fini di differenziazione. Il marchio Kent & Shark non sarà considerato in violazione del marchio con la figura dello squalo e lo stesso potrà dirsi del marchio Shark, se si parte dall'idea che il pubblico non conosca cosa significa la parola Shark.

La conclusione di questa esemplificazione è abbastanza ovvia: in un sistema in cui del marchio complesso viene protetto l'elemento dominante, l'essere il marchio, complesso, finisce per attenuarne la tutela.

Quindi, una oculata gestione richiede che, oltre al marchio complesso, vengano registrate, separatamente, le componenti principali, così che ciascuna di esse sia proteggibile, a prescindere da ogni indagine circa la dominanza o meno di ciascuna di esse, allorchè sono incorporate nel marchio complesso.

La giurisprudenza afferma spesso che per valutare la contraffazione occorre guardare al "cuore" del marchio (che poi, ancora una volta, è l'elemento dominante) e se il cuore è copiato. Ora, se il marchio è costituito di un unico elemento, esso coincide con il cuore e la sua copiatura dovrebbe sempre costituire contraffazione.

C'è, tuttavia, un rischio sotto un altro profilo: che se il marchio è costituito da un elemento non in grado di assumere un ruolo dominante, e viene inserito in un complesso e ad essere usato è questo complesso, la giurisprudenza possa affermare che quel marchio (di singolo elemento) in realtà non è usato, perchè è usato un segno diverso (complesso), sicchè quel marchio è decaduto per non uso.

## C. - MODALITA' ALTERNATIVE DI TUTELA DELLA FORMA

Spesso una medesima entità può essere tutelata sotto diversi profili.

Per verificarlo, è sufficiente esaminare il dettato letterale delle norme.

### **marchio**

#### MARCHI

##### Art. 7.

##### *Oggetto della registrazione*

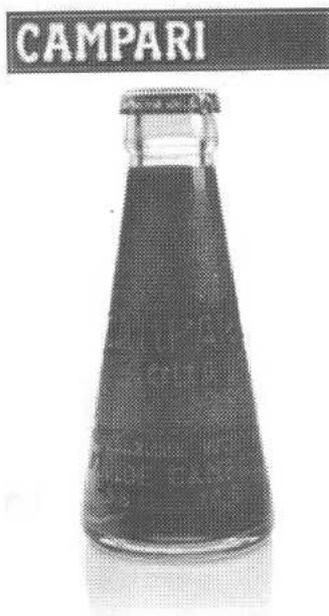
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

### IL MARCHIO QUINDI PUO' ESSERE:

- una entità bidimensionale, ad esempio un disegno, come questo del Campari, realizzato da Dudovich



- una entità tridimensionale, ad esempio una bottiglia, come questa del Campari



Tuttavia, riguardo ai marchi tridimensionali occorre ricordare i limiti posti dall'art. 9 CPI

Art. 9.

*Marchi di forma*

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

FORMA IMPOSTA DALLA

NATURA DEL PRODOTTO: è la forma naturale, normale, standardizzata del prodotto

FORMA NECESSARIA PER IL

RISULTATO TECNICO: è la forma che si deve adottare per raggiungere un dato risultato

ESEMPIO: la disposizione a triangolo delle testine circolari rotanti di un rasoio

ESEMPIO: la strozzatura anulare di una bottiglia d'acqua

FORMA CHE DA' VALORE

SOSTANZIALE:

il concetto è controverso. Tuttavia, una opinione diffusa ritiene che sia la forma che incide in modo rilevante sull'apprezzamento del pubblico

## D. - CONCORRENZA SLEALE E IMITAZIONE SERVILE MODELLO

**2598.** (*Atti di concorrenza sleale*) - Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

### DISEGNI E MODELLO

#### DISEGNI E MODELLI

#### Art. 31.

#### *Oggetto della registrazione*

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

ESEMPIO: la borsetta KELLY BAG di HERMES



che è stata protetta contro l'imitazione servile dal Tribunale di Milano

5126. TRIBUNALE DI MILANO — 4 gennaio 2007 — *Est. ROSA* —  
Hermès Sellier S.A. e Hermès Italie s.p.a.  
c. Borri Giovanni s.r.l.

Il fenomeno è — particolarmente — documentato in atti per la borsa « Kelly », a caratteristica forma trapezoidale squadrata, il cui anacronismo stilistico (rispetto ai comuni gusti attuali) ne segna proprio il prestigio e la fortuna sul mercato, non scalfiti ma enfatizzati dalle imitazioni e « reinterpretazioni ». Anche sotto questo profilo dogmatico — dunque — l'iniziativa di Borri (che le forme generali riprende pedissequamente) merita di essere censurata ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c..

Ma la stessa borsetta avrebbe potuto essere depositata come modello

\*\*\*\*\*

ESEMPIO: la confezione delle Emiliane Barilla



che è stata protetta contro l'imitazione dal Tribunale di Milano

5074. TRIBUNALE DI MILANO — 3 marzo 2005 (ord.) — *Est. MIGLIACCIO* — Barilla G. e R. Fratelli s.p.a.  
c. Monder Aliment s.p.a.

*Costituisce un'ipotesi concorrenzialmente illecita ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e 2 c.c. la sostanziale pedissequa riproduzione del complesso degli elementi compositivi, grafici, figurativi e coloristici presenti sulle confezioni di una linea di prodotti di un concorrente*

ma che avrebbe potuto essere registrata anche qualche marchio (figurativo), ovvero quale modello (imballaggio).

## E - DIRITTO D'AUTORE

### Articolo 2

In particolare sono comprese nella protezione:

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico

ESEMPIO: il televisore Algol della Brion Vega, quale oggetto dell'*industrial design*



Esso, tuttavia, avrebbe potuto essere:

- depositato quale modello (all'epoca: ornamentale)
- protetto contro l'imitazione servile, data la forma (per i tempi) bizzarra e distintiva

\*\*\*\*\*

ESEMPIO: la figura del TONNO NOSTROMO



che potrebbe essere alternativamente:

- registrata quale marchio figurativo
- registrata quale disegno
- protetta quale opera dell'arte del disegno

L'esemplificazione sino a qui condotta mostra che

- FORME BIDIMENSIONALI (BI)
- FORME TRIDIMENSIONALI (TRI)

sono potenzialmente suscettibili di attingere protezione dai più diversi istituti.

Ciò è mostrato nella Tavola che segue

MARCHIO	DISEGNO	MODELLO	IND. DESIGN	IMIT. SERV.	INVEN.
SI	SI	SI	SI	SI	NO
BI	BI	BI	BI	BI	
TRI	TRI	TRI	TRI	TRI	

Le INVENZIONI sono escluse dall'ipotesi considerata, perchè pressochè sempre i brevetti ed i loro disegni descrivono particolari tecnici con disegni schematici.

Nonostante la possibilità di "prelevare" la tutela da istituti diversi, occorre non cadere nell'errore d'omologarli e di ritenere che sia indifferente seguire l'una o l'altra forma di tutela.

Come si nota nella tabella che segue nessun istituto presenta condizioni uguali a quelle di un qualsiasi altro istituto; e ciascun istituto presenta caratteristiche più favorevoli di altri istituti e caratteristiche meno favorevoli; nessun istituto presenta caratteristiche solo favorevoli e nessuna sfavorevole, se comparato con gli altri istituti.

	Dir. autore	Mod. utilità	Dis. e mod. ornam.	Marchio	Imit. servile
Esame preventivo	NO	NO (EP: si) (1)	NO	NO (MC: si) (2)	NO
Fattispecie costitutiva	istantanea	istantanea (3)	istantanea (3) (d. e m. di fatto: istantanea)	istantanea (3) (m. di fatto: progressiva)	progressiva
Fattispecie costitutiva formalità	NO	SI	SI (d. e m. di fatto: no)	SI (m. di fatto: no)	NO
Tutela dell'ente di fatto	// (4)	NO	SI	SI	SI
Possibilità tutela internazionale	SI	SI	SI (comunitario di fatto: si)	SI (m. di fatto: no)	NO
Durata	(in genere) 70 (disegno industriale) 25 <i>post mortem</i>	10	5 + 5 sino a 25	10 + 10 all'infinito	senza limite
Decadenza	NO	SI ( <i>post</i> licenza obbligatoria)	NO	SI (m. di fatto: estinzione)	estinzione
Licenza obbligatoria	NO	SI	NO	NO	NO
Novità	universale	universale	universale (alcune deroghe)	territoriale	territoriale
Convalidabilità	NO	NO	NO	SI	NO
Originalità	SI (creatività disegno industriale: in più, valore artistico)	SI/NO (5) (incremento utilitaristico)	(carattere individuale)	(attitudine individualizzante)	(attitudine individualizzante)
Attitudine individualizzante	NO	NO	SI	SI	SI
Tutela merceologica	//	//	ultramerceologica (in alcuni casi) (6)	specialità ( <i>ultra</i> : marchio rinomante)	specialità
Invalità per predivulgazione	//	SI	NO (entro date condizioni)	NO	//

**Legenda:** (1) EP = brevetto europeo; (2) MC = marchio comunitario; (3) fattispecie costitutiva istantanea = deriva dalla registrazione; (4) poiché non è richiesta la registrazione, in concreto viene tutelato un ente di fatto; (5) secondo un orientamento, occorre un minimo di attività creativa; (6) art. 5 l. modelli: aspetto di una «parte» del prodotto, «caratteristiche» delle «linee... contorni», «suo ornamento», «gli imballaggi», «presentazioni». Comunque, la norma ha contenuto esemplificativo.

Si tratta, adesso, di indagare come il sistema normativo possa essere utilizzato, allo scopo di realizzare una più efficace tutela della PI, sfruttando la cumulabilità delle tutele

#### **F. - DIRITTO D'AUTORE, DISEGNO E MODELLO, MARCHIO**

A titolo di esempio, si può assumere quale base di partenza la normativa sul diritto d'autore che, come s'è ricordato, protegge tanto le opere della pittura, della scultura, del disegno (le opere figurative), quanto (a date condizioni) quelle dell'*industrial design*.

La protezione del diritto d'autore è di 70 anni dopo la morte dell'autore; quella dell'*industrial design* è di 25 anni.

Sappiamo che un marchio può avere ad oggetto un disegno e che un disegno può altresì essere oggetto di registrazione quale disegno industriale. Supponiamo, adesso, che venga disegnato questo paesaggio su una tela o su un foglio da disegno



difficilmente si potrà sostenere che non è opera inquadrabile nell'art. 2 n. 4 l. dir. autore e possiamo anche immaginare che quel disegno sarà protetto contro l'altrui riproduzione su *T-shirt* o teli da mare (già Cass. 24 aprile 1941 n. 1187, Foro it. 1942, I, 304, aveva considerato violazione del diritto dell'autore di un'opera d'arte, la sua riproduzione su cartoline postali) per settant'anni dopo la morte dell'autore. Supponiamo, adesso, che quel medesimo paesaggio nasca, *ab origine*, per e con, la sua riproduzione su *T-shirt*: ci troveremo ad interrogarci sul se quel paesaggio (*rectius*, quel prodotto) sia un oggetto dell'*industrial design*, se sia creativo e se presenti «di per sè» valore artistico e, nel caso la risposta sia positiva, la protezione sarà riconosciuta per venticinque anni dopo la morte dell'autore. Ovviamente il diverso approccio è ancor più stridente nel caso si parta dalla considerazione di opere cui nessuno negherebbe carattere artistico. Si pensi ad esempio, ad un disegno di Warhol o ad uno di Keith Haring (spesso poi davvero “rifluiti” su prodotti,

o fatti apposta per essere “portati” da prodotti, del tipo sopra menzionato), come quello (del primo autore) qui di seguito riprodotto (che traggio dal sito *web* del *The Andy Warhol Museum* di Pittsburgh)



Perchè deve essere protetto più estensivamente se “nasce” come tale, avulso dal prodotto industriale, e lo deve essere per un tempo più breve se “nasce” in funzione del prodotto industriale e per essere incorporato nel prodotto industriale?

Probabilmente, una giustificazione non c'è.

Di più:

(a) un disegno può essere oggetto di marchio (marchio figurativo). E l'attuale orientamento prevalente è nel senso che se il marchio viene usato da terzi in funzione ornamentale (ovviamente, nello stesso ambito merceologico), ciò non esclude la contraffazione, a meno che il pubblico più non percepisca la funzione distintiva

(b) spesso la giurisprudenza ha avuto occasione di tutelare contro l'imitazione servile disegni di tessuti, di ricami, di prodotti dell'abbigliamento, e così via sicchè, quel medesimo disegno di Warhol, di cui s'è fatto cenno, potrebbe essere protetto (sostanzialmente senza alcun limite temporale) attraverso i due istituti in esame.

Con questi esempi, peraltro, il discorso non è concluso.

Una corretta gestione della PI presuppone che la (eventuale) cumulabilità delle tutele sia oggetto di attenta valutazione e di utilizzazione.

A fondamento dell'analisi deve esser posta la consapevolezza della disomogeneità delle condizioni di accesso alla tutela, della diversità del suo contenuto, della disomogeneità

delle condizioni di mantenimento della tutela stessa. Forse, si può aggiungere la difficoltà di percepire gli esatti limiti della “praticabilità” dei diversi istituti.

Facciamo un esempio, prendendo quello più favorevole dal punto di vista temporale: la registrazione quale marchio, che assicura una tutela temporalmente illimitata.

Appaiono subito evidenti due rilevanti limitazioni: esso decade se non è usato ed è protetto in un ambito merceologico determinato dal principio di specialità. Inoltre, se considerato quale marchio comunitario di forma, l'esame preventivo è condotto con un certo rigore, tendendosi a negare la registrazione se la forma non è significativamente diversa da quelle già esistenti, a meno che si dimostri che essa ha conseguito il *secondary meaning*, come avviene ad esempio, con i contenitori di prodotti liquidi o pulverulenti o con le forme solide date ai prodotti pulverulenti (ad esempio, le pastiglie di detersivo per lavatrici).

L'argomento che sta alla base di questo approccio è che il marchio è privo di valenza distintiva, perchè il pubblico lo percepisce quale forma del contenitore o del prodotto e non già quale segno distintivo.

In questo scenario, può essere consigliabile affiancare alla domanda di registrazione quale marchio anche un deposito come disegno o modello, che prescindono dal requisito della presenza di valenza distintiva.

Alcune osservazioni in ordine al diverso modo di operare della tutela secondochè il medesimo ente sia azionato sotto l'uno, piuttosto che sotto l'altro, istituto, possono chiarire ancor meglio i motivi della tendenza a “coprire” la stessa entità attraverso più strumenti.

E' ipotizzabile che i casi in cui sia possibile conseguire un soddisfacente “spettro” e grado di tutela attraverso un unico istituto siano relativamente limitati. Essi, infatti, presuppongono dal punto di vista materiale l'esistenza di una entità suscettibile di poter essere utilizzata contestualmente nelle funzioni assegnate ai vari istituti – estetica, ornamentale, distintiva – contestualmente proteggibile estensivamente nel tempo.

Una entità di questo tipo, ad esempio, sembrerebbe poter essere costituita da una illustrazione non elementare, dotata di un minimo di valenza creativa (diritto d'autore), che sia fornita del carattere individuale (disegno) senza attingere allo speciale

ornamento, che sia idonea a svolgere una funzione distintiva (marchio) senza attribuire un valore sostanziale al prodotto.

E' il caso di molte etichette, contenenti elementi di tipo figurativo, caratterizzate da una certa complessità (Trib. Roma 25 maggio 1999, *Dir. aut.* 2000, 395, ha considerato costituire violazione di diritto d'autore la riproduzione inautorizzata di un'opera d'arte figurativa su un francobollo; la stessa soluzione (derivante dall'attribuzione all'autore del diritto di utilizzazione in qualsiasi modo e forma) mi pare applicabile nel caso di riproduzione di un'opera figurativa in una etichetta).

Si prendano, ad esempio, le illustrazioni, qui riprodotte, che sono le etichette di prodotti per l'igiene della persona, confezionati in flaconi di plastica.



Combinando la tutela del diritto d'autore (per quanto riguarda la parte figurativa) con quella derivante dalla registrazione come disegno (per quanto riguarda le altre parti dell'etichetta) e come marchio, si verrebbe ad ottenere dapprima una tutela ultramerceologica della parte più specificamente figurativa per una durata pari a quella fornita dal disegno registrato e dal diritto d'autore e, successivamente, secondo il principio di specialità, senza limiti temporali quale marchio.

Ma proseguiamo nel discorso, per esaminare altri profili.

La relazione marchio/diritto d'autore offre l'occasione per qualche riflessione ulteriore.

In molte fattispecie sarà difficile ipotizzare la cumulabilità delle tutele: una originale lampada potrà magari essere oggetto di diritto d'autore, se presenta «di per sé carattere creativo ed artistico» (art. 2 n. 10 l. dir. aut.); è tuttavia non agevole ipotizzare che essa possa, contestualmente, integrare un valido marchio di forma.

Quanto alla cumulabilità della tutela del diritto d'autore con quella del disegno o modello ornamentale, la eventuale fissazione della durata della protezione, quale oggetto del diritto d'autore, al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore (cioè, come *industrial design* anziché come ordinaria opera dell'ingegno), per effetto dell'art. 17 l. 12 dicembre 2002 n. 273, riduce ovviamente il vantaggio temporale a favore della protezione d'autore.

La cumulabilità delle tutele, invece, appare maggiormente possibile, come s'è visto poco sopra, nel caso delle opere figurative bidimensionali (in questo caso, quanto al diritto d'autore, la durata della protezione dovrebbe essere quella assegnata all'opera delle arti figurative). Ed è in relazione ad esse che sembra possibile quella ulteriore riflessione, di cui si diceva.

Assumiamo a base della nostra esemplificazione la raffigurazione del gatto che gioca col gomitolino di lana, o quello della bambina che tiene in braccio il gatto, che costituiscono i famosi marchi "Lana gatto"



Quei disegni (considerato che il gradiente di creatività nel diritto d'autore non è davvero elevato) possono essere oggetto di diritto d'autore nella loro valenza creativa ed estetica; ma possono anche essere marchio nella funzione distintiva, poichè non attribuiscono valore sostanziale al prodotto.

Orbene: mentre quale oggetto del diritto d'autore i disegni del gatto che gioca con la lana e della bambina col gatto godono di una tutela che riguarda la loro riproduzione formale e trova come limite alla massima espansione quello delle altrui realizzazioni formali che producono una analoga fruizione estetica (quindi, una protezione piuttosto limitata), quale oggetto di diritto di marchio i disegni in parola estenderanno la protezione (e quindi l'esclusiva) ai disegni che ripropongono il "cuore" del marchio, cioè quantomeno il gatto, ed anche alle denominazioni che comprendono o propongono il tema, od il referente ontologico, del gatto.

### **G. - MODELLO DI FATTO E MARCHIO DI FORMA**

Esaminiamo, adesso un'altra ipotesi, quella modello di fatto/marchio di forma.

