Anno XXVIII - N° 2/ ottobre 2014

Pubblicazione semestrale in formato elettronico sul sito dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Notiziario

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

La formazione professionale continua dei Consulenti in Proprietà Industriale

Chiarezza delle rivendicazioni in opposizione all'UEB: se ne può parlare?

Directive of the EU Council on the protection of undisclosed know-how and business information

Symposium introduction: Advancing intellectual property goals through prevention and alternative dispute resolution.

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Indice

La formazione professionale continua dei Consulenti in Proprietà Industriale ..... Pag. 1
Per il Consiglio dell'Ordine Paolo Pederzini

Notizie sulla Piattaforma per i Depositi Elettronici presso l'UIBM ..... Pag. 5
Per il Consiglio dell'Ordine Carlo Luigi Iannone

Chiarezza delle rivendicazioni in opposizione all'UEB: se ne può parlare? ..... Pag. 6
Micaela Modiano

Directive of the EU Council on the protection of undisclosed know-how and business information ..... Pag. 8
Simone Billi e Joanna Slowik

Marchi e transfer pricing ..... Pag. 10
Fabio Giambrocono

Litigare può costare meno. ..... Pag. 13
Cristina Bianchi

Symposium introduction: Advancing intellectual property goals through prevention and alternative dispute resolution. ..... Pag. 14
Thomas D. Barton e James M. Cooper

Attribuzione dell'incarico all'Ufficio Europeo dei Brevetti ad effettuare la procedura di Opposizione per i brevetti Italiani ..... Pag. 27
Simone Billi e Michele Pesce

Il Disegno di Legge n° 1061 sull'istituzione del marchio collettivo "Italian Quality" ..... Pag. 30
Carmela Rotundo Zocco

Bando Disegni +2 ..... Pag. 32
Carmela Rotundo Zocco

Regione Lombardia, bando Ricerca e Innovazione edizione 2014 ..... Pag. 34
Paolo Pederzini

Nuove iscrizioni al nostro Albo intervenute nel corrente anno 2014. ..... Pag. 35
Paolo Pederzini

Decisioni della Commissione dei Ricorsi (codifica e testi)
codifica a cura di Manuela Bruscolini e Gian Giuseppe Masciopinto
Brevetti per invenzione ..... Pag. 36
Marchi ..... Pag. 36

Attribuzione dell'incarico all'Ufficio Europeo dei Brevetti ad effettuare la procedura di Opposizione per i brevetti Italiani

Come noto, lo scopo generale delle procedure di opposizione è quello di fornire a terze parti la possibilità di opporsi alla concessione (pre-grant opposition) oppure chiedere la revoca (post-grant opposition) di una domanda di brevetto o rispettivamente di un brevetto di fronte ad un Ufficio Brevetti Nazionale portando alla conoscenza dell'Ufficio documenti che l'esaminatore non ha trovato durante la fase di ricerca o che può rintracciare difficilmente, quali ad esempio prove di preuso, attività di vendita o pubblicazioni in riviste specializzate.

La possibilità di proporre una opposizione serve altresì a limitare il ricorso a procedure giudiziarie, che in genere risultano lente e costose, e, al tempo stesso, aumentare la qualità dei brevetti.

La procedura di opposizione differisce da Paese a Paese, per esempio l' USPTO prevede una *post-grant review* e una *inter-partes review*, secondo le nuove procedure introdotte con l'"*America Invents Act*" promulgato nel Settembre 2011.

In breve, la *post-grant review* statunitense può essere presentata da qualsiasi terzo entro 9 mesi dalla concessione del brevetto mentre la *inter-partes review* permette ai terzi di attaccare la validità di un brevetto nel periodo successivo ai primi 9 mesi dalla sua concessione. I motivi di nullità ed i tipi di prove adducibili sono differenti per le due procedure: la *post-grant review* può essere presentata sulla base di ogni motivo di nullità sollevabile in corso di causa, ad esempio mancanza di novità, di attività inventiva, di chiarezza oppure insufficienza di descrizione, e sulla base di anteriorità brevettuali, pubblicazioni scientifiche, prove di preuso o altre predivulgazioni. Al contrario, i motivi di nullità adducibili in una richiesta di *inter partes review* sono solamente la mancanza di novità e di attività inventiva, e le uniche prove sono le anteriorità brevettuali e pubblicazioni.

