Professionisti dell’IP, pubblicità e internet

I consulenti in proprietà industriale costituiscono una categoria fuori del comune.

Come professione risale agli ultimi decenni del XIX secolo, come attesta il fatto che nel 1904 è stato fondato il Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale, ma come albo professionale è molto giovane poiché l’istituzione dell’Ordine dei Consulenti in IP risale al 1981 ed è stato una conseguenza più o meno diretta dell’adesione del nostro paese alla Convenzione sul Brevetto Europeo.

Prima della istituzione dell’Ordine, il Collegio ha costituito per molti anni l’associazione di riferimento dei mandatari italiani, e si era dotato di norme di comportamento piuttosto rigide: ancora oggi i soci del collegio si obbligano a “rispettare nella loro attività professionale la più restrittiva tra le norme dei codici di deontologia del Collegio, dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e della FICPI”.

Ricordo che a sua volta la FICPI (Federation Internationale des Conseils en Proprietè Industrielle) raggruppa a livello mondiale i consulenti in Proprietà Industriale ed il Collegio costituisce l’associazione italiana alla quale si deve essere iscritti per l’iscrizione alla FICPI.

L’Ordine si è a suo tempo dotato di un codice deontologico, sostanzialmente ispirato a quello EPI (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office) che è a livello europeo l’ordine che raggruppa tutti i mandatari abilitati ad operare presso l’EPO.

Fino al 2015 la sorveglianza del rispetto del Codice deontologico e l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari è stata una delle attribuzioni del Consiglio dell’Ordine. Nel 2015 è entrato in funzione il Consiglio di Disciplina.

La questione della pubblicità e dei limiti entro i quali il consulente o lo studio di cui fa parte può agire correttamente è sempre stata un argomento molto spinoso.

Ben prima dell’era internet, quando cioè la pubblicità era possibile unicamente attraverso la carta stampata (non ricordo casi di pubblicità radiofonica o televisiva di consulenti in IPI), costituiva un tasto molto sensibile.

Per dare un’idea di quanto lo fosse ricordo un episodio che mi ha riguardato in prima persona: sin dagli anni 80 sono stato inserito nel novero degli esperrti di un quotidiano economico nazionale, quale esperto appunto di IP, e mi è capitato di scrivere articoli, (commenti su novità normative e/oppure dossier divulgativi), che venivano pubblicati riportandomi come autore, senza tuttavia menzionare lo studio di cui facevo parte (anzi avevo fondato).

Allora era presidente del neocostituito Ordine dei Consulenti in IP il Prof. Ing. Alfredo Raimondi al quale pervennero rimostranze da alcuni consulenti italiani i quali lamentavano che in questo modo io ne ricavavo una pubblicità a loro dire illecita e pretendevano che fossi di conseguenza sanzionato..

Le loro rimostranze e critiche vennero liquidate in primo luogo per il fatto che come autore avevo tutto il diritto di firmare gli articoli ed in secondo luogo perché il mio nome in calce all’articolo non era accompagnato dall’indicazione del mio studio.

Il codice deontologico dei consulenti in IP consta di 8 articoli, dei quali ben cinque sono dedicati alle specifiche relazioni con il pubblico, con i clienti, con gli altri mandatari, con l’Ordine e con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Un articolo, (articolo 2), è dedicato specificamente alla “Pubblicità”, e si articola in cinque commi, dei quali il primo indica quale pubblicità è ammessa ed il secondo indica in termini generali ciò che è vietato, mentre gli altri tre commi (c, d ed e) individuano in particolare ciò che è espressamente vietato.