Il modello di fatto offre una tutela triennale; il marchio la consente senza limite di tempo.

Orbene, il modello di fatto attribuisce una tutela triennale ed il modello di fatto sussiste quando esso è divulgato sul mercato senza essere registrato. La neutralizzazione della predivulgazione del modello, quale fatto invalidante la successiva registrazione, è limitata all'anno. Ciò significa che, se si vuol passare da un regime di tutela di modello di fatto ad uno di tutela di modello registrato, la registrazione deve essere fatta entro l'anno. Il passaggio dall'uno all'altro regime è spesso la conseguenza della constatazione del successo del prodotto oggetto del modello sul mercato. Se, però, la registrazione non viene effettuata ed il successo tarda e si manifesta decorso l'anno dalla divulgazione, ci si deve accontentare della tutela del modello di fatto, perchè la (valida) registrazione è preclusa.

Non è però preclusa la eventuale successiva registrazione della forma, sino allora vissuta come modello di fatto, quale marchio di forma. Ed, anzi – e l'assunto è oggi reso possibile dalle diverse condizioni (novità e carattere individuale) che stanno alla base dell'individuazione del disegno o modello – sarà perfino anche possibile sostenere che la precedente utilizzazione (del modello) costituiva uso a titolo di marchio di forma di fatto (ovviamente, l'assunto vale solo per il nostro ordinamento e quegli altri in cui sia ammessa la tutela del marchio di fatto).

Può essere interessante aggiungere una doppia notazione ulteriore: che quella forma, quale modello di fatto sarà protetta nei limiti della sostanziale identità della forma concorrente, mentre quale marchio di forma la tutela sarà estesa alle forme somiglianti e confondibili, con una maggiore o minore ampiezza, secondochè il marchio sia o non sia registrato, sia forte o debole, sia o non sia rinomato.

La esemplificazione può continuare prendendo in considerazione la decadenza. Il marchio registrato decade a seguito del maturare di un quinquennio ininterrotto di non uso. La sanzione della decadenza è particolarmente rilevante nel caso in cui il titolare del marchio si proponga di “prenotare” una tutela anche in settori merceologici diversi e finanche assai distanti da quello “frequentato” in un dato momento. La “prenotazione” avviene registrando il marchio per numerose ed eterogenee Classi di prodotti, in relazione alle quali il mancato uso del marchio produce la decadenza parziale per Classi. A tale decadenza il titolare del marchio cerca di rimediare procedendo ad un nuovo deposito del marchio nell’aspettativa che questo venga a fruire, così, del beneficio di un ulteriore periodo di cinque anni di esclusiva (dalla registrazione), prima di decadere.

Senonchè, la giurisprudenza comincia a maturare la convinzione che siffatti depositi siano qualificabili come depositi in malafede e, perciò, depositi di marchi nulli.

Se, però, lo stesso ente viene registrato quale disegno o modello, la posizione del titolare è ben diversa. Infatti, per un verso la l. modelli non prevede alcuna conseguenza per la mancata attuazione del disegno o modello e, per un altro verso, essa non contiene una norma analoga a quella della legge marchi.

Il deposito a titolo di disegno o modello consente, dunque, di riservare l’esclusiva sull’ente fino alla durata massima di venticinque anni, anche in assenza d’uso.

La moltiplicazione delle tutele può essere poi utile quando il marchio sia tridimensionale e costituisca la forma di un contenitore.

In una ipotesi come questa, il prodotto è il liquido contenuto nel contenitore od, al più, come può talora avvenire per certi settori merceologici il complesso “liquido più contenitore”.

Ora, l’atteggiamento degli organi comunitari è di rigore, assumendosi «che la percezione, da parte del pubblico interessato, non è necessariamente la stessa, nel caso di un

marchio tridimensionale costituito dalla forma e dai colori del prodotto stesso e nel caso di un marchio nominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dalla forma del prodotto. Infatti, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso».

In questa situazione, può essere opportuno duplicare la registrazione procedendo anche a quella a titolo di modello comunitario che, tra l'altro, non è soggetta ad esame preventivo, sicchè si evita ogni discussione in merito alla questione se quelle forme, che ipoteticamente non sono distintive come marchio, posseggono o meno il connotato del carattere individuale.

## H. - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL TESTO BREVETTUALE

### Introduzione

Talora il brevetto può nascere imperfetto.

Le ragioni dell'imperfezione sono essenzialmente due:

(a) l'inventore procede immediatamente alla brevettazione (sul che, si v. le osservazioni di VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano 2009, p. 404)

(b) l'inventore non comprende subito l'insieme delle implicazioni inventive del suo trovato (CARTELLA, Osservazioni alle disposizioni del codice della proprietà industriale. Alcuni profili relativi alle invenzioni, in Il Codice della Proprietà industriale, a cura di Ubertazzi, Milano 2004, p. 22).

Nel primo caso, deficienza di analisi del trovato, mancanza o sommarietà di sperimentazione, successive difficoltà di ingegnerizzazione, carenza di affinamento tecnico, possono porre in luce carenze nella stesura del testo brevettuale.

Nel secondo caso, l'inventore non percepisce che l'invenzione possiede un campo (od estrinsecazioni) più ampio di applicazione rispetto a quello inizialmente individuato.

Nella prima ipotesi, ciò si traduce il più delle volte in oscurità ed ambiguità nella descrizione e/o nelle rivendicazioni, in carenze più o meno accentuate nella descrizione e/o nelle rivendicazioni.

Nella seconda ipotesi, ciò si traduce di regola nella mancata considerazione, nelle rivendicazioni, del più ampio campo di applicazione dell'invenzione.

Si tratta, allora, di mettere rimedio a tali mende. Infatti, le conseguenze negative sul brevetto sono certe e sono individuabili essenzialmente lungo due possibili direzioni:

- (i) la invalidità del brevetto per difetto di descrizione
- (ii) la limitazione dell'ambito protetto dal brevetto

Infatti, l'art. 76.1.b) CPI dispone che è nullo il brevetto insufficientemente descritto ai sensi dell'art. 51 CPI

## Art. 76.

### *Nullità*

#### 1. Il brevetto è nullo:

b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

il quale art. 51 CPI, a sua volta, specifica quando la descrizione è considerata sufficiente

## Art. 51.

### *Sufficiente descrizione*

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.

2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Riguardo alla limitazione dell'ambito protetto dal brevetto occorre tenere conto della disposizione dell'art. 52 CPI

## Art. 52.

### *Rivendicazioni*

1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

La disposizione dell'art. 52 CPI viene applicata nel senso che è protetto dal brevetto solo ciò che è, contemporaneamente, descritto e rivendicato.

D'altro canto, il brevetto che venga indebitamente ampliato è passibile di nullità, ai sensi dell'art. 76.1.c) CPI

## Art. 76.

### *Nullità*

#### 1. Il brevetto è nullo:

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

La possibilità di intervenire sul testo brevettuale è quindi suscettibile di indirizzarsi in varie direzioni ed è soggetta a limiti.

Inoltre, la situazione è diversa, secondochè il brevetto sia ancora allo stato di domanda, oppure sia stato rilasciato.

L'art. 172.2 CPI dispone, infatti, quanto segue

## Art. 172.

### *Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda*

2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati

prevedendo l'intervento correttivo per la sola domanda; mentre l'art. 79.1 e 79.3 CPI dice che

## Art. 79.

### *Limitazione*

1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.

2....

3. L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza.

Ne segue, quindi, che mentre la domanda di brevetto può, in una qualche misura, essere corretta ed integrata, il brevetto (salvo quanto si dirà tra poco in ordine alla riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa) può soltanto essere limitato.

Esaminiamo, adesso, le direzioni del possibile intervento del titolare del brevetto.

### **L'interpretazione**

La prima direzione d'intervento è quella che attiene alla interpretazione. Come è ovvio, non si tratta della prima in ordine cronologico, bensì della prima dal punto di vista dell'agio nella praticabilità.

Una necessità di interpretazione della domanda di brevetto, sino ad oggi era di improbabile prospettazione nella procedura amministrativa di rilascio della privativa salvo che:

(a) insorgessero opposizioni da parte dell'UIBM o che la domanda fosse approdata avanti alla Commissione dei Ricorsi. Lo scenario, tuttavia, è suscettibile di modificarsi, con l'attuazione da parte dell'UIBM dell'esame dei requisiti di validità, così come previsto dall'art. 170.1 b) CPI,

## Art. 170.

### *Esame delle domande*

1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

a) ...

b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82, esclusi i requisiti di validità, fino a quando non sarà disciplinata la ricerca delle anteriorità con decreto ministeriale a meno che la loro assenza risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;

al quale è stata data attuazione dal D.M. 27 giugno 2008 (*Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale*)

(b) insorga un problema di individuazione del contenuto della domanda, in relazione all'esercizio del diritto di priorità ai sensi delle Convenzioni Internazionali. Al riguardo, ad esempio, si è affermato (App. Milano 4 dicembre 2001, GADI 2003, p. 189) che «problema centrale è l'identificazione del contenuto della domanda, essendo necessario che il contenuto di quella successivamente depositata sia ricompreso nell'ambito di protezione delle rivendicazioni della precedente domanda, su cui si fonda il diritto di priorità» e che la norma relativa all'esercizio della priorità «non pretende un rapporto di identità, ma sicuramente esige che ove esso non sia riscontrabile, il titolo anteriore, ancorchè ampiamente interpretato, comunque comprenda le rivendicazioni del brevetto successivo»

(c) insorga un problema, ancora una volta, di individuazione del contenuto della domanda, in relazione all'esercizio della priorità interna, di cui all'art. 47.3-bis CPI introdotto dalla c.d. *legge sviluppo*, posto che la norma riferisce l'esercizio della priorità ad «elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

Con riferimento al D.M. 27 giugno 2008, non è inopportuno segnalare: (i) che occorrerà coordinare il suo art. 2 che richiede che le rivendicazioni siano «chiare» e descrivano «esplicitamente» la caratteristica tecnica rivendicata, con l'art. 52 CPI che ammette l'interpretazione della rivendicazione; (ii) che problemi interpretativi possono sorgere in

relazione alla previsione dell'art. 4.5 il quale prevede che l'UEB non rediga o rediga un rapporto di ricerca parziale per l'UIBM, perchè ritiene che «descrizione.... rivendicazioni... disegni contengano... incongruenze o contraddizioni».

Il tema della interpretazione del brevetto, dunque, nasce in sede contenziosa, amministrativa o giudiziaria che sia.

La necessità di interpretare è in funzione della corretta comprensione del brevetto, la cui necessità si manifesta:

- tanto ai fini della valutazione dei requisiti di validità alla stregua della tecnica del ramo esistente
- tanto ai fini della valutazione in ordine alla contraffazione.

L'art. 52.2 CPI prende in considerazione l'interpretazione a questo secondo fine, perchè si occupa della determinazione dell'ambito protetto dalle rivendicazioni. Non sembra, però, dubitabile che il campo applicativo dell'interpretazione non è limitato alla prospettiva dei limiti della protezione, bensì coinvolge anche quella della validità del brevetto.

L'interpretazione, quindi, può essere esercitata anche sulla descrizione (così come di fatto avviene nella pratica delle cause brevettuali, senza che sorgano opposizioni di principio; per un accenno alla interpretazione – anche – delle rivendicazioni, si v. Trib. Roma 9 settembre 2004, GADI 2005, p. 462).

Ciò comporta, in una qualche misura, un possibile ampliamento del risultato interpretativo ricavabile dalle rivendicazioni ai sensi dell'art. 52 CPI; infatti le rivendicazioni sono interpretabili alla luce della descrizione, ma a sua volta la descrizione è suscettibile di essere interpretata, con il risultato che ciò che viene identificato come rivendicato può essere il frutto – per dir così – di un “secondo grado di interpretazione”.

Se la rivendicazione può essere interpretata, tuttavia il limite che la sovraordina è quello dettato dall'art. 76.1.c) CPI, secondo il quale l'oggetto del brevetto non può estendersi oltre il contenuto della domanda iniziale. Ne deriva che attraverso l'interpretazione non è possibile introdurre nelle rivendicazioni elementi non facenti parte del contenuto della domanda e quindi non descritti, nè l'interpretazione della descrizione può condurre ad un ampliamento del contenuto della domanda iniziale. D'altro canto, l'opzione interpretativa delle rivendicazioni risulta condizionata dal contestuale e concorrente limite fornito dal

principio per cui la protezione del brevetto è individuata da ciò che è contemporaneamente descritto e rivendicato: sicchè una interpretazione delle rivendicazioni che conduca a coprire ciò che non è descritto, sarebbe improduttiva di effetti utili.

In tema di interpretazione sembra opportuno segnalare un profilo che tende a sfuggire durante i dibattiti tecnici: che l'interpretazione non deve essere condotta alla luce delle conoscenze dell'epoca in cui viene attuata, bensì deve essere effettuata alla luce di quelle correnti al momento del deposito della domanda di brevetto.

### **Gli interventi sulla domanda di brevetto**

La seconda direzione di intervento riguarda la correzione ed integrazione della domanda depositata, di cui fa cenno l'art. 172.2 CPI.

La norma, dopo aver evocato con riferimento generale a tutte le domande di privativa, la possibilità di «correggere negli aspetti non sostanziali la domanda originariamente depositata», quanto ai brevetti specifica «nonchè, nel caso di domanda di brevetto per invenzione... di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati».

Al riguardo si pongono due principali questioni:

- (a) la rilevanza da attribuire al riferimento agli «aspetti non sostanziali»
- (b) se la possibilità di integrare attenga alla sola descrizione, o si estenda anche alle rivendicazioni (ed ai disegni).

Non è mancato chi ha attribuito alla disposizione una portata restrittiva, rispetto al precedente sistema.

Così, BONINI (in Scuffi – Franzosi, Fittante, Il codice della Proprietà industriale, Padova, 2005, p. 762 s.) argomenta

---

Questa norma sembra più precisa e più restrittiva rispetto all'*ex* art. 126 dell'R.D. 5 febbraio 1940, n. 244, che recitava circa la «facoltà di correggere» senza specificare che gli aspetti debbano essere «non sostanziali».

Con il nuovo testo si ritiene che non possa essere accettata la prassi, più o meno diffusa, che prevede che, dopo il deposito della domanda ad esempio di brevetto per invenzione o per modello di utilità e prima della concessione, possa essere depositato un testo nuovo completamente rifatto rispetto al testo originale. Ciò accadeva, ad esempio, quando un richiedente effettuava un deposito senza chiedere l'assistenza di un consulente, assistenza che poi veniva chiesta in fase successiva e che generalmente implicava il rifacimento completo sia della descrizione sia delle rivendicazioni brevettuali, pur nel rispetto dell'idea di soluzione che in qualche modo era stata sommariamente evidenziata nella domanda originaria.

L'Autore, quindi, da un lato pare escludere che le integrazioni possano andare a toccare le rivendicazioni, da un altro lato precisa che il testo brevettuale, nel suo complesso, non può essere "riscritto". Questa seconda osservazione non può non essere condivisa.

Altri Autori (GHIDINI-DE BENEDETTI, Codice della proprietà industriale, Milano 2006, p. 453 s.) non assumono posizione; altri (FLORIDIA, Il riassetto della proprietà industriale, Milano 2006, p. 646 ss.) riconducono la disposizione al noto fine di «impedire che l'oggetto del titolo ecceda il contenuto della domanda iniziale» e quindi, in ultima analisi ad una funzione di prevenzione dell'insorgere di cause di nullità ai sensi del già citato art. 76.1.c) CPI.

La disposizione dell'art. 170 CPI riguarda gli interventi che il depositante la domanda di brevetto può esercitare autonomamente.

Tuttavia, la norma non può essere letta senza tenere in conto che in sede di esame di validità della domanda l'art. 5 del D.M. 27 giugno 2008 consente al richiedente, una volta ricevuto il rapporto di ricerca, di inviare all'UIBM:

- una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni
- precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni e emendate
- precisazioni sulla loro conformità al disposto dell'art. 76.1.c) CPI sulla nullità del brevetto, perchè esorbitante dal contenuto della domanda iniziale

ciò che, poi, l'UIBM, decorsi i diciotto mesi del periodo di segretezza, mette a disposizione del pubblico, assieme alla domanda iniziale ed al rapporto di ricerca.

Ora, non sembra che sussista alcun giustificabile motivo per concludere che il potere d'intervento del richiedente, sulla propria domanda di brevetto, è diverso secondochè egli

si attivi spontaneamente o su “pressione” del rapporto di ricerca, secondochè egli si attivi prima o dopo il rapporto di ricerca.

Sicchè, ammettendo la norma che le rivendicazioni possono essere emendate e richiamandosi essa alla regola del “contenimento” nell’ambito della domanda iniziale, sembra possibile concludere che l’art. 170 CPI non limita la facoltà di integrazione alla descrizione, bensì ne consente l’esercizio anche sulle rivendicazioni.

Se ciò è corretto, l’ulteriore conseguenza che si può trarre è che il medesimo potere sulle rivendicazioni può essere esercitato anche durante la fase di esame di validità avanti all’UIBM, atteso che l’art. 6.2 ultima frase del D.M. stabilisce che durante tale fase è fatta salva (tra l’altro) la «facoltà di cui all’art. 172 comma 2».

Non sembra inutile notare, ancóra, una particolarità ulteriore.

La previsione dell’art. 5 del D.M. è ancorata alle emersioni tecniche provocate dal rapporto di ricerca; e, se ciò è esatto, si deve ritenere che le modifiche a descrizione e rivendicazioni cui si riferisce la norma siano quelle rese opportune da (e coerenti con) l’adattamento del testo della domanda brevettuale alla luce dello stato della tecnica rivelato dal rapporto di ricerca. Quella dell’art. 172 CPI riguarda invece le necessità di adattamento del testo brevettuale od una più matura e precisa valutazione di esso e dell’invenzione cui si riferisce, da parte dell’inventore.

Peraltro, non può sfuggire che l’art. 5 del D.M. limita temporalmente il potere d’intervento ai diciotto mesi dalla data della domanda (cioè, al periodo di segretezza), laddove la previsione dell’art. 172 CPI pone la “barriera” temporale al momento in cui viene concesso il titolo.

La discriminazione temporale propone il quesito della giustificabilità.

Questa potrebbe essere rinvenuta se si ritenesse che la facoltà di intervento di cui all’art. 5 del D.M. debba essere “letta” come elemento della “fase” del perfezionamento della domanda iniziale che sarà poi pubblicata e quella di cui all’art. 172 CPI come intervento sulla domanda iniziale, dopo il suo perfezionamento. Senonchè, questa lettura pare essere preclusa; essa avrebbe senso, infatti, solo se la facoltà di cui all’art. 172 CPI fosse esercitabile a partire dalla scadenza del periodo di segretezza. ma così non è, come mostra espressamente il disposto dell’art. 172 CPI.