Anche l'EPO utilizza un sistema di opposizione presentabile da una terza parte entro 9 mesi dalla concessione del brevetto. I motivi di nullità per presentare una opposizione di fronte all'EPO sono la mancanza dei *patentability grounds* (Artt.52-57, 100 EPC), la insufficienza di descrizione e l'estensione dell'oggetto del brevetto (Art.100.b/c EPC), mentre è possibile presentare qualsiasi tipo di documento anteriore (brevetti, pubblicazioni, prior use) a titolo di prova.

È da notare che la procedura di opposizione davanti all'EPO è considerata una forte procedura ed una ottima alternativa al contenzioso giudiziario nazionale per la revoca di un brevetto Europeo potenzialmente nullo.

In altri Paesi con legislazioni brevettuali particolarmente evolute, sono previste simili procedure di opposizione *post-grant* oppure anche *pre-grant*, ad esempio una opposizione *pre-grant* è prevista in Australia, Costa Rica, India, Portogallo, Spagna; una opposizione *post-grant* invece in Brasile, Danimarca, Germania, Finlandia, India, Norvegia, Svezia[1].

Le differenze nelle procedure di opposizione rendono comunque difficile una comparazione diretta dei vari processi di Opposizione.

In Figg.1[2] e 2[3] sono riportate le statistiche per alcuni Paesi, da cui emerge chiaramente come la percentuale di brevetti opposti rispetto a quelli depositati nello stesso anno (vedi Fig.3) risulta molto bassa, al *disotto* del 5% in ogni Paese considerato, in modo del tutto analogo a quanto accade per le cause brevettuali instaurate di

	2007	2008	2009	2010	2011
EPO	3.293	2.840	2.695	2.766	2.945
US	769	848	916	1.061	852
AU	130	109	167	120	143
DE	803	750	506	538	417
FI	21	21	26	23	NA
SE	30	26	31	33	NA
PT	3	2	2	8	4

***Fig.1**: Num. di brevetti depositati*

1. "Opposition systems and other administrative revocation and invalidation mechanisms", 18th session Geneva, May 21 to 25, WIPO (2012)
2. 1) Annual Report EPO, Five-year review – 2011/2013; 2) "Opposition systems and other administrative revocation and invalidation mechanisms", 18th session Geneva, May 21 to 25, WIPO (2012); 3) Annual Report, Statistics-2012, German Patent Office
3. 1) Annual Report EPO, Five-year review – 2011/2013; 2) Statistical Country Profiles, WIPO http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/countries/pt.html

	2007	2008	2009	2010	2011
EPO	62.646	62.737	55.949	71.391	62.558
US	438.091	429.707	398.514	433.199	440.632
AU	12.031	12.213	10.692	11.559	11.536
DE	163.994	172.120	162.527	173.619	175.606
FI	13.489	13.354	11.427	13.047	11.702
SE	20.647	22.391	20.652	22.449	22.014
PT	697	886	1.143	1.061	1.020

***Fig.2**: Num. di opposizioni depositate*

	2007	2008	2009	2010	2011
EPO	5,26	4,53	4,82	3,87	4,71
US	0,18	0,20	0,23	0,24	0,19
AU	1,08	0,89	1,56	1,04	1,24
DE	0,49	0,44	0,31	0,31	0,24
FI	0,16	0,16	0,23	0,18	NA
SE	0,15	0,12	0,15	0,15	NA
PT	0,43	0,23	0,17	0,75	0,39

***Fig.3**: opposition rate (%)*

fronte ai tribunali nazionali: solo una parte ridotta dei brevetti depositati diviene oggetto di contenzioso.

In Italia, come è noto, non è prevista alcuna procedura di opposizione di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; è possibile invece attivare una azione di nullità davanti al giudice competente per materia.

D'altra parte, le domande di primo deposito Italiane si avvalgono già di un rapporto di ricerca redatto dall'EPO grazie ad un accordo bilaterale siglato nel 2007 (direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, GU n.250 del 26/10/2007) in modo del tutto analogo a quanto avviene anche in altri Paesi Europei, quali ad esempio Belgio, Italia, Francia, etc..