Solo per completezza di esposizione è opportuno rilevare che l'art. 1.4 del D.M. prevede che se la domanda di brevetto è «una prima domanda priva di rivendicazione di priorità» l'UIBM invia all'UEB la richiesta del rapporto di ricerca «entro cinque mesi dalla data della domanda» e l'UEB «redige il rapporto di ricerca entro nove mesi dalla data della domanda medesima»; cioè: della domanda di brevetto.

Conseguentemente, poichè il termine per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 5 del D.M. è di diciotto mesi dalla data del deposito della domanda, al richiedente (considerato che l'UIBM deve fargli pervenire il rapporto di ricerca) restano meno di nove mesi per provvedere alle modifiche del testo brevettuale.

Poichè la facoltà di correzione e di integrazione della domanda di brevetto prevista dall'art. 172 CPI costituisce facoltà autonoma rispetto a quella ora disciplinata dall'art. 5 del D.M., non sembra inutile cercare di ricostruire il contenuto delle facoltà riconosciute dall'art. 172 CPI. Anche perchè, come detto, non manca chi, ad una prima lettura, vi ha ravvisato una norma restrittiva rispetto al passato.

In particolare, ci si potrebbe domandare se la facoltà di integrazione evocata dalle norme riguarda solo gli esempi contenuti nella domanda e non, in particolare, le rivendicazioni e se la modificazione e (ancor più, la integrazione) delle rivendicazioni incontra il divieto della correzione in aspetti sostanziali.

Inizierei da una osservazione formale e di puro senso logico delle frasi, posto che le norme vengono interpretate, anzitutto, secondo il senso fatto palese dal loro tenore letterale.

Come si nota agevolmente leggendo l'art. 172 CPI, la norma prevede due diverse cose:

a. – la correzione «negli aspetti non sostanziali» della domanda originariamente depositata (il che, è previsto per tutti i titoli di PI)

b. - «nel caso di domanda di brevetto...» la possibilità di «di integrare, ecc.».

Anzitutto, sembra possibile negare una omogeneizzabilità delle due parti della norma, in modo da far reggere la seconda (parte *b*) dal limite agli «aspetti non sostanziali» della prima (parte *a*); se così si facesse, tutta la parte della disposizione che si riferisce al «caso di domanda di brevetto, ecc....» diverrebbe superflua e costituirebbe una inutile ripetizione.

In tale prospettiva, infatti, e posto che la prima parte della norma (parte *a*) si riferisce a tutti i titoli di proprietà industriale, sarebbe sufficiente dire che il richiedente ha la facoltà «di correggere negli aspetti non sostanziali la domanda depositata», per coprire (ed esaurire) la successiva elencazione che si riferisce ad integrazioni e limitazioni (della domanda di brevetto) le quali, se ci si pone nell'ottica qui rifiutata, altro non sono che modalità particolari di correzione dei titoli di proprietà industriale.

Ora, il testo della norma non solo menziona espressamente le due fattispecie (*sub a* e *sub b*), rendendo evidente che si riferisce a cose diverse, ma altresì le contrappone, in un certo qual modo, allorchè inserisce, tra le due, la locuzione «nonchè»: «la facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda... nonchè, nel caso di domanda di brevetto... di integrare, ecc.».

Una cosa, quindi, sono le correzioni, confinate agli aspetti non sostanziali ed altra cosa è la possibilità di integrare, che la norma esplicita quale attività diversa e che non “lega” nè direttamente, nè espressamente, agli aspetti non sostanziali; ed, anzi, con quel «nonchè» pare chiarire di volerne fare oggetto di un trattamento diverso.

Aggiungerei che non mi pare dubitabile che il richiedente il brevetto possa integrare la descrizione al fine di ovviare, ad esempio, ad un difetto di descrizione. Una tale integrazione, peraltro, ha un rilievo sostanziale: infatti, prima l'invenzione è insufficientemente descritta nella domanda e dopo lo è; prima il futuro brevetto è votato a nullità e dopo non lo è più.

Poichè le norme devono essere lette ed interpretate in modo che abbiano un senso, anzichè in modo che non lo abbiano ed appaiano contraddittorie od enfaticamente ripetitive, occorre trovare un significato (autonomo) alla frase che si riferisce alla facoltà di «correggere negli aspetti non sostanziali la domanda» che possa essere coordinato con (l'ulteriore e sostanzialmente contrapposta: «nonchè») facoltà «di integrare, ecc....».

L'art. 172 è dettato nel Capo IV che si occupa di tutti i diritti di proprietà industriale e delle relative procedure; quindi anche dei disegni e modelli, delle varietà vegetali, delle topografie dei conduttori, ecc.

Ciò conduce ad un primo risultato, che rivela anche il senso di quella locuzione «nonchè» di cui s'è fatto cenno sopra.

La prima parte dell'art. 172.2 CPI si riferisce alle domande attinenti in genere ai vari diritti di proprietà industriale, mentre la seconda parte (introdotta da «nonchè») detta una regola ulteriore particolare per i brevetti (e per i marchi) (in questi termini, già GIUDICI Brevi note sulle procedure di concessione dei titoli di proprietà industriale, Riv. dir. ind. 2005, I, p. 336).

Nell'ambito dei vari titoli di proprietà industriale molte sono le "correzioni" che possono essere portate alla domanda e che sono "non sostanziali" o "sostanziali": si pensi alla rivendicazione di priorità, alla identificazione del richiedente, alla richiesta di più brevetti con una sola domanda, alla errata indicazione di un indirizzo o di un codice fiscale, all'errata indicazione del numero e data di deposito della coltura di un microrganismo, alla correzione della denominazione proposta per la varietà vegetale, all'aggiunta o modificazione di una Classe merceologica, alla radiazione, nell'ambito di una Classe merceologica di un prodotto dall'elenco di quelli rivendicati con il marchio, e così via.

Alcune attengono al contenuto della domanda, altre attengono alla domanda, ma non al suo contenuto. Alcune sono "correzioni" in senso proprio, altre non sono correzioni in senso proprio.

D'altro canto, nel senso della necessaria differenziazione e separazione delle regole dettate nelle due parti dell'art. 172.2, depongono altre osservazioni. Quali, ad esempio:

- (i) che una ulteriore forma di integrazione "sostanziale" della domanda, specifica ad un particolare diritto di proprietà industriale, è quella prevista dall'art. 172.4.
- (ii) che il completamento o rettifica della documentazione necessaria per l'intelligenza del diritto di proprietà industriale (e, ancor più) «per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta» di cui all'art. 172.3, ha sicuramente portata sostanziale.

In conclusione di questa prima parte del discorso, sembra di poter affermare che il senso delle due disposizioni contenute nell'art. 172.2 (ed invero, anche delle altre riportate nello stesso art. 172) sia questo:

a. – la domanda di qualunque titolo di proprietà industriale può essere sempre "corretta" «negli aspetti non sostanziali»

*b* – fuori da questa regola generale, essa può essere corretta in relazione e nei limiti di quanto previsto da disposizioni specifiche (limiti, perciò, anche eventualmente diversi dalla regola della non sostanzialità)

*c* – disposizioni specifiche sono quelle dell'art. 172.3, e dell'art. 172.4

*d* – disposizione specifica è quella dell'art. 172.2, seconda parte (da «nonchè» in poi).

Occorre, adesso, esaminare anche sotto altra prospettiva l'ipotesi secondo cui non sarebbe ammesso integrare le rivendicazioni, aggiungendone di nuove, perchè le uniche attività consentite sarebbero:

- integrare con esempi la descrizione
- limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni.

Premetto, subito, che se l'assunto fosse corretto, perfettamente senza senso e superfluo sarebbe l'art. 76.1.c) CPI, secondo cui il brevetto è nullo «se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale».

Poichè l'oggetto del brevetto è delineato dalle rivendicazioni (ciò che andremo ad esaminare oltre più diffusamente) il riferimento all'estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale presuppone che, rispetto alla rivendicazione originaria, possano essere poi introdotte nuove rivendicazioni (o modificate le precedenti) e che in tali rivendicazioni si distingua tra quelle (legittime) che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale e quelle (illegittime) che si estendono oltre tale contenuto.

Se fosse possibile soltanto limitare le rivendicazioni originarie (od eliminare alcune di esse), un problema di debordo dell'oggetto del brevetto dal contenuto della domanda iniziale sarebbe improponibile.

Ma l'assunto non è condivisibile, neanche sul piano della lettera della norma.

Torniamo alla sua lettura

2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

Il testo non dice affatto che si può integrare con esempi ovvero limitare la sola descrizione, mentre rivendicazioni e disegni possono solo essere limitati.

La disposizione, tra due virgole, dice che si può (,) «integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione» (,): dunque, integrazione («anche») e limitazione riguardano entrambe la descrizione; la norma dice che la descrizione può essere integrata con nuovi esempi ovvero che può essere limitata.

La norma prosegue con questa lettera: «... le rivendicazioni o i disegni originari»; lettera che non è retta da alcun verbo.

Sicché il reggente questa parte di frase non può che essere ripescato nella parte precedente e non può che essere ripescato in ciò che c'è tra le due virgole: «integrare» e/o «limitare».

Quel che si intende dire è che il testo in parola deve essere così letto: «...(,) di integrare (,) anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, *di integrare o limitare* le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati».

Se fosse corretta la lettura limitativa, il testo normativo sarebbe stato scritto come segue: «..., di integrare anche con nuovi esempi la descrizione, o di limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati».

Del resto, che la lettura qui contestata sia errata e si basi su un falso presupposto (che il riferimento agli aspetti «non sostanziali» di cui alla prima parte della norma, incida sulla

seconda parte, riducendola a prevedere sole ipotesi di limitazione di descrizione, rivendicazioni e disegni), appare evidente, sol che si consideri:

a. – che una limitazione di descrizione o disegni – ma specialmente di una rivendicazione – ha per lo più un rilievo sostanziale; è (seguendo l’ottica in discussione) una correzione sostanziale della domanda

b. – che una integrazione della rivendicazione può anche essere marginalissima; e quindi sostanzarsi in una correzione non sostanziale.

Ancora una volta, dunque, risulta che la regola dettata circa la correzione (di qualsivoglia domanda per un titolo di proprietà industriale) opera su un piano diverso da quello della regola dettata, in aggiunta («nonchè») per i brevetti, relativamente alla integrazione o limitazione.

La questione, tuttavia, è meritevole di ulteriore considerazione sotto un ulteriore profilo.

Il CPI è stato redatto in attuazione della delega legislativa per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale (l. 12.12.2002 n. 273) ed in particolare in attuazione dell’art. 15 *b*) che prevedeva l’«*adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta*».

Pacifico è che, stante questo presupposto:

1. – ogni disposizione contrastante con la finalità dell’adeguamento è suscettibile di esser colpita da illegittimità costituzionale, per eccesso di delega

2. – (anche) ad evitare la conseguenza precedente, ogni disposizione deve essere interpretata in modo da renderla coerente con tale finalità.

Ora, la l. invenzioni nel testo riformato del 1979 era già il frutto dell’adeguamento agli atti internazionali ratificati con l. 26.5.1978 n. 260. Essa, quindi, conteneva già l’adeguamento (tra l’altro) alle norme della CBE. In particolare, la Relazione Ministeriale precisava che l’art. 59 l. inv. «è stato riformulato in modo da assicurare la conformità con gli artt. 138 CBE e 57 CBC». E, quanto all’art. 26 reg. inv. (si v. FLORIDIA, Marchi e modelli. Codice commentato delle riforme nazionali, Milano 2000, p. 254), esplicitava che

— L'art. 26 è stato modificato per favorire il richiedente nazionale in relazione alla necessità che potrebbe insorgere dopo il deposito della domanda di apportare variazioni correttive nell'ambito dello stesso contenuto inventivo. La facoltà così concessa si coordina con la causa di nullità di cui all'art. 59 L.I. e costituisce adeguamento alla disciplina dell'art. 123 CBE e relative regole di esecuzione.

Fatta questa premessa, anticipo che l'interpretazione qui criticata, produrrebbe un "disadeguamento" al sistema "internazionale" ed un ritorno al passato.

Vediamo, perchè.

Il testo originario (ante 1979) dell'art. 26 l.co. reg. inv. disponeva

**26.** (Art. 32 comma primo, del regolamento approvato con R.D. 2 ottobre 1913, n. 1237). — Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, comunque prima che l'Ufficio, o la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere, nei rispetti formali, la descrizione e i disegni, originariamente depositati, mediante postille sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.

In sede di riforma, nel 1979, l'articolo era così modificato

## **Articolo 26**

[1] Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, comunque prima che l'Ufficio o la commissione dei ricorsi nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.

Si noterà che è stato eliminato il riferimento al limite dei «rispetti formali». Il verbale della Commissione Ministeriale di riforma della l. inv. (si v., FLORIDIA, Marchi, invenzioni e modelli, p. 488) registra quanto segue

— *Seduta conclusiva*: facendo seguito a quanto discusso in ordine all'introduzione dell'istituto della cosiddetta « priorità interna » (v. verbale della seduta 3 maggio 1979 sub art. 15 L.I.) viene sottolineata la necessità di consentire una maggiore flessibilità nella procedura di brevettazione in ordine alla possibilità di apportare modifiche anche non soltanto formali al testo della domanda presentata. La Commissione accoglie tale proposta, salva restando la necessità di impedire ampliamenti del contenuto inventivo, e modifica conseguentemente l'articolo come risulta dal testo definitivo.

Dunque, in adeguamento alla normativa internazionale (e, particolarmente, comunitaria) è stato eliminato il limite dei «rispetti formali» e ciò è stato fatto allo scopo specifico di consentire «di apportare modifiche anche non soltanto formali al testo della domanda».

L'unico limite, nota la Commissione Ministeriale, è quello volto ad «impedire ampliamenti del contenuto inventivo»: si noterà che ci si riferisce al contenuto inventivo e non già all'oggetto della domanda.

E si noterà che mentre il testo originario dell'art. 26 reg. inv. consentiva la sola correzione (nei rispetti formali) di descrizione e disegni il successivo testo del 1979 consente (senza necessità dei rispetti formali) anche la integrazione e la limitazione delle rivendicazioni, purchè non si ecceda dal contenuto iniziale (per il che, provvedeva il disposto del nuovo art. 59.3 l. inv.).

UBERTAZZI (Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova 2007, p. 810) conferma: «è espressamente ammessa la integrazione e/o limitazione di descrizione, disegni, rivendicazioni (analogamente dispone la CBE, artt. 80 d, 123 e reg. 86)».

La priorità interna, come sappiamo, è stata introdotta solo con la *legge sviluppo*, successivamente al CPI e, quindi, la successiva sua previsione è insuscettibile di influire sulla interpretazione delle norme precedenti. D'altro canto, come s'è avuto occasione di osservare in precedenza, il D.M. del 2008, ha a propria volta previsto la facoltà di intervento correttivo di cui all'art. 5, che sicuramente assicura una «maggiore flessibilità nella procedura di brevettazione», così mostrando che quest'ultima, nè è incompatibile con, nè è assorbita da, l'istituto della priorità interna.

Tornando, ora all'interpretazione dell'art. 172.2 CPI, è appena il caso di ricordare che la portata del nuovo assetto normativo (ripeto, reso coerente alla normativa internazionale, cui ci si doveva adeguare) è descritta da SENA (I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, Milano 1990, 274 ss.; ma conformi, MANGINI, Delle invenzioni industriali dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali, Bologna 1987, 156; CARTELLA, Invenzioni, in AA.VV. Brevetti, marchio, ditta, insegna, Torino 2003, 272 ss.) come segue: «per interpretare tali norme, in particolare con riguardo al nostro ordinamento, la prima osservazione da farsi è che la normativa considerata non è diretta, nè a consentire

correzioni solamente formali della descrizione e dei disegni, nè ad ammettere esclusivamente la possibilità di una limitazione della domanda».

L'Autore ripercorre poi l'andamento dei lavori della Commissione per la riforma della legge brevettuale e conclude che «la norma, nella sua definitiva stesura, ha dunque eliminato ogni riferimento al carattere *meramente formale* delle correzioni ed esplicitamente ammette la *integrazione e/o la limitazione di descrizione, disegni e rivendicazioni*» (corsivi nel testo).

Svolta questa osservazione e notata la apparente contraddizione con il principio dettato dall'art. 59.3 l. inv. che limita «*l'ammissibilità di tali interventi al "contenuto della domanda iniziale", nel senso che il brevetto è (parzialmente) nullo se il suo "oggetto" si estende oltre tale "contenuto"*» (corsivi nel testo), l'Autore evidenzia la necessità di procedere ad un coordinamento, poichè «se le modifiche della domanda iniziale dovessero essere assolutamente ininfluenti sull'oggetto del brevetto, esse sarebbero prive di qualsiasi interesse sostanziale (e si tornerebbe quindi ad attribuire ad esse un carattere ed una funzione *meramente formale*); al contrario, se esse dovessero essere sostanzialmente rilevanti, parrebbero per altro verso inammissibili, perchè in contrasto con quanto dispone l'art. 59, 3 l.i.».

E, si conclude, «per superare questa apparente contraddizione è tuttavia sufficiente considerare che i concetti di "*contenuto della domanda*" e di "*oggetto del brevetto*" non sono necessariamente coincidenti: mentre *l'oggetto del brevetto* si identifica infatti con l'oggetto del diritto di esclusività (ed è quindi costituito dagli aspetti dell'invenzione che... sono descritti... e specificamente rivendicati), il *contenuto della domanda* è costituito da tutti gli elementi desumibili dalla domanda iniziale, anche se non completamente descritti e/o rivendicati». Sicchè «*l'oggetto del brevetto* non deve essere raffrontato, e quindi limitato (in quanto non può estendersi oltre .. *ex art. 59, 3 l.i.*), all'*oggetto della domanda iniziale*, inteso come oggetto del diritto di esclusività derivante da quella domanda se non modificata... ma con il ben più ampio *contenuto della domanda iniziale*, costituito... da tutti gli elementi da essa desumibili, anche se non idonei a costituire oggetto del diritto di esclusività» (corsivi nel testo).

Questa soluzione è stata accolta da parte della giurisprudenza, la quale ha ritenuto «ammesse correzioni, integrazioni o limitazioni della descrizione e delle rivendicazioni originariamente depositate e tali modifiche non si debbono necessariamente limitare ad una funzione meramente formale, ma possono giungere ad estendere, o comunque ridefinire, l'oggetto dell'invenzione, sempre che ciò venga effettuato usufruendo di elementi contenuti nella domanda anche se non compiutamente descritti o rivendicati» (App. Milano, 24 settembre 1985, GADI 1985, p. 751: conf., App. Milano, 3 aprile 1998, GADI 1999, p. 383), poi precisando che la necessità di interpretare la disposizione dell'art. 59 n. 3, l. inv. alla luce della nuova facoltà riconosciuta dall'art. 26, reg. l. inv. conduce a ritenere «legittima una integrazione dell'oggetto iniziale della domanda consistente in un completamento della richiesta di tutela brevettuale anche mediante aggiunta di rivendicazioni, esempi o disegni non prima formulati, purchè in relazione ad elementi che una più compiuta ricognizione dei dati già *ab initio* disponibili, ad opera dello stesso richiedente, avrebbe consentito di inserire nella domanda originaria» (App. Milano, 6 febbraio 1990, GADI 1991, p. 192; Cass. 1° settembre 1997, n. 8324) come si vede ancor meglio nella seguente decisione: «nel corso del procedimento di brevettazione può chiarirsi, integrarsi, limitarsi o ampliarsi il contenuto di tutta la domanda, anche con il risultato di far pervenire l'istante ad ulteriori rivendicazioni purchè tutte siano applicative della medesima idea inventiva originariamente allegata nel rispetto del divieto di modificare il contenuto sostanziale della domanda» (Cass., 3 giugno 1998, n. 5445, GADI 1998, p. 84).

Ciò che poi, con riguardo ai brevetti di composto chimico, ha portato a soluzioni differenziate, secondo che la «novità» introdotta dalla rivendicazione fosse o meno presente nella descrizione, come nel caso deciso da App. Torino 26 aprile 1988, cit., ove è stato ritenuto che «la successiva descrizione di un composto non descritto al momento del deposito della domanda di brevetto di formula generale con sostituenti variabili non costituisce semplice modifica bensì ampliamento dell'oggetto della domanda iniziale e come tale comporta la nullità del brevetto ex art. 59, n. 3 l.i.» (App. Torino, 26 aprile 1988, cit.; e conf., Cass. 1° settembre 1997, n. 8324, cit.; Cass. 16 novembre 1990, n. 11094, cit., secondo cui è illegittima la modifica della domanda di un brevetto di classe

chimica che inserisca un composto non individuato nella domanda originaria e non deducibile da essa da un operatore medio del settore) e come in quello, oggetto della decisione di App. Milano, in cui invece la soluzione è stata nel senso che «a fronte di una domanda che insegni la preparazione sia di uno specifico composto che di altri analoghi composti (essendo la rivendicazione originaria solo per il primo di essi), è compatibile con l'art. 59 l.i. una modifica che ampli le rivendicazioni così da comprendere gli altri analoghi composti aventi maggior efficacia» (App. Milano, 16 novembre 1993, GADI 1994, p. 494). Altra giurisprudenza, pur non contrastando i principi sopra enunciati, ha escluso l'ammissibilità di nuove rivendicazioni quando queste introducevano materia nuova, per tale intendendo ciò che è frutto di ulteriore ricerca ed elaborazione (originale) successiva al deposito della domanda (App. Milano, 6 febbraio 1990, GADI 1991, p. 192; Cass. 6 marzo 1995 n. 2575, GADI, p. 113).

Questi essendo i precorsi al CPI nella materia in oggetto, posto che la Relazione Ministeriale al CPI (n. 16) riferisce la disciplina attuale ad un quadro «*di semplificazione e di delegificazione*» con «*sintesi di tutte le disposizioni amministrative in questione*» senza accennare alla introduzione di nuovi principi normativi, non c'è motivo per discostarsi dalla interpretazione previgente e di dedurre una radicale modificazione (in contrasto con la legge delegante e con le regole internazionali cui ci si voleva adeguare) dei principi in tema di interventi ammissibili sulla domanda di brevetto (conf., GIUDICI, Brevi note, p. 336).

Una ultima osservazione.

Mentre con la riforma del 1979 della l. inv. nell'art. 26 reg. inv. il riferimento al "rispetto formale" era stato eliminato, tale locuzione era invece rimasta, attraverso le varie riforme, nell'art. 30 reg. marchi.

Ora, l'art. 172, come s'è visto, secondo la Commissione Ministeriale (n. 16) offre la «sintesi» delle disposizioni precedenti e, quanto ai marchi, ne tratta – assieme ai brevetti – nel n. 2 della disposizione. Sicchè non si può escludere che il rimando, nella prima parte dell'art. 172.2, agli "aspetti non sostanziali", sia conseguenza di un difetto di coordinamento, innestatosi nell'operazione di "copia/incolla" delle due disposizioni.

Quanto al profilo comunitario, mi limito a pochi richiami.

L'art. 123 CBE ammette le modifiche alla domanda di brevetto europeo, specificando che esse possono interessare anche le rivendicazioni. La norma comprende qualunque modifica; ed, invero, essa evita di fare l'elenco di quelle ipotizzabili (correzione, integrazione, limitazione, ecc.). Lo stesso art. 123 reca il limite endogeno del divieto di estendere l'oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda, come depositato. Le condizioni alla stregua delle quali è apportabile la modificazione sono dettate dalle Regole 86 e ss. del Regolamento di esecuzione.

L'ultimo comma, poi, di tale articolo, dispone che «nel corso della procedura di opposizione, le rivendicazioni del brevetto europeo non possono essere modificate in modo da ampliare la protezione» e così conferma che (sin quando non è instaurata una procedura di opposizione) le rivendicazioni possono essere modificate anche in senso ampliativo della protezione, purchè non ci si estenda oltre il contenuto della domanda, quale è stata depositata.

La Regola 86 si occupa delle “modifiche” della domanda, la Regola 87 si occupa delle Rivendicazioni (ecc.) differenti per Stati differenti, la Regola 88 si occupa delle “correzioni” di errori.

Come si vede, si distingue tra correzione e modifica.

E, mi pare, anche ciò fornisce un indice che conferma la interpretazione data in precedenza dell'art. 172.2.

L'art. 123.3 CBE esclude la possibilità di modificare le rivendicazioni «in modo da ampliare la protezione», durante il procedimento di opposizione.

E' qui, con quel riferimento all'“ampliamento” della protezione, che riemerge la differenza tra contenuto della domanda ed oggetto del brevetto (quest'ultimo: ambito della protezione).

Iniziato il procedimento di opposizione, il divieto di ampliamento si estende dal contenuto all'oggetto.

E, difatti, è proprio in relazione all'art. 123.3 che gli Autori (SINGER R., SINGER M., Il brevetto europeo, Torino 1993, 569) osservano che nella previsione in parola «rientra... anche l'indicazione di nuove rivendicazioni». Di «nuove rivendicazioni» introdotte (invece, legittimamente) nella domanda tra il momento della ricezione del rapporto di ricerca e

quello della ricezione del primo rapporto di esame, parla BENUSSI (La procedura di brevettazione, in AA.VV., Brevetti, Marchio, cit., 536); anche T 333/88 dell'8 maggio 1990, si riferisce al caso di introduzione di una rivendicazione nel testo brevettuale allo stato di domanda.

Questa parte del discorso può essere conclusa con un richiamo ulteriore all'esempio del sistema europeo dei brevetti, posto che pressochè a sua "immagine e somiglianza" è stato ridisegnato il nostro.

Le *Guidelines* dell'UEB, al *Chapter V, Communicating the formalities report; amendment of application; correction of errors* (p. v-1) così dispongono al *Paragrafo 2.1, Filing of amendments*:

«prior to the receipt of the European search report the applicant may amend his application only if the Receiving Section has invited him to remedy particular deficiencies, including the case where no claims are present in the application as originally filed, wherein the applicant must rectify this deficiency by filing a set of claims in response to a communication according to Rule 58».

Il caso è quello di una domanda di brevetto che possiede le altre sue componenti (tra cui: descrizione e disegni), ma che ha «no claims», che è priva di rivendicazioni.

Se, dunque, può essere integrata con rivendicazioni una domanda di brevetto che ne è originariamente del tutto sprovvista, non c'è motivo di trattare diversamente quella che ha delle rivendicazioni le quali, tuttavia, sono suscettibili di essere integrate, in sè (cioè: al loro interno), o con ulteriori rivendicazioni.

Il medesimo *Paragrafo 2.1* delle *Guidelines* aggiunge che, dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca il richiedente può «of his own volition amend the description, claims and drawings.... However, the European patent application may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed (regarding the publication of claims thus amended in response to the European search report under Rule 137(2))».

Come si nota immediatamente, le rivendicazioni (anche quelle introdotte ai sensi della prima parte del Paragrafo 2.1) possono poi essere ulteriormente «amended» (ciò che è comprensivo di, ma non si riduce a, «limited», «restricted»). Ed, anzi, il fatto stesso che

l'“amendment” sia “legato” alla condizione che esso non contenga «subject-matter» che si estenda oltre la domanda come depositata, conferma che, nei limiti segnati dalla “subject-matter” già contenuta nella domanda l'intervento di “amendment” non subisce restrizioni.

Conclusione, questa, confermata sempre dalle *Guidelines*, che al *Chapter VI, Publication of application; request of examination and transmission of the dossier to Examining Division* → (p. VI-2), stabiliscono che «The publication also contains any new ... claims filed by the applicant».

### **Gli interventi sul titolo brevettuale**

#### **(brevetto concesso)**

Un diverso discorso deve essere condotto con riguardo al brevetto rilasciato.

In questo caso, il CPI non prevede possibilità di interventi integrativi.

Ovvie ragioni attinenti all'esigenza di tutela dei terzi (sulle quali, si v., VANZETTI-DI CATALDO, Manuale, p. 405), che devono poter fare affidamento sulla identificabilità di un preciso ambito riservato all'esclusiva del titolare del brevetto, impongono che questo, nè nel contenuto, nè nell'oggetto, possa essere integrato.

Per vero, stante la tutelabilità interinale della domanda di brevetto, una volta resa accessibile al pubblico o notificata al preteso contraffattore, questa esigenza di sicurezza giuridica sussiste anche nella fase precedente al rilascio del titolo brevettuale.

Senonchè, a dar ragione del diverso trattamento previsto in relazione alla domanda di brevetto, non occorre evocare una pretesa scelta del legislatore a favore del richiedente il brevetto, nè l'argomento che il terzo interessato, essendo a propria volta un tecnico, dall'analisi del contenuto del brevetto è in grado di desumere quale possa essere la massima possibile estensione dell'oggetto del brevetto (cioè, della materia oggetto delle rivendicazioni) che questo potrà raggiungere a seguito di interventi sulle rivendicazioni. E' sufficiente, infatti, per depotenziare la problematica, applicare la regola per cui gli interventi sulle rivendicazioni sono opponibili ai terzi solo a partire dal momento in cui sono rese accessibili al pubblico o notificate.

L'unico intervento che il CPI prevede in caso di brevetto concesso, è la limitazione, come dispone l'art. 79 CPI. Limitazione che, peraltro, è preclusa nel caso di pendenza di un giudizio di nullità.

La limitazione può sostanziarsi nell'eliminazione di una o più rivendicazioni; può tradursi nell'eliminazione di alcune caratteristiche presenti nella parte caratterizzante e nel loro passaggio nella parte precaratterizzante, può essere realizzata combinando tra loro due o più rivendicazioni.

La limitazione, come è ovvio, non deve condurre ad un ampliamento dell'oggetto del brevetto e quindi all'ampliamento di quanto è rivendicato nel testo brevettuale.

Ad esempio: se il brevetto prevede due Rivendicazioni, Rivendicazione 1 e, dipendente da questa, Rivendicazione 2, costituisce una limitazione la combinazione in una unica rivendicazione, di Rivendicazione 1 + Rivendicazione 2; se il brevetto prevede una Rivendicazione 1 così formulata: *entità X caratterizzata da A + B + C* e la Rivendicazione viene limitata come *entità X caratterizzata da A + C*, è stato eliminato l'elemento caratterizzante B, ma la Rivendicazione 1 è stata ampliata, perchè adesso per riscontrare l'oggetto del brevetto non occorrono più A + B + C, bensì bastano A + C.

Una interessante prospettazione è, poi, quella enunciata nella Nota Redazionale a Tribunale di Milano 8 marzo 2007, GADI 2007, p. 731 s., secondo cui il giudice sarebbe anche vincolato a rispettare «la struttura logica e la successione con cui il richiedente» ha articolato le rivendicazioni.

L'argomento della limitazione del brevetto (e, quindi, in *primis*, delle rivendicazioni) presente un doppio filone: quello della limitazione in sede amministrativa, avanti all'UIBM, e quello della limitazione in sede di giudizio di nullità.

Questo secondo filone è quello che ha dato luogo al maggior contrasto d'opinioni:

- ammettendo che l'ambito di protezione possa essere ridefinito dal Giudice «anche attraverso una riscrittura delle rivendicazioni originarie che non le alteri nella sostanza, così restringendo tale ambito al trovato che risulti dall'insieme delle rivendicazioni o di alcune di esse» (Trib. Milano 8 marzo 2007, GADI 2007, p. 731; Trib. Milano 27 marzo 2004, GADI 2004, p. 972; App. Milano 25 giugno 2002, GADI 2003, p. 326)

- negando che sia possibile riformulare le rivendicazioni aggiungendovi elementi in esse non contenuti, ma desunti dalla descrizione e/o dai disegni ( Trib. Venezia 16 febbraio 2006, GADI 2007, p. 194)
- negando la possibilità di riformulare le rivendicazioni nell'intento di restringere e delimitare il brevetto (App. Milano 6 dicembre 1996, Il dir. ind. 1997, p. 379; App. Milano 11 luglio 2000, Riv. dir. ind. 2000, II, p. 455, ma la massima non pare coincidere con la "sostanza" della decisione).

La questione è stata largamente illustrata in dottrina (si v., per tutti, BARBUTO, Il ruolo centrale delle rivendicazioni nel sistema europeo e nazionale, Studi di diritto industriale in onore di Vanzetti, Milano 2004, p. 87 ss.; BRAMBILLA, Riflessioni in materia di limitazione del brevetto, Il dir. ind. 2009, p. 305; FRANZOSI, Accorpare, integrare, riscrivere le rivendicazioni?, Riv. dir. ind. 2000, II, p. 233; SCUFFI, La tutela dell'esclusiva brevettuale: estensione e limiti dei diritti di privativa industriale in ambito nazionale e commentario, Studi di diritto industriale in onore di Vanzetti, Milano 2004, p. 1477 ss.; LAMANDINI, Le rivendicazioni brevettuali come formule sacramentali, Il dir. ind. 1997, p. 381) e non sembra utile, in questa sede, dettagliare il dibattito, scendendo all'analisi delle varie opinioni. Pare invece opportuno segnalare che l'EPC 2000 (in Italia ratificato il 6 dicembre 2007) ha aggiunto all'art. 138 CBE un terzo comma, a tenor del quale

«nelle procedure concernenti la validità del brevetto europeo davanti al Tribunale o all'antieriorità competente, il titolare del brevetto è autorizzato a limitare il brevetto modificando le rivendicazioni»

Com'è dunque evidente, questa disposizione non potrà non influire non solo nelle cause di nullità aventi ad oggetto "frazioni italiane" di brevetti europei, ma anche nelle cause di nullità riguardanti brevetti italiani, limitando in modo sostanziale il contrasto di opinioni sopra ricordato alla sola individuazione delle modalità di riformulazione delle rivendicazioni: problema in relazione al quale, una volta ancora, EPC 2000 potrebbe svolgere una qualche influenza. Infatti, nella misura in cui con esso si transita da una individuazione dell'oggetto della tutela desunto dal «*tenore* delle rivendicazioni» ad uno

dedotto «dalle rivendicazioni», par di poter concludere che, ferma restando la interpretabilità delle rivendicazioni riformulate, queste non possano essere “completate”, a brevetto rilasciato, incorporandovi elementi tratti dalla descrizione.

### **La priorità interna**

Una direzione ulteriore di intervento è costituita dall'esercizio della priorità interna.

Nella misura in cui una pacifica ed ampia interpretazione dell'art. 172.2 CPI trovi difficoltà ad affermarsi, specie in ciò che attiene alla possibilità di integrare la domanda di brevetto con nuove rivendicazioni, è possibile prevedere che l'istituto della priorità interna possa conoscere un correlativo e contrapposto successo.

**L'istituto della priorità interna è noto a più d'una disposizione di convenzione internazionale: ad esso fanno riferimento l'art. 4.F) CUP, l'art. 88.2 CBE, l'art. 8.2.b) PCT.**

Ma, in Italia, non è stato recepito, sino alla sua introduzione con l'art. 19.1 della *Legge Sviluppo*.

Per analizzare i profili applicativi del nuovo istituto, non è inutile svolgere qualche cenno generale attorno alla priorità interna (al riguardo, AMMENDOLA, *Priorità unionista, priorità «interna» e brevettazione del non avente diritto*, Studi in onore di Franceschelli, Milano 1983, p. 245 ss.).

Si sono già illustrati in precedenza gli inconvenienti che l'esigenza da cui l'inventore è pressato, di depositare sollecitamente la domanda di brevetto, può generare.

L'ambito operativo è quello di un trovato inventivo che viene a concretizzarsi e completarsi in più momenti successivi. Alla data del deposito della domanda esso viene descritto in modo più o meno completo, secondo la conoscenza che l'inventore ha maturato del trovato e di esso viene rivendicato ciò che è necessario per attuare l'invenzione. Successivamente l'inventore acquisisce conoscenza del fatto che il trovato richiede ulteriori elementi per "funzionare", o che "funziona" meglio se dotato di ulteriori elementi, o che il trovato ha un campo di impiego più ampio, così come è già strutturato, ovvero sol che gli vengano apportate alcune modificazioni.

Ora (ed è quanto viene illustrato per spiegare le ragioni che generano l'approccio verso l'istituto della priorità interna), la domanda di brevetto, dopo il deposito, resta segretata per 18 mesi, durante questo periodo il suo contenuto non è divulgato e non entra a far parte dello stato della tecnica.

Quindi, gli sviluppi individuati e concretizzati dall'inventore dopo il deposito della domanda sarebbero, in tesi, nuovi e validamente brevettabili.

Senonchè, non lo sono (o potrebbero non esserlo) giuridicamente, quale conseguenza del recepimento normativo del principio del *whole content approach*.

In base a tale principio viene acquisito allo stato della tecnica l'intero contenuto della domanda di brevetto, pur se ancora segreta al momento del deposito della successiva domanda di brevetto, rendendolo a questa opponibile ai fini del giudizio di novità, e ciò produce la conseguenza che l'inventore, il quale abbia perfezionato l'invenzione in un momento successivo rivendicandovi perfezionamenti già descritti in modo più o meno diffuso ma non rivendicati nel brevetto precedente, possa vedersi opporre quest'ultimo quale anteriorità neutralizzante la validità del secondo (si v., da noi, l'art. 46.3 CPI).

In diversi ordinamenti si è cercato di ovviare al problema consentendo all'inventore di depositare questa "materia nuova" con una seconda domanda di brevetto, rivendicante la priorità della domanda originaria, che viene così neutralizzata quale anteriorità opponibile.