Viene pertanto qui proposta una procedura di opposizione per i brevetti concessi in Italia che coinvolga l'EPO come Autorità competente ad effettuare tale procedura.

Gli scopi principali di tale nuova procedura sarebbero:

- Tempi brevi e certi, in modo da avere una decisione finale entro un termine prestabilito, cosi come oggi avviene negli USA;
- Decisioni prese da professionisti tecnicamente qualificati, quali gli esaminatori dell'EPO.

La nuova procedura ivi proposta prevede una prima Fase Formale durante la quale le parti depositano le necessarie repliche all'UIBM, ed una successiva Fase Sostanziale durante la quale l'EPO esamina il fascicolo dell'opposizione, chiede eventuali chiarimenti ed emette una decisione. In particolare, sono proposti i seguenti passaggi (Fig.4):

1. Deposito dell'opposizione davanti all'UIBM da parte di un terzo interessato (opponent) a partire dalla concessione di una domanda di brevetto Italiana
2. Replica da parte del proprietario del brevetto
3. Replica dell'opponent

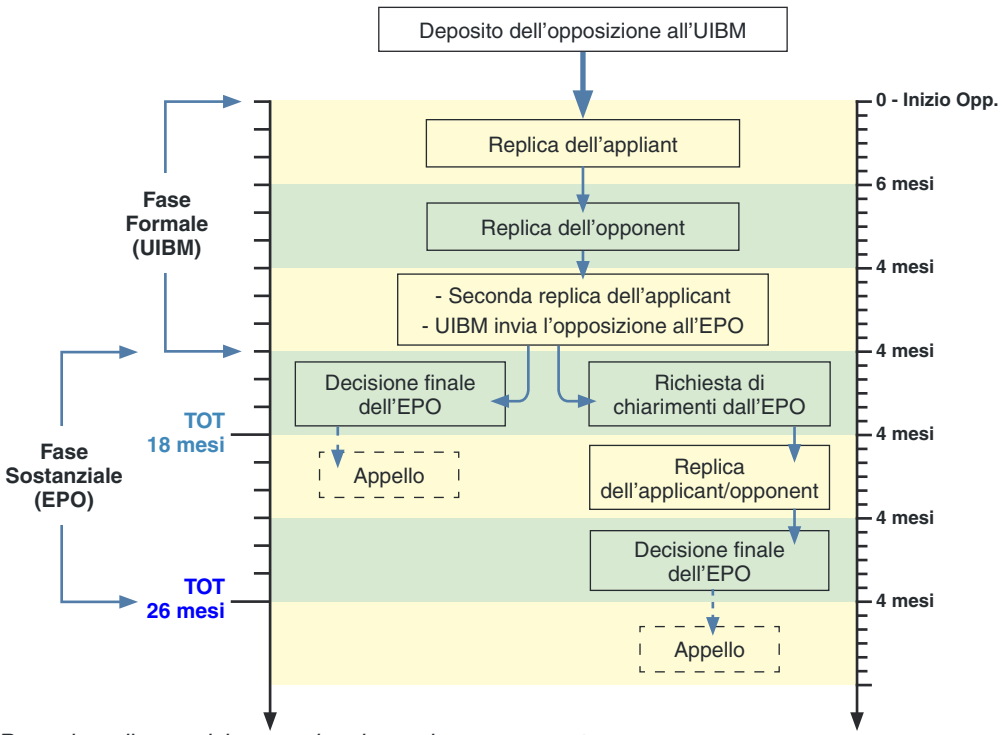

***Fig.4**: Procedura di opposizione nazionale, cosi come proposta*

4. Seconda replica del proprietario
5. Invio da parte dell'UIBM del fascicolo completo dell'opposizione all'EPO
6. Esame del fascicolo di opposizione da parte dell'EPO
7. Eventuali richieste di chiarimenti da parte dell'EPO
8. Repliche del proprietario e dell'opponent alla richiesta di chiarimenti dell'EPO
9. Decisione finale dell'EPO sulla base della documentazione ricevuta
10. Un appello contro la decisione finale dell'EPO può essere proposto di fronte al tribunale nazionale.