E' quindi palese la differenza che intercorre tra l'istituto della priorità interna e quello della priorità ai sensi delle varie Convenzioni Internazionali: la priorità interna opera intrastatalmente e presuppone diversità delle domande di brevetto; la priorità ai sensi delle Convenzioni Internazionali opera interstatualmente e si fonda sulla identità tra domanda originaria e domanda che rivendica la priorità.

La bozza del CPI approntata dalla Commissione ministeriale recava un art. 4.4 che introduceva la priorità interna e la Relazione alla bozza spiegava che tale istituto «consente ai richiedenti di riversare in una domanda successiva materia inventiva nuova, ma riconducibile a quella già descritta e rivendicata in una domanda precedente che, potendo essere rivendicata agli effetti della priorità, non è opponibile come anteriorità invalidante» ed aggiungeva che l'introduzione di questo istituto «è resa necessaria dal fatto che analogo istituto è contemplato in numerosi altri ordinamenti, di guisa che la sua assenza nell'ordinamento nazionale rappresentava una ingiustificata discriminazione negativa a scapito dei cittadini italiani».

La disposizione, per ragioni non note, non è stata poi recepita nel testo promulgato del CPI.

E' entrata a farne parte, come si è anticipato, in virtù della *Legge Sviluppo* che ha inserito nell'art. 47 CPI il seguente comma:

«*3-bis*. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

La allocazione della norma non è delle più felici, pur se l'art. 47 CPI è intitolato alle "Divulgazioni non opponibili" ed il suo comma 3 si occupa di specificare a qual momento si valuta la novità nel caso di esercizio della priorità ai sensi delle Convenzioni Internazionali. Il comma *3-bis* (e chissà perchè, poi, non "comma 4") aggiunto, invero, detta una regola che incide sulla valutazione di novità, ma la regola è una regola creatrice di un nuovo istituto, sicchè sarebbe stato più opportuno collocarla nell'art. 4 che si occupa della priorità (magari con un comma 4.4.); tanto più che il comma *3-bis* aggiunto all'art. 47 è inserito in un articolo della *Sezione IV* dedicata alle invenzioni, mentre i modelli di utilità (di cui pure il comma *3-bis* si occupa) lo sono nella *Sezione V*. Resta da domandarsi se la introduzione della priorità interna sia coerente con gli scopi dichiarati e quale ne sia il ruolo.

Sappiamo che già durante la elaborazione della riforma della l. invenzioni essa era venuta in considerazione; e che era venuta in considerazione in una ottica negativa: nel senso, cioè, che la sua assenza aveva portato a giustificare un approccio meno restrittivo verso gli interventi del richiedente il brevetto aventi finalità correttiva e modificativa della domanda, ai sensi dell'art. 26 reg. inv.

Sul piano della valida brevettabilità di una domanda successiva, il quadro, prescindendo dall'esercizio di priorità (art. 47.3; ed, ora, 47.3-*bis* CPI) è fornito dagli artt. 46.3 e 48 CPI. La prima norma stabilisce che la precedente domanda di brevetto segreta viene presa in considerazione ai fini del giudizio di novità; mentre la seconda la neutralizza quanto all'«apprezzamento dell'attività inventiva».

In sintesi: il contenuto della precedente domanda di brevetto segreta toglie la novità ma non toglie l'attività inventiva alla domanda di brevetto successiva.

Per quanto attiene alla novità è quasi incontestato che l'esame deve esser svolto confrontando l'oggetto del brevetto (o della domanda) con l'anteriorità e che essa può

essere esclusa solo se vi è una coincidenza tra anteriorità opposta ed oggetto del brevetto (Trib. Reggio Em. 16 maggio 1991, GADI 1991, 512).

Se l'anteriorità non ha contenuto «identico» a quello della domanda successiva (App. Milano 29 dicembre 1992, GADI 1993, p. 299) si deve riconoscere la novità. Aspetti differenziali «puramente marginali» sono irrilevanti al fine di assicurare la novità (Cass. 10 novembre 1976 n. 4129, GADI 1976, p. 104); così, come la presenza di un «particolare del tutto insignificante» (Trib. Bologna 10 marzo 1973, GADI 1973, p. 505 specie 510).

Non manca, tuttavia, un indirizzo che neutralizza la novità con maggiore ampiezza e che si traduce in affermazioni del tipo che la diversità delle forme meccaniche di realizzazione non consente di riconoscere la novità (Trib. Vigevano 21 dicembre 1972, GADI 1973, p. 247).

Le *Guidelines* dell'UEB (Chapter IV, paragrafo 9) specificano che «in case of a prior document the lack of novelty may be apparent from what is explicitly stated in the document itself» e tuttavia rileva anche l'insegnamento implicito qualora «the skilled person would inevitably arrive at a result falling within the terms of the claim», peraltro in questo caso occorre che «there can be no reasonable doubt as to the practical effect of the prior teaching». Il documento di *prior art* priva di novità la successiva domanda di brevetto, in tutto ciò che è «derivable directly and unambiguously» dal documento precedente.

Questo essendo il quadro normativo ed operativo del difetto di novità, si può concludere che, nello scenario che s'è disegnato poco sopra, in merito alla eventualità e possibilità di interventi dell'inventore successivi al deposito della (originaria) domanda di brevetto, la «materia nuova» di regola presenterà, rispetto a quella già fatta oggetto di domanda, elementi nuovi sufficienti per assicurare la novità, ai sensi dell'art. 46 CPI.

L'istituto della priorità interna, in questo quadro, sembra quindi privo di una reale utilità e di un effettivo campo di applicazione. Sul piano della novità, esso offrirebbe un contributo operativo solo quando la successiva domanda di brevetto fosse identica o sostanzialmente identica alla prima o recasse (secondo l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso) differenze del tutto secondarie; in altre parole, *immaterialis*, (che, però,

sarebbero, allora) perfettamente emendabili attraverso la procedura di cui all'art. 172.2 CPI.

L'analisi, allora, si deve spostare sul profilo dell'attività inventiva. E l'analisi deve partire dal presupposto che la seconda domanda di brevetto differisca dalla prima quanto basta, perchè quest'ultima possa essere considerata una anteriorità opponibile ai fini del giudizio sull'attività inventiva.

Infatti, l'art. 48 CPI dispone che «se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'art. 46, questi non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva».

Per procedere nel discorso, occorre richiamare il quadro, già in precedenza tracciato, dallo scenario che può delinearsi quando l'inventore affrettatamente (cioè, "troppo presto") o frettolosamente (cioè, "in modo approssimativo") deposita la domanda di brevetto.

Quelle nuove particolarità, caratteristiche, possibilità di impiego, modalità di funzionamento e quegli affinamenti, implementazioni che l'inventore individua e consegue dopo il deposito della domanda di brevetto, talvolta sono il risultato di attività inventiva, se valutato alla luce dello stato della tecnica esistente al momento in cui l'inventore ha depositato la prima domanda di brevetto e non lo sono, invece, se valutato alla luce dello stato della tecnica, comprensivo anche di ciò che l'inventore ha divulgato attraverso la prima domanda di brevetto; talora quanto sopra è risultato di attività inventiva anche alla luce dello stato della tecnica, comprensivo di quanto divulgato attraverso la prima domanda di brevetto; altra volta ancora, si tratta di accorgimenti e risultati *routinari*, sprovvisti di qualità inventiva, alla luce del solo stato della tecnica esistente al momento del deposito della prima domanda di brevetto; oppure, ancora, si tratta di accorgimenti e risultati *routinari* se nello stato della tecnica è compresa anche la prima domanda di brevetto.

Posto che, in assenza dell'istituto della priorità interna:

- (a) la precedente domanda segreta è considerata ai fini della novità, ai sensi dell'art. 46.3 CPI
- (b) la seconda domanda si differenzia dalla prima, sicchè è dotata della novità

(c) la precedente domanda segreta non è presa in considerazione ai fini dell'apprezzamento dell'attività inventiva, ai sensi dell'art. 48 CPI

ove la successiva domanda di brevetto presenti

(i) oggetto inventivo rispetto allo stato della tecnica, solo se “depurato” della precedente domanda di brevetto, poichè questa viene neutralizzata dall'art. 48 CPI, il trovato è brevettabile

(ii) oggetto inventivo rispetto allo stato della tecnica anche “comprensivo” della precedente domanda di brevetto, a prescindere dal fatto che questa viene neutralizzata dall'art. 48 CPI, il trovato è brevettabile

(iii) oggetto *routinario* rispetto allo stato della tecnica “depurato” della precedente domanda di brevetto, a prescindere dal fatto che questa viene neutralizzata dall'art. 48 CPI, il trovato non è brevettabile

(iv) oggetto *routinario* rispetto allo stato della tecnica, perchè “comprensivo” della precedente domanda di brevetto, poichè questa viene neutralizzata dall'art. 48 CPI, il trovato è brevettabile.

A meno di riuscire ad individuare altre ipotesi, c'è un solo caso in cui quanto “trovato” dall'inventore successivamente al deposito della domanda non sarebbe brevettabile ed è quello in cui il trovato è elaborazione *routinaria*, del contenuto della domanda di brevetto già depositata, e di essa ripete sostanzialmente il contenuto, con variazioni in pratica assai poco significative.

In questo caso l'esercizio della priorità interna consente di neutralizzare l'opponibilità, ai sensi dell'art. 46.3 CPI, della prima domanda di brevetto, e quindi di eliminare la natura *routinaria* (rispetto al contenuto di quest'ultima) del(l'ulteriore) trovato, rendendolo validamente brevettabile.

Senonchè, chi rifletta un attimo su questo punto di arrivo perviene anche ad una inevitabile conclusione: che, se il trovato è *routinario* rispetto alla prima domanda di brevetto, esso si pone *vis à vis* di questa in una relazione di assai poco significativa variazione e questo dovrebbe portare alla conclusione che esso sia agevolmente integrabile e valorizzabile nella stessa originaria domanda di brevetto, attraverso la procedura di cui all'art. 172.2 CPI.

Negli altri casi esaminati sopra, il “trovato” non è brevettabile, perchè *routinario* rispetto alla tecnica del settore, anche se “depurata” della prima domanda di brevetto; ovvero esso è brevettabile autonomamente, a prescindere dalla neutralizzazione o meno di quest’ultima, dallo stato della tecnica.

In pratica, a me pare che, se lo si inquadra nella prospettiva della materia brevettabile nuova, l’istituto della priorità interna, abbia una utilità effettiva solo quando:

- tra la prima e la seconda domanda di brevetto, il richiedente divulga l’invenzione perfezionata, quale sarà identificata nella seconda domanda di brevetto
- tra la prima e la seconda domanda di brevetto si inserisce un terzo che divulga (in contraffazione) o brevetta (come brevetto dipendente) un trovato quale sarà identificato nella seconda domanda di brevetto.

E non è forse un caso che l’istituto della priorità interna (in contrapposizione con quanto illustrato nella Relazione alla bozza del CPI, ove essa veniva riferita a «materia inventiva nuova»), sia stata adesso giustificata, nella prossimità temporale della sua introduzione nel nostro ordinamento, con le seguenti parole (FLORIDIA, La miniriforma della priorità industriale secondo il disegno di legge n. 1195, Il dir. ind. 2009, p. 209; e sappiamo che l’Autore è anche l’estensore della relazione alla bozza di CPI): «si tratta di un istituto che favorisce lo sviluppo della procedura di brevettazione mediante l’inserimento di elementi che – ovviamente – non devono formare materia inventiva nuova, perchè altrimenti si farebbe luogo ad una retrodatazione dell’invenzione brevettata, ma devono essere semplicemente esplicativi ed eventualmente chiarificatori della materia inventiva già descritta e rivendicata nella domanda iniziale».

L’osservazione è coerente con la prospettiva materiale dell’esempio che s’è fatto sopra; ma, quella, è una prospettiva alla quale si pone agevolmente rimedio utilizzando l’art. 172.2 CPI.

Il fatto è che le osservazioni sino a qui svolte finiscono per produrre l’impressione che, in concreto, l’istituto altro non sia che un non giustificato premio all’inventore, che – anzichè procedere a nuova brevettazione – può così procedere alla retrodatazione di successive invenzioni, alla data della prima domanda di brevetto, ovvero rimediare a macroscopiche deficienze nella descrizione.

Questo assunto pare uscire avvalorato se ci si rapporta ad altre giustificazioni che sono state date all'istituto della priorità interna, le quali ruotano (e non per caso) attorno alla asserita impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 172.2 CPI (all'epoca di tali prese di posizione: art. 26 reg. inv.).

Una di esse, assume che l'art. 172.2 CPI non sempre permetterebbe di superare i problemi, perchè «la possibilità di modificare la domanda nel corso del procedimento di brevettazione non sempre risponde alla specifica esigenza di “coprire” i perfezionamenti realizzati posteriormente al primo deposito, stante l'impossibilità di spingere le ... modifiche fino ad un ampliamento dell'oggetto della domanda» (AMMENDOLA, Priorità unionista, cit., p. 255); con il che, mi pare, si evoca l'ipotesi in cui il perfezionamento successivo non trova riscontro in descrizione e disegni precedenti, di talchè, ove rivendicato nella domanda iniziale, andrebbe oltre il suo contenuto. Ma, se l'oggetto del brevetto va oltre il contenuto della domanda iniziale, allora è verosimilmente brevettabile in via autonoma.

L'altra giustificazione viene rinvenuta nel fatto che quando nella domanda già depositata, degli elementi da tutelare col brevetto «esiste solo un accenno nella descrizione anteriore capace di rappresentare un ostacolo nei confronti di ogni successiva pretesa su di essi ma (al tempo stesso) non sufficiente a costituire una valida base per delle rivendicazioni», perchè non sufficientemente chiara, la modificazione della domanda non sarebbe possibile (si v., ancora AMMENDOLA, La brevettabilità nella Convenzione di Monaco, Milano 1981, p. 306); con il che, mi pare, si evoca (rispetto al perfezionamento) un difetto di descrizione. Al riguardo si può osservare che rimane obiettivamente difficile immaginare in quali casi la descrizione possa esser carente in modo da escludere che il trovato faccia parte del contenuto della domanda iniziale ed al contempo possa esser sufficientemente chiara e compiuta da privare di novità la (ri) proposizione di quel trovato in una successiva domanda di brevetto. Senonchè, l'obbiezione principale è un'altra: ed è che, nella prospettazione che così è stata offerta, la seconda domanda differirebbe dalla precedente e non condurrebbe ad invalidità della seconda per difetto di novità, mentre non sarebbe opponibile alla seconda in sede di valutazione dell'attività inventiva, perchè neutralizzata dall'art. 48 CPI.

Ovviamente, data la “novità” della norma, non c’è ancora un indirizzo interpretativo. Ma l’impressione ora enunciata sembra trovare conferma nella lettera della norma. Infatti, mentre la bozza del CPI consentiva l’esercizio della priorità interna «in relazione ad elementi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità», l’art. 47.3-*bis* si accontenta del fatto che la priorità sia esercitata «in relazione a elementi già contenuti nella domanda». L’esser «già sufficientemente» descritto e l’esser «già» contenuto non sono, a tutta evidenza, nè sinonimi, nè la stessa cosa: all’estremo, un elemento può essere “contenuto”, ma non essere descritto od essere insufficientemente descritto.

Giunti a questo punto del discorso, si può passare ad un breve commento della disposizione.

L’art. 47.3-*bis* non specifica quale sia il termine di priorità, sicchè questo va individuato nel termine di dodici mesi di cui all’art. 4 CPI.

La priorità interna è prevista riguardo ai brevetti per invenzione ed (a differenza della bozza del CPI, pure) ai modelli di utilità; non anche per le varietà vegetali ed i disegni e modelli.

Al riguardo possono essere svolte alcune osservazioni.

L’art. 4.1 CPI estende l’esercizio della priorità ai sensi delle Convenzioni Internazionali a invenzioni, modelli di utilità, privativa per nuove varietà vegetali, disegni e modelli. La disposizione, tuttavia, non può essere comparata alla previsione dell’art. 47.3-*bis*, posto che la priorità interna è strutturalmente diversa dalla priorità internazionale.

L’estensione al modello d’utilità della priorità interna, è ancor meno giustificabile di quanto lo sia la sua previsione in relazione alle invenzioni; e lo conferma la *ratio* stessa che viene posta alla base del nuovo istituto. Nel caso del modello d’utilità, infatti, il contenuto tecnologico piuttosto semplice che lo caratterizza rende poco verosimile che il richiedente depositi la domanda nell’ignoranza di possibili miglioramenti del trovato o nell’imperfetta conoscenza della sua struttura e funzionalità.

Se, poi, questi miglioramenti ci sono:

- o sono totalmente estranei alla concessione del primo modello; ed allora possono essere validamente brevettati a loro volta

- o si riportano al primo modello, ed allora non c'è bisogno di alcuna priorità interna, perchè la tutela del primo modello si estende a tutti gli altri che conseguono pari utilità ed utilizzano lo stesso concesso innovativo (art. 82.3 CPI).

Riguardo ai disegni e modelli, invece, correttamente s'è scelto di non estendere loro l'esercizio della priorità interna; infatti, essendo l'attuale disciplina incentrata su requisiti costitutivi che si rifanno alla novità, ogni eventuale successivo perfezionamento o modificazione del disegno o modello originario, o è un dettaglio irrilevante che non suscita una impressione di differenziazione ed allora non è comunque suscettibile di valida registrazione, oppure è non irrilevante e suscita una impressione di differenziazione ed allora è un altro, diverso ed autonomo, disegno o modello.

D'altro canto, poichè per il periodo di un anno la predivulgazione del disegno o modello viene neutralizzata (art. 34.3 CPI), la priorità interna non ha utilità di sorta.

Per ciò che concerne le varietà vegetali, non è dato sapere se la scelta del legislatore sia stata cosciente. Il comma 3-*bis* aggiunto all'art. 47 CPI non le menziona; senonchè, l'art. 116 CPI dettato nell'ambito della *Sezione VIII* sulle nuove varietà vegetali, dichiara «applicabili» in quanto non contrastanti, le disposizioni della *Sezione IV* che riguarda le invenzioni e che contiene l'art. 47.3-*bis*.

Quindi, la mancata previsione in seno al comma 3-*bis* aggiunto, delle varietà vegetali, potrebbe essere conseguente ad una volontà di escluderle, che però non ha fatto i conti con l'esistenza dell'art. 116 CPI, oppure potrebbe essere conseguente alla volontà di includerle, avendo consapevolezza dell'esistenza dell'art. 116 CPI.

In concreto, l'attuale assetto lascia poi all'interprete accertare se la disciplina delle varietà vegetali presenti disposizioni di contenuto tale da rendere non applicabile la priorità interna.

Il termine di 12 mesi dalla data del deposito della prima domanda deve essere considerato nella sua relazione con:

- (a) il periodo di segretezza della domanda
- (b) (nel caso delle invenzioni) il termine di 9 mesi dalla data della domanda entro il quale l'UEB deve inviare il rapporto di ricerca all'UIBM.

E' quindi verosimile che il richiedente il brevetto per invenzione che pur abbia conseguito "materia nuova", attenda il rapporto di ricerca, onde poter valutare se essa sia brevettabile, se procedere ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 2008 alla sola modifica della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, oppure all'esercizio della priorità interna, ovvero se procedere tanto all'uno che all'altro intervento.

Poichè l'art. 47.3-*bis* è neutro al riguardo, non è preclusa la possibilità di esercitare più di una volta la priorità interna, nell'arco dei dodici mesi dal deposito della prima domanda; nè sembra precluso l'esercizio di una priorità interna in relazione ad una domanda di brevetto che sia già, a propria volta, il risultato dell'esercizio di una priorità interna.

## BREVETTAZIONE

### La ricerca di anteriorità

Il deposito di una domanda di brevetto, specie se oltre a quella italiana si procede all'estensione quale brevetto europeo od al deposito di domanda di brevetto internazionale e/o all'esercizio della priorità per il deposito di domande di brevetto estere, comporta un impegno economico non indifferente.

Al costo relativo alla stesura del testo brevettuale, a quello per il deposito nazionale e per quelli europeo o internazionale, occorre aggiungere i costi delle eventuali procedure amministrative di esame di validità.

L'inventore è di solito convinto di aver trovato qualcosa di nuovo, ma non poche volte così non è; e l'invenzione si manifesta successivamente per non validamente brevettabile in tutto ed in parte, perchè anticipata da terzi o perchè priva del carattere inventivo, alla stregua della tecnica del settore preesistente.

La bontà dell'invenzione può (in parte) essere verificata dall'inventore, eseguendo una volontaria ricerca di anteriorità, antecedentemente al deposito della domanda di brevetto.

In tutti i sistemi in cui è previsto l'esame preventivo di validità, l'Ufficio ricevente la domanda di brevetto esegue la ricerca di anteriorità. La ricerca di anteriorità è stata di recente introdotta anche in Italia, con il D.M. del 2008 (di cui appresso).

Si può quindi essere tentati di non eseguire la ricerca, volontaria, risparmiandone il costo, di depositare la domanda di brevetto e di attendere l'esito della ricerca eseguita dall'Ufficio ricevente la domanda.

Questo è l'*iter* normalmente seguito dai brevettanti.

Ma non è detto che si tratti della scelta migliore.

Vero è che viene risparmiato il costo della ricerca volontaria; tuttavia, (specie) nel caso di estensione europea, od internazionale o di esercizio di priorità per l'estensione all'estero, si è sopportato il costo dei correlativi depositi e ci si espone ai costi di successive procedure di opposizione.

Non sempre i risultati della ricerca eseguita dall'Ufficio ricevente coincidono con quelli derivanti dalla ricerca volontaria eseguita dal brevettante.

L'Ufficio ricevente la esegue sul materiale esistente nella "biblioteca", che per lo più comprende (solo) precedenti brevetti. Sfuggono, quindi, le possibili anteriorità c.d. di fatto, che viceversa possono essere note all'inventore.

L'Ufficio non conosce quale sia stato lo spunto da cui s'è mosso l'inventore e quindi può avvenire che indirizzi la ricerca di anteriorità in modo non perfetto od incompleto.

L'inventore sa esattamente da cosa ha preso le mosse e questa conoscenza può condurre a portare la ricerca su temi o settori che altrimenti sfuggirebbero all'indagine.

Le biblioteche cui si attinge per le ricerche contengono solo una parte dei brevetti preesistenti; di regola, quelli delle nazioni più sviluppate.

La ricerca di anteriorità condotta dall'Ufficio ricevente la domanda, può quindi non condurre a risultati suscettibili di incidere sull'oggetto della domanda di brevetto. Può però poi avvenire che, in un momento successivo, il brevetto sia dichiarato nullo in sede di contenzioso giudiziario, perchè il preteso contraffattore ha trovato una anteriorità invalidante sfuggita all'Ufficio ricevente. Il preteso contraffattore, in quanto interessato ad invalidare il brevetto, per solito conduce – infatti – una ricerca d'anteriorità più estesa ed approfondita di quella eseguita dall'Ufficio ricevente.

La conseguenza è che, dopo aver investito nella brevettazione, si scopre che il brevetto è, in tutto o in parte, invalido e che il preteso contraffattore non può esser perseguito, perchè il brevetto è invalido.

Senonchè, la ricerca volontaria di anteriorità non è inutile, anche quando – in tesi – porta agli stessi risultati cui condurrà – poi – la ricerca eseguita dall'Ufficio ricevente.

Per comprenderne il motivo è sufficiente riflettere un attimo, sui passaggi della procedura amministrativa di esame.

Lo si può fare, esemplificativamente, prendendo in considerazione la procedura introdotta in Italia dal D.M. 27 giugno 2008 (Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale) (in Riv. dir. ind. 2008, III, p. 29).

Esso prevede che, depositata una domanda di brevetto per invenzione, l'UIBM richieda all'UEB di effettuare una ricerca di anteriorità (art. 1); l'UEB la esegue e redige il rapporto di ricerca che viene trasmesso all'UIBM, il quale a propria volta lo rimette al depositante (art. 2).

A questo punto, il richiedente il brevetto, entro il termine di diciotto mesi dal deposito della domanda, visto il rapporto di ricerca, può inviare all'UIBM «una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni» (art. 5): siccome la norma prevede anche che il richiedente può depositare «precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate» appare chiaro che la disposizione sconta la possibilità che le rivendicazioni modificate possano sollevare obiezioni da parte dell'UIBM. Ad esempio, perchè esse esorbitano dal contenuto della domanda iniziale; oppure perchè esse infrangono il principio della unitarietà dell'invenzione.

Il lavoro di adattamento del testo brevettuale, eseguito *ex post* sulla base del panorama tecnico riveniente dalla ricerca di anteriorità, espone dunque il richiedente a rischi attinenti alla ammissibilità delle rivendicazioni modificate. Il medesimo intervento, peraltro, può essere eseguito *ex ante* dal richiedente e prima del deposito della domanda di brevetto, sulla base di una ricerca volontaria di anteriorità. Ove eseguito l'intervento, la domanda di brevetto nasce già incorporando quanto necessario per tener conto dello stato della tecnica e la successiva ricerca di anteriorità fornita dall'UEB all'UIBM dovendo tendenzialmente condurre a non diversi risultati, dovrebbe rendere inutile un ulteriore adeguamento del testo brevettuale. Nel caso, poi, in cui a seguito di tale ricerca dovessero emergere anche nuove anteriorità, tali da comportare la necessità di ulteriori modifiche, sembra ovvio che, partendo da un testo già in precedenza emendato ed adeguato alla luce dello stato della tecnica emerso con la ricerca volontaria, il successivo adeguamento avrà minore necessità di incidere, con modificazioni, sul testo brevettuale, limitando il rischio di obiezioni in ordine alla ammissibilità degli emendamenti apportati alle rivendicazioni.

### **Ritiro e rideposito della domanda**

Talora l'esperienza maturata dall'inventore successivamente al deposito della domanda di brevetto porta a modificazioni del trovato brevettato che non sono state previste e quindi neanche descritte nella domanda depositata e che tuttavia sono necessarie per l'attuazione del brevetto; altre volte (e sono quelle più frequenti) l'esperienza conduce all'individuazione di ulteriore materia rivendicabile, la quale – però – non trova riscontro o compiuto riscontro nella descrizione.

Ciò non era in passato emendabile attraverso la procedura di correzione ai sensi dell'art. 172.2 CPI; oggi, il recupero può essere praticato attraverso l'istituto della priorità interna.

Senonchè il ricorso all'art. 47.3-*bis* presenta evidenti limiti, che sono costituiti:

(i) dal fatto che l'oggetto del nuovo deposito di domanda di brevetto deve legarsi al precedente «in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità»; nello scenario ipotetico sul quale stiamo ora discutendo, potrà essere frequente che ciò che si intende aggiungere alla materia rivendicata, non sia agevolmente riportabile a «elementi già contenuti nella domanda» precedente. Questa ipotesi non è ora oggetto di discussione, perchè è estranea al discorso che andiamo conducendo.

(ii) la priorità interna deve essere esercitata entro 12 mesi dal deposito della prima domanda, sicchè restano “scoperti” ed attraverso essa non recuperabili, quegli interventi la cui necessità o possibilità matura a livello cognitivo e di specificazione idonea ad un testo brevettuale, decorsi i 12 mesi, ma prima dello scadere del periodo di segretezza di 18 mesi.

(iii) la priorità interna deve essere esercitata nel termine di dodici mesi; qualora si lasci invano decorrere il termine, l'accesso a questo istituto è precluso.

In relazione a queste due ultime fattispecie sappiamo che l'art. 46.3 CPI non neutralizza il contenuto di domande segrete anteriori, pur se sono pubblicate dopo la data di deposito del secondo brevetto.

L'effetto predivulgativo si realizza, però, alla condizione che la domanda segreta anteriore sia poi pubblicata.

La segretezza non viene meno, se la domanda viene ritirata (e sempre che, nel frattempo, l'oggetto del brevetto non sia stato divulgato di fatto od attuato sul mercato): ciò che il richiedente può fare in qualunque momento, prima che l'UIBM abbia provveduto alla concessione del titolo.

Il ritiro della domanda, può avvenire anche dopo scaduto il periodo di segretezza (il limite temporale per il ritiro essendo dato dalla concessione del titolo) e quindi quando la domanda è stata divulgata. Nel caso che qui interessa, essendo rilevante che l'oggetto brevettato sia restato segreto, il termine utile ultimo per il ritiro è un giorno prima dello scadere del diciottesimo mese dalla data del deposito. E, per le ragioni esposte in precedenza, esso sarà prevalentemente individuabile nell'intervallo temporale intercorrente tra lo scadere del dodicesimo mese per l'esercizio della priorità interna lo scadere del diciottesimo mese del periodo di segretezza.

Il ritiro della domanda di brevetto preclude l'ulteriore sviluppo del procedimento amministrativo ed impedisce la messa a disposizione del pubblico della domanda che, dunque, resterà segreta e non entrerà mai a far parte dello stato della tecnica ai sensi dell'art. 46.3 CPI.

Ciò rende possibile depositare una nuova domanda di brevetto emendata, anche successivamente al decorso termine per l'esercizio della priorità interna (ovviamente, nulla impedisce che la stessa iniziativa sia posta in essere anche durante la decorrenza di tale termine, se il richiedente lo reputa opportuno).

Quanto alla frequenza statistica di questo genere di operazioni, in carenza di dati rivolti dall'UIBM (e dall'UEB), merita segnalare che, secondo una sentenza, «è prassi consolidata quella di depositare una prima domanda di brevetto e poi, desiderando perfezionarla, ritirarla prima della sua accessibilità al pubblico, a favore di una domanda più completa» (Trib. Terni 27 giugno 2007, Riv. dir. ind. 2008, II, p. 220; CARTELLA, Domanda di brevetto segreta e sua pubblicazione in costanza di "ritiro", Riv. dir. ind. 2008, II, p. 227 ss.).

L'operazione non sembra suscettibile di incidere sull'esercizio del diritto di priorità per l'estensione quale brevetto europeo, posto che l'art. 87.4 CBE dispone che «è considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorre il termine di priorità,

una domanda successiva avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore, depositata in o per un medesimo Stato, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata o rifiutata, senza essere stata aperta alla consultazione pubblica, e senza aver lasciato sussistere diritti nè servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità». La norma aggiunge che «la domanda anteriore non potrà allora più servire di base per la rivendicazione del diritto di priorità» e lo aggiunge abbastanza superfluamente, dato che tale prima domanda o non c'è più (ritirata, abbandonata) od è giuridicamente priva di effetti (ritirata). Questa procedura, comporta l'ovvio inconveniente di posticipare la data di priorità e quindi di differire il processo di messa in opera degli strumenti giuridici di tutela dell'invenzione.

Inoltre, essa presenta almeno i seguenti rischi, fintantochè non è depositata la nuova domanda:

- (a) il trovato viene divulgato quale effetto della violazione di obblighi legali o convenzionali di riservatezza. Questo caso non conduce in via irreversibile alla perdita della privativa, per difetto di novità, essendo applicabile il rimedio disposto dall'art. 47.1 CPI contro la divulgazione abusiva, purchè la nuova domanda di brevetto venga depositata entro sei mesi dal verificarsi del fatto divulgativo
- (b) un terzo consegue un analogo trovato e, nei dodici mesi prima del deposito della nuova domanda di brevetto ne fa uso (segreto) nella propria azienda; in questo caso il terzo può continuare ad usarlo, nei limiti del preuso cristallizzato al momento del deposito della nuova domanda, così come dispone l'art. 68.3 CPI. In questo caso, il richiedente il brevetto si trova assoggettato ad una erosione della posizione monopolistica assicurata dal titolo brevettuale
- (c) un terzo consegue un analogo trovato e lo divulga; in questo caso è inutile depositare la nuova domanda di brevetto, perchè la privativa sarebbe priva del requisito di validità. Il trovato è caduto in pubblico dominio e chiunque lo può attuare
- (d) un terzo consegue un analogo trovato e lo brevetta; in questo caso la nuova domanda di brevetto successivamente depositata si rivelerà il più delle volte

invalida, perchè quel brevetto del terzo costituisce una anteriorità opponibile ai sensi dell'art. 46.3 CPI e, qualora il richiedente desse attuazione alla domanda di brevetto successivamente depositata, sarebbe suscettibile di esser costituito responsabile per contraffazione. Se, però, ha in precedenza iniziato ad usare l'invenzione nella propria azienda, in regime di riservatezza ed in coerenza temporale con quanto disposto dall'art. 68.3 CPI, egli può continuare l'utilizzo, nei limiti del preuso.

Merita d'essere notato, al riguardo, che la divulgazione della prima domanda di brevetto, ritirata, può essere la conseguenza di malfunzionamenti dell'UIBM. La *Circolare* UIBM 8 marzo 1980 n. 141 ricorda che «non sono messe a disposizione del pubblico le domande di brevetto... per le quali al momento del ritiro o del rifiuto, non siano trascorsi i 18 mesi» dalla data del deposito; regola, questa, poi ribadita con la *Circolare* 4 novembre 1980 n. 147.

Senonchè, perchè la messa a disposizione del pubblico non avvenga, occorre che quella che viene chiamata "istanza di ritiro" (cioè, la rinuncia alla procedura di brevettazione per quella domanda di brevetto) sia abbinata alla domanda di brevetto cui si riferisce. Se ciò non avviene (perchè non viene fatto, perchè viene fatto in ritardo, perchè viene abbinata per errore ad altra domanda di brevetto), l'UIBM mette a disposizione del pubblico la domanda, nonostante che questa sia stata "ritirata".

L'evenienza, per quanto (auspicabilmente) rara, non è impossibile. E ne è testimone una sentenza, la quale stabilisce questo principio: «la pubblicazione della domanda di brevetto di cui sia stata presentata istanza di "ritiro" prima della pubblicazione costituisce fatto divulgativo accidentale ed illegittimo, non opponibile all'inventore che abbia depositato, vigente il segreto sulla prima, una successiva domanda di brevetto» (Trib. Terni 27 giugno 2007, cit.).

La sentenza non specifica quale sia la norma di riferimento applicata; ma che l'aver evocato la illegittimità della pubblicazione avvenuta in modo accidentale e quindi senza la partecipazione volitiva del depositante, richiama l'art. 47.1 CPI, sulla divulgazione abusiva.

E' tuttavia evidente che tale disposizione, non è direttamente applicabile alla fattispecie decisa.

Si potrebbe quindi ipotizzare che di essa sia stata fatta applicazione analogica, nella prospettiva della analogia *legis* e quindi dell'utilizzazione di una norma regolatrice di una materia analoga.

Senonchè, non sembra questa la prospettiva corretta, posto che la materia regolata dall'art. 47.1 CPI attiene al caso di chi, prima del deposito della domanda di brevetto, abusando della fiducia dell'inventore (GUGLIELMETTI Gian., *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino 1982, p. 36), rivela l'invenzione a terzi o comunque la divulga, pregiudicando così la possibilità per l'avente diritto di depositare (ed ottenere) un valido brevetto, ed opera neutralizzando la divulgazione se nei 6 mesi successivi l'avente diritto deposita domanda di brevetto.

Al riguardo, basterebbe osservare che nel caso che stiamo esaminando l'inventore ha già protetto il risultato della propria attività inventiva depositando una (prima) domanda di brevetto e che la divulgazione non avrebbe alcun effetto invalidante (anzi, sarebbe il risultato voluto dall'ordinamento) se il depositante non avesse ritirato la domanda per depositarne una successiva.

D'altro canto ed a ben vedere, fattispecie come quella di cui trattiamo non saranno mai connotate da una divulgazione da parte dell'UIBM antecedente al deposito della seconda domanda di brevetto, per l'ovvio motivo che, ove si verificasse, l'avente diritto non ritirerebbe la domanda (divulgata) e si asterebbe dal procedere ad un secondo deposito.

D'altro canto, siccome il richiedente opera secondo questa scansione temporale: deposito della nuova domanda, ritiro antecedente o contemporaneo o successivo della prima domanda, ma comunque prima della scadenza del periodo di segretezza e siccome l'UIBM mette (per errore) a disposizione del pubblico la domanda allo scadere di tale periodo, la divulgazione della prima domanda sarà sempre successiva al deposito della seconda.

Per lo stesso ordine di motivi sopra esposto, non sembra si possa giungere al risultato cui è pervenuta la decisione annotata, ricorrendo alla interpretazione estensiva dell'art. 47.1 CPI; interpretazione che si fonda sulla utilizzazione di norme che regolano casi simili

(Cass. 24 luglio 1990 n. 7494, Foro it. rep. 1990, v. Legge, n. 612) (per un esame del se la soluzione possa essere rinvenuta nella analogia *iuris* e quindi facendo ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico, si v. CARTELLA, Domanda di brevetto, p. 233, che conclude in senso negativo).

A neutralizzare gli effetti divulgativi della messa a disposizione del pubblico della domanda di brevetto ritirata, non vale la accidentalità ed illegittimità della iniziativa dell'UIBM. Tale qualità è irrilevante ai fini dell'art. 46.3 CPI, posto che la disposizione non distingue tra pubblicazione accidentale e non, e tra pubblicazione legittima ed illegittima, nè regola un diverso effetto a seconda della qualità della pubblicazione.

### **Doppia brevettazione**

Il brevetto può rivelarsi invalido per difetto di attività inventiva. Ciò può dipendere dal fatto che questa è assolutamente carente, oppure può derivare dal fatto che essa non è presente nel grado richiesto ai fini della valida brevettabilità quale invenzione.

Come è noto, in relazione al modello di utilità si contrappongono due tesi. Una prima tesi, c.d. quantitativa, ruota attorno al presupposto che il modello di utilità annoveri, tra i requisiti di validità, anche la "originalità": quindi, che esso, sia pur in grado inferiore a quanto richiesto per le invenzioni, debba essere espressione di un minimo di attività ideativa o creativa (si v., da ultimo, FRANZOSI, *Invenzione e modello di utilità*. La Convenzione di Monaco comporta il rifiuto della distinzione qualitativa, *Riv. dir. ind.* 2008, I, 159 ss.).