Alternativamente, l'Opposizione nazionale potrebbe anche essere depositata (passaggio 1) in una fase precedente la concessione, cioè a partire dalla pubblicazione della domanda di brevetto. In quest'ultimo caso, la procedura diverrebbe di tipo *misto pre/post grant* e potrebbe risultare particolarmente vantaggiosa per le domande nazionali che non vengono estese in Europa, nel caso in cui il titolare della privativa avesse la possibilità di presentare una *self opposition* per ottenere un esame sostanziale dall'EPO (sulla base del Rapporto di Ricerca già redatto dall'EPO stessa e di eventuali *relevant Prior Art* rintracciate nel frattempo dal titolare).

La prima replica del proprietario potrebbe essere dovuta entro 6 mesi dal deposito dell'opposizione, mentre tutte le ulteriori repliche e la decisione finale potrebbero avvenire entro 4 mesi. In questo modo, la durata complessiva della procedura di opposizione nazionale sarebbe di 18 mesi, oppure 26 mesi per i casi particolarmente complessi, tuttavia anche il titolare avrebbe tempo sufficiente per studiare il caso e preparare le necessarie difese.

L'opposizione nazionale potrebbe inoltre essere presentata durante tutto l'arco di vita di un brevetto ed anche dopo la scadenza del medesimo, a differenza del *time-limit* di 9 mesi (Art.99.1 EPC) previsto per l'opposizione ad un brevetto Europeo, in modo da evitare possibili *misalignment* dovuti ad un eventuale ritardo nella pubblicazione della concessione nazionale e, allo stesso tempo, incentivare l'uso di tale procedura. Rimane chiaramente la possibilità di adire al giudice ordinario in appello oppure in alternativa all'opposizione nazionale.

I *Grounds* per presentare un'opposizione ad un brevetto Italiano potrebbero sovrapporsi a quelli previsti della procedura EPO, ovvero la novita', l'altezza inventiva, l'industrialita', la sufficienza di descrizione, l'estensione del brevetto (Art.76.1. a), b), c) CPI e rispettivamente Art. 100 EPC).

I *Grounds* che potrebbero invece essere esclusi dalla procedura nazionale di opposizione sono la liceità (Artt.50 CPI) e la brevettabilità di particolari invenzioni, così come definite all'Art.45.4[4] CPI poiché' riguardano una materia soggetta a forte interpretazione della legge nazionale. In questo caso bisognerebbe rivolgersi direttamente al giudice ordinario.

La lingua della procedura potrebbe essere l'Italiano, in questo caso l'EPO dovrebbe essere in grado di svolgere l'opposizione in questa lingua. Una possibilità per superare le limitazioni di lingua potrebbe essere quella di prevedere una traduzione dei documenti in una delle lingue ufficiali dell'EPO. Un'altra possibilità potrebbe essere quella di svolgere la procedura di opposizione in una delle lingue ufficiali dell'EPO a scelta del titolare. Chiaramente, la necessità di effettuare traduzioni risulterebbe in una procedura più costosa.

La procedura di opposizione nazionale ivi proposta si inserirebbe egregiamente a corollario del quadro nazionale normativo, integrando l'accordo già in atto con l'EPO sul Rapporto di Ricerca e completando efficacemente le normative a divenire sul Brevetto Comunitario, sul Tribunale Unitario e sulla mediazione (Art.35 dell'Accordo sul Tribunale Unitario del Brevetto Europeo) con lo scopo principale di migliorare la qualità del sistema brevettuale Italiano, riducendone i costi, velocizzandone le tempistiche e migliorando la qualità dei brevetti concessi nell'interesse dei titolari, del Pubblico e dei professionisti della materia.

Simone Billi
Michele Pesce

4. Art.45.4 CPI: Non possono costituire oggetto di brevetto: a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica. …omissis…

Organo dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985

Direttore Responsabile:
Paolo Pederzini

Comitato di Redazione:
Fabio Giambrocono, Micaela Modiano,
Diego Pallini Gervasi, Paolo Pederzini,
Carmela Rotundo Zocco, Gianfranco Dragotti

Segreteria di Redazione:
Nicoletta Gaeta

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:
www.afterpixel.com