Una seconda tesi, c.d. qualitativa, sostiene che invenzione e modello non si differenziano per il diverso livello di creatività, ma per il fatto che mentre l'invenzione si esprime nella idea di soluzione di un problema tecnico, l'essenza del modello di utilità si esprime nell'incremento di efficienza e comodità di oggetti noti attraverso la loro riconfigurazione formale (così, anche recentemente, Cass. 2 aprile 2008 n. 8510, *Foro it.* 2008, I, c. 2141).

Per chi segue la tesi quantitativa c'è una sorta di "continuità" tra modello ed invenzione, la cui linea di transizione è segnata dal gradiente ideativo (peraltro, di difficile quantificazione).

La conseguenza è che l'oggetto di un brevetto per invenzione potrebbe non esser validamente brevettabile come tale, per difetto di attività inventiva, e tuttavia presentare un grado di creatività sufficiente per generare un valido modello di utilità.

Beninteso: non si può escludere che il brevetto per invenzione si risolva esclusivamente in un miglioramento dell'efficienza e dell'impiego di un prodotto noto, attraverso la sua riconfigurazione formale; ma si tratta di una eventualità rara, posto che chi richiede il brevetto per invenzione lo fa in relazione a trovati che risolvono (o che egli crede risolvano) problemi tecnici.

Non è questa la sede per discutere quale delle due teorie sia preferibile, anche se il dato normativo conduce, a mio avviso, ad optare per la teoria quantitativa; si veda: (i) l'art. 87

CBE che consente il deposito di domanda di brevetto europeo “partendo” da un modello di utilità; (ii) l’art. 58.2 CPI che consente la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, o ritirata, o considerata revocata e la trasformazione anche del brevetto europeo revocato se l’«oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti della legislazione italiana per i modelli di utilità»; (iii) l’art. 76.3 CPI che prevede la convertibilità del brevetto per invenzione nullo in altro brevetto di cui abbia i requisiti di validità.

Le norme ora richiamate evidentemente non sono state “pensate” in relazione all’ipotesi statisticamente rara e piuttosto inverosimile sul piano logico che un inventore (si noti: nell’*id quod plerumque accidit*, assistito) da un consulente in PI vada a richiedere un brevetto per invenzione su un trovato la cui unica caratteristica è di avere una forma utile. Esse presuppongono, invece, che la scelta del tipo brevettuale, rivelatasi sbagliata, sia frutto di un errore di valutazione del gradiente ideativo del trovato brevettuale.

Trascurando, comunque, la discussione sul fondamento delle due tesi (quantitativa/qualitativa), quel che, invece, occorre qui illustrare, è che la potenziale difficoltà nel distinguere una invenzione da un modello di utilità, conseguente all’approccio di stampo quantitativo condotto sul requisito della creatività, trova un rimedio nella previsione dell’art. 84 CPI sulla “*Brevetazione alternativa*” (e pure questa norma milita a favore della tesi quantitativa) che al comma 1 consente «a chi chiede il brevetto per invenzione industriale... di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte» (era il caso chiamato, nella pratica, del deposito della c.d. domanda di modello eventuale) e che al comma 2 permette all’UIBM (sulla scorta dell’art. 170.1.b CPI: sino ad oggi, in base ad una analisi di coerenza del trovato al “tipo” normativo scelto; ed ora, con l’introduzione della ricerca d’anteriorità, in base ad una analisi del requisito dell’attività inventiva) di assumere l’iniziativa e «se la domanda ha per oggetto un modello anziché un’invenzione o viceversa», di «invita[re] l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa».

Non è inutile notare che la fattispecie delineata dall’art. 84.1 CPI trova una eco nel disposto dell’art. 44 PCT il quale prevede che «per ogni Stato designato o eletto la cui

legislazione consente che una domanda tendente al rilascio di un brevetto o di uno degli altri titoli di protezione menzionati nell'articolo 43 possa anche mirare al rilascio di un altro di questi titoli di protezione, il depositante può indicare, conformemente al regolamento d'esecuzione, i due titoli di protezione di cui desidera il rilascio».

Attraverso l'istituto della brevettazione alternativa, il rischio di incontrare il rifiuto dell'UIBM a rilasciare il titolo viene drasticamente ridotto; e, una volta entrato a regime l'esame di validità, anche l'eventualità di veder poi dichiarato nullo il titolo, dovrebbe risultare limitata.

Ovviamente il rimedio dell'art. 84 CPI non risolve ogni potenziale problematica, perchè la scelta in ordine al tipo di titolo da rilasciare compete all'UIBM, così come da una valutazione dell'UIBM nasce l'invito a modificare la domanda da uno ad altro tipo. E tale scelta o valutazione possono essere poi sconfessate dal Giudice, non vincolato dalla valutazione amministrativa, in sede di giudizio di invalidità del titolo. Così, può avvenire che l'UIBM rilasci il brevetto per invenzione e che il Giudice accerti che il brevetto è privo del requisito dell'attività inventiva richiesto per le invenzioni, ma la possiede nella misura necessaria e sufficiente per il modello di utilità.

Per fronteggiare questo rischio la pratica si era ritagliata un "rimedio", che consiste nel depositare lo stesso trovato, contemporaneamente, presso due diversi uffici periferici dell'UIBM, con domanda di brevetto per invenzione in uno di essi e con domanda di modello di utilità nell'altro, destinati, così, a far capo a due brevetti indipendenti, di cui nessuno dei due poteva costituire anteriorità sull'altro, poichè da tempo risalente è stata abolita l'annotazione dell'ora e del minuto del deposito della domanda.

La nullità dell'uno non travolgeva l'altro, anche se nel caso statisticamente più frequente e verosimile, di invalidità del brevetto per invenzione, la tutela residua era temporalmente più limitata (e, forse, anche sul piano della estensione materiale, anche se la norma – ora art. 82.3 CPI – estende gli effetti del brevetto per modello d'utilità «ai modelli che conseguono pari utilità, purchè utilizzino lo stesso concetto innovativo»).

Il vantaggio operativo connesso a tale "rimedio" si coglie appieno in occasione delle cause di violazione di titolo brevettuale, nell'ambito delle quali il convenuto esercita riconvenzionalmente azione di nullità, come è evidenziato da questa decisione: «chi

abbia ottenuto un brevetto per modello di utilità, dopo averne ottenuto un altro per invenzione avente per oggetto lo stesso trovato, e depositato contemporaneamente al primo, può agire in giudizio invocando a sostegno delle proprie domande entrambi i brevetti, competendo al giudice accertare se effettivamente l'attore è titolare di un diritto di esclusiva brevettuale e fermo restando che se l'accertamento giurisdizionale si concretasse in un giudizio di validità del brevetto per invenzione, il brevetto per modello di utilità non potrebbe che essere dichiarato nullo, mentre nell'ipotesi di ritenuta nullità del brevetto per invenzione, l'esame della sussistenza dei requisiti di validità andrebbe condotto anche con riguardo al brevetto per modello» (App. Milano 30 ottobre 1984, GADI 1984, p. 1806).

E' ben vero che la Cassazione aveva in precedenza espresso una opinione apposta, affermando che «le invenzioni industriali ed i modelli di utilità sono fattispecie normative distinte, e perciò la qualificazione di un ritrovato come invenzione industriale esclude che lo stesso possa essere qualificato come modello di utilità. Conseguentemente una domanda di brevetto o due domande con identico contenuto non possono realizzare una duplice e pertanto cumulativa protezione sotto i profili dell'invenzione e del modello» (Cass. 15 dicembre 1983 n. 7398, GADI 1983, p. 207).

Tuttavia, per un verso la sentenza (resa su ricorso avverso una decisione della Commissione dei Ricorsi) attiene alla individuazione dei poteri dell'UIBM in merito alla possibilità di rifiutare il rilascio di uno dei due titoli e non al diverso tema delle conseguenze dell'avvenuto rilascio, sulla validità dei titoli stessi (sul che, basterebbe rammentare che le cause di nullità dei brevetti sono tassative e che, per pacifica giurisprudenza, la violazione di una regola amministrativa non incide sulla validità del titolo); e, per un altro verso, la sentenza "sconta" uno scenario in cui è ancora assente l'istituto della conversione, che conferma – invece – la "transitabilità" da uno ad altro titolo brevettuale.

Dunque, attraverso il succitato "rimedio" della doppia brevettazione, il rischio di veder trasformata in disfatta una causa di violazione brevettuale veniva – e viene – (sia pure, entro più ridotti ambiti temporali e d'estensione materiale) esorcizzato.

Infatti, la possibilità che entrambi i titoli si rivelino nulli resta confinata (per chi segua la tesi quantitativa) a casi in cui il trovato non è brevettabile quale modello di utilità, perchè esso costituisce banale ed «immediato sviluppo di precedenti invenzioni, conseguibile attraverso semplice e breve ricerca da parte di qualunque operatore provvisto di elementari cognizioni tecniche» (App. Milano 30 ottobre 1984, cit.; Cass. 22 settembre 1978 n. 4252, GADI 1978, p. 80).

La pratica della “brevettazione alternativa” e quella della doppia brevettazione hanno perso negli ultimi anni molto del loro smalto e sono divenute infrequenti, a partire dall'introduzione dell'istituto della conversione del brevetto nullo. Apparentemente, questa le rende inutili, perchè è sufficiente ottenere il brevetto per invenzione: poi, se esso non possiede sufficiente valenza inventiva, può essere convertito in modello di utilità.

A mio avviso questa tendenza sottovaluta l'utilità della doppia brevettazione e sopravvaluta gli effetti protettivi della conversione.

Non si considera, in particolare

(a) che la conversione presuppone che il richiedente avrebbe voluto il diverso brevetto, ove avesse conosciuto la causa di nullità: la domanda di brevettazione alternativa (per menzionare solo il “rimedio ufficiale”) è idonea a dimostrare, documentalmente, tale volontà

(b) che se è stato richiesto ed ottenuto un modello di utilità ed invece il trovato si rivela poi degno di un brevetto per invenzione, ove sia nel frattempo decorso il decennio di validità del modello, non è possibile procedere alla conversione: la doppia brevettazione è idonea a superare questo ostacolo.

## Conversione

L'art. 76.1.3 CPI regola l'istituto della conversione del brevetto nullo, disponendo che «il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità».

Ancorchè la conversione sia un istituto astrattamente multidirezionale, potendo in tesi consentire la trasformazione di un titolo "brevettuale" in qualunque altro titolo "brevettuale", il passaggio dal precedente assetto normativo, fondato sulla legge invenzioni da una parte e sulla legge modelli dall'altra parte, alla normativa generale del CPI richiede forse un ripensamento della prospettiva.

La conversione era stata introdotta nell'art. 59 l. invenzioni con la riforma del 1979; all'epoca, disegni e modelli (ornamentali) e modelli di utilità avevano regolamentazione nella l. modelli e questa all'art. 1 disponeva che le norme dettate in tema di invenzioni industriali erano applicabili anche ai modelli di utilità ed ai disegni e modelli ornamentali. L'applicabilità è rimasta, anche in seguito alla nuova normativa del 2001, che ha regolato i disegni e modelli (divenuti registrati) con una nuova disciplina.

Per quanto fattispecie qualificabile come improbabile, non si escludeva l'eventualità di una conversione da titolo "tecnologico" (brevetto per invenzione, modello di utilità) a titolo della forma (disegno o modello), e viceversa.

Del resto, l'art. 8 l. modelli (ancor oggi sostanzialmente riprodotto nell'art. 40 CPI) prevede l'eventuale compresenza nello stesso trovato, di elementi del modello di utilità e di elementi del disegno e modello registrato con la possibilità di procedere alla registrazione all'uno ed all'altro titolo.

Sicchè, in tale evenienza, qualora si fosse proceduto al deposito di una sola domanda di privativa, e questa si fosse rivelata invalida, l'indicazione normativa era nel senso del possibile passaggio dall'una all'altra privativa, ove per l'una non fossero sussistiti i requisiti di validità, ma essi fossero stati presenti in relazione all'altra.

In coerenza, l'art. 21 della l. 14 febbraio 1987 n. 60 (Armonizzazione della normativa in materia di brevetto per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925), collocato nel *Titolo III* "Adeguamento delle tasse di

concessione governativa alla maggiore durata dei brevetti per modelli e regolarizzazione in caso di conversione”, disponeva che «in caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato il titolare è tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza tra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che risulta dalla conversione».

Il maggior importo delle tasse dovute, in caso di conversione, non poteva che derivare dalla maggiore durata, e la maggior durata non poteva manifestarsi che nel passaggio da modello di utilità a disegno o modello registrato.

Poichè non esistono motivazioni teoriche che inducano (salvo il caso del brevetto di procedimento) a discriminare il rapporto “modello di utilità/disegno o modello” dal rapporto “invenzione/disegno o modello” (e ciò vale ancor più per chi tracci la demarcazione tra invenzioni e modelli di utilità secondo la tesi quantitativa) non si escludeva che un brevetto per invenzione potesse essere convertito in disegno o modello, e viceversa.

L'unica eccezione individuabile era quella del «brevetto di procedimento [che] non può essere trasformato per sua natura in un brevetto per modello ornamentale» (Trib. Firenze ord. 19 giugno 2006, Sez. Spec. 2006, n. 38).

Ci si può fondatamente domandare se nell'attuale assetto del CPI, il sistema sia mutato e la conversione non investa più i disegni o modelli registrati.

Disegni e modelli registrati sono stati “separati” dai modelli di utilità, con il risultato che solo a questi si riferisce l'art. 86 CPI che rinvia all'applicabilità delle disposizioni della *Sezione IV* sulle invenzioni (che è quella che contiene l'art. 76.1.3 sulla conversione).

Per converso, l'art. 43 sulla nullità dei disegni o modelli registrati è muto circa la possibilità di conversione del disegno o modello nullo, a differenza del “parallelo” art. 76.1.3 sulla nullità delle invenzioni.

L'art. 240 delle disposizioni transitorie del CPI in tema di nullità dei disegni e modelli concessi prima dell'entrata in vigore della disciplina del 2001, li assoggetta, quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e quanto agli effetti della declaratoria di nullità «alla norma di cui all'art. 77 del presente codice» e non anche alla norma di cui all'art. 76 CPI.

Ed, infine, l'art. 246.1.s) CPI dispone l'abrogazione della citata legge 14 febbraio 1987 n. 60, che si occupava della integrazione delle tasse, in caso di conversione.

E' ben vero che tuttora, come già nella disciplina precedente, l'art. 76.4 CPI menziona l'ipotesi che «la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo»; tuttavia, ciò non è significativo, posto che questo effetto si manifesta anche nella ipotesi di conversione da modello di utilità a brevetto per invenzione.

E' quindi fondato domandarsi se le modifiche normative sopra passate in rassegna esprimano la scelta del legislatore di ricondurre la conversione a quella che è il suo, per dir così, «ambiente tipico»: quello (in una visione di *discrimen* quantitativo) di errore nella alternativa tra invenzione e modello di utilità, che è stato efficacemente descritto come «il tipico errore considerato dal legislatore» (Trib. Firenze ord. 18 giugno 2006, cit.).

Vero è, che l'art. 189.1.f) prevede la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale di brevetti per invenzione e modelli di utilità, registrazione disegni e modelli, topografie di prodotti o semiconduttori*, dei «brevetti e registrazioni oggetto di conversione». Tuttavia ci si può interrogare sul se il riferimento alle «registrazioni» sia nella norma quale conseguenza di un difetto di coordinamento, ovvero perchè, nonostante alcun altro richiamo normativo evochi la convertibilità dei disegni e modelli, tuttavia il legislatore ha inteso mantenere la convertibilità dei disegni e modelli. D'altro canto, l'art. 76.1.3 CPI testualmente prevede la conversione da un brevetto nullo ad un altro *brevetto* e non già un altro *brevetto o registrazione*.

Se questa è la soluzione da seguire, una volta ammessa la convertibilità dei disegni e modelli, nonostante il silenzio normativo, ci si deve allora chiedere, posto che l'art. 189.1.f si riferisce alle «registrazioni», se la conversione si estenda allora anche ad un altro bene di proprietà industriale fondato su registrazioni quali sono le topografie dei prodotti e semiconduttori (art. 92 CPI).

La conversione è prevista dal CPI nell'ambito dell'art. 76 sulla nullità del brevetto per invenzione e di essa si specifica che «può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio».

E' chiaro, quindi, che la domanda di conversione viene concepita come collocata in una situazione in cui il convenuto in contraffazione si difende opponendo la invalidità del brevetto.

Ci si può interrogare, quindi, sul se la domanda di conversione possa essere proposta dall'attore stesso, sin dall'atto introduttivo del giudizio.

Il quesito coinvolge l'accertamento circa la sussistenza dell'interesse a proporre tale domanda.

Ancorchè sia pressochè uno *standard* che all'azione in contraffazione faccia da contraltare l'obbiezione che il brevetto è, in tutto (od in parte) nullo, sembrerebbe di dover dare una risposta negativa, posto che l'interesse alla conversione apparentemente diviene attuale solo nel momento in cui la validità del brevetto viene contestata.

D'altro canto, si potrebbe osservare, il titolare del brevetto è sufficientemente protetto dal fatto che la domanda di conversione può essere proposta alla prima udienza, ex art. 183 V co. cod. proc. civ.; e, addirittura, anche dopo di essa, dato che l'art. 76.1.3 CPI dice che può essere «proposta in ogni stato e grado del giudizio».

Alla deduzione dell'istanza in sede di udienza ex art. 183 V co. cod. proc. civ. fa riferimento (ma si trattava di causa e di sentenza anteriori al CPI, Cass. 8 luglio 2004 n. 12545, Foro it. 2005, I, c. 2461).

Senonchè, questa prospettiva è quella che disegna una causa in cui l'attore agisce sulla base di un brevetto per invenzione, se ne vede opporre la nullità e chiede allora la conversione in modello di utilità.

Peraltro, c'è anche una prospettiva ulteriore (se pur più "rara") ed è quella in cui l'attore è titolare di un modello di utilità che però possiede i requisiti di un valido brevetto per invenzione.

In questo caso, in relazione alla contraffazione potrebbero prospettarsi due ipotesi:

- (a) la contraffazione può essere rinvenuta in modo quali-quantitativamente più "esteso", se il brevetto ha per oggetto una invenzione, anzichè un modello di utilità (si pensi, qui, al diverso modo di approccio alla contraffazione per equivalente)

- (b) la contraffazione può essere repressa e sanzionata in relazione ad un periodo più lungo, se il brevetto ha per oggetto una invenzione, anziché un modello di utilità.

Nulla esclude in teoria che, anche in questo caso, il convenuto in contraffazione opponga la invalidità del brevetto per modello; nel qual caso, l'attore può proporre domanda di conversione.

Senonchè, se il modello ha natura di invenzione – e quindi gli effetti prevedibili sono quelli appena sopra descritti – ci si può attendere che il contraffattore eviti di opporre la nullità del modello (che potrebbe comunque motivare con argomenti diversi da quello, sottostante alla convertibilità, che esso ha, in realtà, natura di invenzione).

Ora, nel caso adesso in esame, non si può negare l'attualità dell'interesse del titolare del brevetto alla domanda di conversione sin dalla proposizione della domanda iniziale in giudizio.

Il precedente testo dell'art. 59.3 l. inv. nulla disponeva, circa il momento della proposizione della domanda di conversione e sulla norma s'erano sviluppati due orientamenti (sui quali, CARTELLA, La conversione del brevetto nullo, Milano 1993, p. 25 ss.): l'uno riteneva che la volontà del titolare, indirizzata alla conversione in caso di accertamento della invalidità della privativa, fosse sempre implicita nella domanda giudiziale con cui il brevetto viene azionato; l'altro riteneva che una domanda dovesse essere espressamente proposta e (prima della riforma dell'art. 183 cod. proc. civ.) che tale domanda lo potesse essere in via di *reconventio reconventionis*, in relazione alla proposta domanda riconvenzionale di accertamento e declaratoria di nullità del brevetto.

L'art. 183 cod. proc. civ., peraltro, era stato modificato dall'art. 27 l. 26 novembre 1990 n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995, e già da allora aveva espressamente dettato (allora nel comma IV) che alla prima udienza «l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto».

Successivamente è intervenuto il CPI che, quanto all'istituto ora in esame, ha invece disposto (innovando l'art. 59 III co. l. inv., nonchè per il profilo ora in esame, l'art. 183

cod. proc. civ.) che «la domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio».

A me pare che all'innovazione normativa non possa essere attribuito un contenuto restrittivo. Cioè, (solo) finalizzato a consentire la proposizione della domanda di conversione anche a processo già avanzato e dopo maturate le preclusioni processuali, allorchè (a seguito di CTU), si accerta che il brevetto azionato è nullo, ma possiede i requisiti di validità di un diverso brevetto.

La nullità viene opposta dal contraffattore sin dall'inizio della causa e quindi l'attore formula subito la (nuova) domanda di conversione; ed è se non inverosimile quantomeno ipotizzabile quale fattispecie rara, quella dell'attore che attende l'esito della CTU per decidere se formulare o meno domanda di conversione.

Anche in caso di CTU favorevole alla validità del brevetto, infatti, sussisterebbero rischi: il Giudice potrebbe andare in contrario avviso rispetto alla CTU e, in sede di decisione, dichiarare invalido il brevetto.

Se, come mi pare di poter concludere, il caso del titolare del brevetto che non formula subito domanda riconvenzionale di conversione deve essere confinato tra i casi rari, allora si può ipotizzare che l'art. 76.1.3 CPI, introducendo la specificazione che «la domanda di conversione può essere proposta in ogni stato ... del giudizio» abbia inteso riferirsi ad ogni "stato", nessuno escluso, ivi compreso quello definito dalla litispendenza generata dalla notificazione della domanda introduttiva del giudizio.

Nella prospettiva sino a qui esaminata, dunque, l'attore, avendo anche un interesse attuale, può proporre sin dall'atto di citazione la domanda di conversione da brevetto per modello di utilità a brevetto per invenzione.

Nè mi pare che questa soluzione crei una incompatibilità, in relazione alla necessità di indagine circa l'elemento psicologico evocato dalla norma con il richiamo a «qualora ... ne avesse conosciuto la nullità». Basta infatti ricordare il perdurante contrasto d'opinioni circa l'identificazione dei requisiti di validità del modello d'utilità, per concludere che il richiedente può essere incorso in un errore scusabile di valutazione della validità (*rectius*, natura) della privativa depositata.

D'altro canto, la soluzione proposta ha anche il pregio di maggiormente attualizzare la disposizione normativa, nella parte in cui (art. 76.4 CPI) prevede la possibilità che la conversione ponga capo ad un prolungamento della vita del brevetto; cioè, ponga capo proprio al caso della conversione da modello di utilità a brevetto per invenzione. Infatti, per il motivo già sopra esposto, che il convenuto in contraffazione non ha alcun interesse a difendersi opponendo che il modello d'utilità è nullo, se esso ha effettivamente natura di invenzione, il ricollegare la domanda (riconvenzionale) di conversione (in brevetto di invenzione) alla obiezione di nullità (quale modello di utilità), finirebbe per ridurre la fattispecie declinata dall'art. 76.4 CPI a mera ipotesi di scuola.

Rispetto al sistema disegnato dall'art. 59 III co. I. inv. l'art. 76.1.3 CPI ha introdotto un ulteriore elemento, sempre sul piano processuale, eliminando ogni dubbio in ordine alla modalità di deduzione della conversione.

In particolare, nulla disponendo in modo espresso l'art. 59 III co. I. inv., ci si era domandato se la conversione potesse essere proposta in via di eccezione.

In dottrina, a chi s'era espresso in senso favorevole (FLORIDIA, Le nuove disposizioni in materia di brevetti industriali, Notiziario Ordine Consulenti PI, n. 1/87, p. 4; GHIDINI-HASSAN, Diritto industriale. Commentario, Milano 1988, p. 115) s'era opposto chi aveva sollevato perplessità circa l'operabilità di tale soluzione (CARTELLA, La conversione, p. 55 s.).

Successivamente, la giurisprudenza aveva escluso la conversione in base ad eccezione (App. Milano 4 dicembre 2001, GADI 2003, p. 189) affermando che «la “conversione del brevetto” è deducibile davanti al giudice solo come domanda, non potendo essa essere fatta valere, stante la configurazione di tale istituto così come introdotto dall'art. 59, 3° comma I.i.; tale norma fa inequivoco riferimento ad una pronuncia accertativa del giudice circa la nullità del brevetto originario e “i requisiti di validità del diverso brevetto” con contestuale disposizione circa la “conversione del brevetto nullo” e conseguente trasmissione della sentenza, ex art. 79 I.i. all'UIBM».

D'altro canto, anche il III comma della norma che prevedeva il diritto dei licenziatari e di chi avesse fatto investimenti in vista della scadenza del brevetto, in caso di conversione

prolungante la durata del brevetto, implicitamente presupponeva una pronuncia del Giudice resa su domanda della parte interessata.

Un altro quesito attiene al "tipo" (domanda riconvenzionale/eccezione) di opposizione che il convenuto deve manifestare in causa, per legittimare l'attore alla proposizione della domanda di conversione.

Il quesito, ovviamente, non si pone neppure ove si ritenga che, in presenza di un interesse attuale, il titolare del brevetto possa proporre domanda di conversione sin dall'atto di citazione.

La questione si prospettava al tempo in cui la conversione era stata introdotta nella I. invenzioni, poichè questa nulla disponeva. Successivamente la modificazione dell'art. 183 cod. proc. civ. (prima: IV comma; poi: V comma) ha indicato che alla riconvenzionale ed all'eccezione del convenuto, l'attore poteva contrapporre «le domande... che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto», eliminando così ogni dubbio al riguardo.

La sentenza che dichiara la conversione non è, tuttavia, sufficiente per renderla operativa.

L'art. 59 III co. I. inv. si limitava a disporre che «la sentenza che accerta i requisiti di validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo».

La sentenza doveva, poi, essere trascritta ai sensi dell'art. 66 n. 11 I. inv.; il provvedimento doveva infine essere annotato dall'UIBM in base all'art. 79 II comma. Anche nel testo del CPI «le sentenze che dispongono la conversione... e relative domande giudiziali» sono soggette a trascrizione in base all'art. 138.1.m) ed il sistema è completato dall'art. 189.1.f) che prevede la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei «brevetti e registrazioni oggetto di conversione».

Sino ad oggi è stato pacifico che la conversione opera retroattivamente, fin dal momento del deposito della domanda originaria (CARTELLA, La conversione, p. 51; CAZZANIGA, Conversione di brevetto per invenzione nullo in brevetto per modello di utilità, Riv. dir. ind. 1988, II, p. 285 ss.; Trib. Milano 15 febbraio 1988, Riv. dir. ind. 1988, II, p. 273); la circolare n. 219 del 18 marzo 1987 del(l'allora) Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (Direzione Generale Produzione Industriale, UCB, Divisione III) stabiliva

peraltro che per conferire attuazione alla conversione il titolare del brevetto doveva depositare una istanza, accompagnata dalla documentazione necessaria per la trascrizione della sentenza passata in giudicato, con cui si chiedeva l'apertura della procedura finalizzata alla concessione del nuovo titolo brevettuale, derivante dalla conversione (per la critica a tale indirizzo, UBERTAZZI, Modificazioni della domanda e conversione del brevetto nullo, Riv. dir. ind. 1988, I, p. 294).

Ora, con la nuova disposizione dell'art. 76.1.3 parrebbe che la conversione non ponga capo ad una procedura di rilascio di un nuovo titolo brevettuale. Dico "parrebbe", perchè la bozza di Regolamento al CPI, attualmente in fase di redazione, contiene un articolo il quale sembra andare in senso contrario.

La disposizione dell'art. 76.1.3. CPI, comunque solleva alcuni altri interrogativi.

Nel sistema precedente bastava la trascrizione della sentenza di conversione per rendere la conversione opponibile *erga omnes*. Nel sistema delineato dal CPI abbiamo, come in passato, la trascrizione della sentenza, ed in più la presentazione di un testo corretto del brevetto, che l'Ufficio rende accessibile al pubblico.

Il primo quesito che ci si può porre è, quindi, se la conversione sia opponibile ai terzi dal momento della trascrizione della sentenza, oppure lo divenga dal momento in cui l'Ufficio rende accessibile al pubblico il testo corretto del brevetto; è infatti verosimile, anche quale conseguenza del fatto che l'art. 76.1.3 demanda all'Ufficio di verificare la corrispondenza del testo corretto del brevetto, alla sentenza, che – pur in presenza di contestualità delle domande: di trascrizione della sentenza e di correzione del testo brevettuale – l'esame del testo corretto e la sua messa a disposizione del pubblico avvengano in momento successivo alla trascrizione.

L'art. 139 CPI rende efficace la sentenza, dalla data della trascrizione, verso i terzi che a qualunque titolo hanno acquistato... diritti sul titolo di proprietà industriale» e quindi non sembra avere portata generale; d'altro canto, ciò che al terzo interessa conoscere e che gli può essere opposto non parrebbe essere la sentenza, ma il testo corretto del brevetto. Da queste ultime considerazioni deriva un quesito ulteriore.

Nell'ipotesi in cui si ritenga che l'opponibilità della conversione operi dal momento in cui la domanda di correzione è resa accessibile al pubblico, se sia possibile anticipare

questo momento ricorrendo alla notificazione (ed, in proposito, si tratterebbe di individuare cosa debba essere notificato: la domanda ed il testo corretto; oppure, assieme a questi, la sentenza?) ai sensi dell'art. 53.4 CPI, che peraltro non contempla espressamente la fattispecie e la cui applicabilità analogica potrebbe esser prospettata come problematica, posto che esso si riferisce ad una «domanda di brevetto», mentre nel caso ora in esame si tratta di una «domanda di correzione» e considerato che la soggiacenza, prima della messa a disposizione del pubblico, all'esame della domanda di correzione da parte dell'UIBM (a differenza di quanto avviene per la domanda di brevetto, che viene resa accessibile a prescindere da, ed in pratica prima di, eventuali rilievi dell'Ufficio), potrebbe costituire un indice nel senso che il legislatore abbia inteso vincolare al previo controllo dell'UIBM la opponibilità della conversione ai terzi.

Un secondo quesito, indotto dalla nuova normativa, riguarda le conseguenze che possono derivare dalla mancata osservanza dell'introduzione della procedura di correzione, nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. In proposito, anche in relazione alla risposta fornita al primo quesito, si prospetta un ventaglio di soluzioni alternative. Da quella che esclude la opponibilità ai terzi della conversione, a quella che la consente, a fronte della notifica della sentenza che dispone la conversione al preteso contraffattore; da quella che consente l'adempimento dell'onere procedurale della correzione anche in un momento successivo, a quella che (scontando una natura decadenziale del termine di sei mesi) conduce a ritenere preclusa la correzione del testo brevettuale e, quindi, a rendere in ultima analisi infruttuosa la conversione dichiarata giudizialmente.

Il quadro operativo è, peraltro, più complesso di quello sino a qui illustrato.

Ai fini della conversione occorre che il brevetto da convertire possenga i requisiti di validità del (diverso) brevetto "di arrivo". In particolare, il suo oggetto non si può estendere oltre il contenuto della domanda iniziale, deve essere descritto in modo idoneo e quanto rivendicato deve trovare supporto in quanto è descritto.

Poichè descrizione, rivendicazioni e disegni relativi ad un medesimo trovato (invenzione, modello) sono suscettibili di essere redatti (ed in fatto vengono redatti) in modo diverso secondo la tipologia della privativa che si intende richiedere (ad esempio: enfatizzando gli

aspetti tecnici nel caso di brevetto per invenzione; enfatizzando gli aspetti formali nel caso di brevetto per modello d'utilità e nel caso di registrazione di disegno e modello), può facilmente verificarsi che la "materia" a disposizione sia tale da non permettere la conversione.

In questi termini, di recente (Trib. Venezia 16 febbraio 2006, GADI 2007, p. 194), dopo aver precisato (p. 205) che la conversione non opera «con riferimento ... a qualunque causa di nullità, ma soltanto a quella che deriva da un'erronea qualificazione del trovato», sicchè «può essere disposta soltanto nei limiti di ciò che risulta descritto e rivendicato originariamente e, quindi, lascia immutato il contenuto del documento brevettuale» si è affermato che «non è possibile convertire il brevetto d'invenzione nullo in brevetto per modello di utilità quando i disegni che accompagnano la domanda non trovino corrispondenza nelle rivendicazioni e nella descrizione».

Con ciò, l'elenco dei problemi non è esaurito.

L'art. 76.1.3 CPI dice che la sentenza di conversione deve essere trascritta, che il titolare del brevetto deve presentare all'UIBM la domanda di correzione del brevetto e che l'Ufficio «verifica... la corrispondenza del testo alla sentenza». Quindi, la norma presuppone che il testo presentato per la correzione corrisponda al contenuto della sentenza.

La questione, perciò, si sposta su ciò che la sentenza descrive e motiva, dopo aver dichiarato la nullità del brevetto, in relazione alla privativa in cui tale brevetto sarà convertito (sull'argomento, si v., più diffusamente, CARTELLA, La conversione, p. 118 ss.), considerato che il testo correttivo potrà coinvolgere (al limite) la sola identificazione tipologica della privativa (ad esempio: il brevetto, per invenzione è convertibile in modello di utilità, così come è) oppure anche l'uno o l'altro di descrizione, rivendicazione, disegni ovvero ancora l'uno e l'altro di essi o (infine) tutti quanti assieme.

Da un lato, ci si deve chiedere se l'UIBM possieda le risorse per effettuare la verifica di "corrispondenza" del testo corretto del brevetto "alla sentenza". Di regola, infatti, la conversione del brevetto nullo non può non transitare attraverso una riformulazione del testo brevettuale che, verosimilmente, finisce per estendersi alle rivendicazioni. Da un altro lato l'esperienza pratica mostra, però, che la sentenza che dichiara la conversione

usualmente non procede a questa attività, rinviando invece, per *relationem*, all'elaborato peritale; sempre l'esperienza pratica mostra, altresì, che non sempre l'elaborato peritale, affermando la convertibilità del brevetto, procede ad una precisa riformulazione del testo brevettuale: molte volte, ad esempio, ritenuta non validamente brevettabile la generale idea di soluzione tecnica dell'invenzione, si assume che quella stessa idea di soluzione potrebbe esser validamente brevettata sotto il diverso titolo brevettuale del modello di utilità.

Quando la conversione è destinata ad essere calata nell'ambito di un quadro operativo quale quello qui descritto, le correzioni al testo brevettuale redatte dal titolare non solo sono necessarie, ma possono anche assumere, per dir così, "dimensioni" rilevanti; ciò che, come è intuibile, non può che rendere complessa e delicata l'attività di controllo dell'Ufficio.

Una ultima questione riguarda l'ambito temporale entro il quale la conversione può essere richiesta.

La giurisprudenza tende a seguire il seguente criterio: un brevetto per invenzione non può essere convertito in modello di utilità, quando, operando la conversione, esso sarebbe già scaduto (così, da ultimo, App. Milano 8 luglio 1997, GADI 1998, p. 343: «non può essere convertito in brevetto per modello industriale di utilità un brevetto per invenzione che, al momento in cui è stato instaurato il giudizio, risultava depositato da più di dieci anni»).

Questa impostazione (già criticata in CARTELLA, La conversione, p. 90 ss.) non può essere condivisa. Essa si fonda sul fatto che la conversione ha effetto retroattivo, di talchè non potrebbe operare quando, per effetto della retroattività, il brevetto "di arrivo" (nel caso in questione: il modello di utilità) sarebbe già scaduto.

Il fatto, peraltro, è del tutto irrilevante sul piano giuridico; mentre l'indirizzo in parola è suscettibile di pregiudicare interessi meritevoli di tutela. La mancata conversione produce inevitabilmente la nullità del brevetto. Ed è quindi possibile esemplificare:

- (a) diritto di paternità: è preferibile esser riconosciuti inventori di un modello di utilità che di un brevetto per invenzione nullo

- (b) risarcimento del danno: si supponga che il contraffattore abbia violato il brevetto nell'ultimo anno di vita del modello di utilità; la prescrizione del diritto al risarcimento essendo di cinque anni, si supponga, che la causa sia stata iniziata, appunto, nell'ultimo anno di vita del modello; se il brevetto per invenzione è nullo, non c'è risarcimento, se viene convertito in modello di utilità, si può ottenere il danno per la contraffazione operata nell'ultimo anno di vita del modello
- (c) azione verso terzi: il diritto al risarcimento del danno sopravvive alla cessazione della condotta illecita (che non lo è più, perchè è scaduto il modello di utilità); se il brevetto per invenzione è nullo, non può essere azionato verso terzi "contraffattori", se è valido come modello di utilità, tutti i contraffattori negli ultimi cinque anni di vita del modello possano essere perseguiti (con il limite della prescrizione quinquennale) per ottenere il risarcimento del danno
- (d) il fatto che il brevetto per invenzione nullo non venga convertito con l'argomento che, quale modello, sarebbe già scaduto, incide sul regime degli effetti della declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 77.1.b) CPI; ad esempio: il rimborso di importi già versati che il giudice può accordare in relazione a contratti aventi ad oggetto il brevetto nullo, può essere diverso se il brevetto è nullo quale brevetto per invenzione, ma è (è stato) valido come modello di utilità.