I commi anzidetti recitano:

1. *E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività svolta dai Consulenti abilitati, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale ed i compensi richiesti per le prestazioni.*
2. *La pubblicità informativa di cui alla precedente lettera a) dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria. In particolare non è considerata conforme ai criteri di cui alla presente lettera b):*
3. *La pubblicità idonea a danneggiare direttamente od indirettamente l’immagine professionale di altri iscritti o il loro titolo professionale, in particolare evidenziando pregi di carattere non professionale tra le caratteristiche dei propri servizi oppure citando nominativi di clienti senza loro autorizzazione scritta.*
4. *La pubblicità o l’utilizzo di carta intestata o la diffusione con qualsiasi mezzo di informazioni idonee ad indurre in errore il pubblico oppuire ad ingenerare false od esagerate aspettative in merito alla propria organizzazione (ivi compresa quella societaria) o alla reale presenza e/o consistenza, anche numerica, dei membri iscritti all’Ordine che ne fanno parte e alla loro qualifica rispetto alla rappresentanza in materia di brevetti e di modelli ovvero di marchi. In particolare è considerata poter indurre il pubblico in erroore:*

*- l’ingiustificata indicazione di sedi di propri uffici dove non è presente almeno un Consulente, con regolare frequenza pubblicamente precisata in caso di suo carattere saltuario,*

*- l’uso immotivato di carta intestata che non indichi con chiarezza i nominativi di Consulenti che operano nell’ambito di uffici o società di servizi specializzati autonomi.*

1. *La pubblicità idonea ad indurre in errore il pubblico o a ingenerare false o esagerate aspettative, anche a mezzo di esagerazioni, ambiguità od omissioni, per ciò che riguarda le caratteristiche od i risultati dei servizi offerti, i compensi professionali e le tasse dovute, le condizioni di svolgimento dei servizi.*

Come ho già accennato, il primo comma (a) elenca ciò che è ammissibile in una comunicazione pubblicitaria e come il rispetto di quanto prescritto da questo comma comporti che le informazioni fornite con la comunicazione pubblicitaria siano quelle necessarie e sufficienti per la potenziale clientela, in particolare in modo da prevenire qualsiasi forma di pubblicità comparativa non corretta.

Il secondo comma (b) indica in termini più generali ciò che invece è vietato, ponendo l’accento sull’esigenza che la comunicazione pubblicitaria sia “funzionale all’oggetto”, “veritiera” e “corretta”.

Ad aspetti specifici di ciò che è vietato sono dedicati gli alri tre commi.

In particolare:

1. il comma (c) mira ad evitare che l’azione pubblicitaria possa danneggiare altri colleghi:
2. il comma (d) è specificamente dedicato al principale mezzo di comunicazione, che al tempo della nascita del codice deontologico era quasi esclusivamente la carta intestata e che attualmente può essere riferito, mutatis mutandis, al sito web;
3. infine il comma (e) si preoccupa di salvaguardare il principale destinatario della comunicazione pubblicitaria, ossia il pubblico.

Come ho già menzionato fino al 2012 le questioni disciplinari erano di competenza del Consiglio dell’Ordine: con il provvedimento legislativo del governo Monti del’agosto 2012 questa competenza è stata trasferita al Consiglio di Disciplina che nel caso del nostro Ordine ha cominciato ad operare verso la fine del 2015.

Ovviamente le decisioni prese in precedenza dal Consiglio dell’Ordine hanno costituito e costituiscono una specie di bagaglio giurisprudenziale al quale il CdD ha attinto ed attinge per individuare quali specifici aspetti delle iniziative pubblicitarie attuate dagli studi di consulenti in IP hanno violato o violano le norme deontologiche.

Un primo aspetto degno di nota che in passato si esplicitava nella carta intestata dello studio ed ora si concreta soprattutto nel sito web è quello della indicazione di più sedi operative senza specificare quali siano i consulenti che operano stabilmente in tali sedi.

In passato sono stati sanzionati alcuni studi che apparentemente avevano un gran numero di sedi od uffici che in realtà si concretavano nella disponibilità di una stanza e della sala riunioni presso uno studio legale ubicato in una città diversa, specie di provincia, rispetto a quella principale dello studio..

Sul rispetto di questa norma deontologica l’atteggiamento attuale del CdD è ancora rigoroso, perché l’utente deve essere in grado di documentarsi in precedenza sulla o sulle figure professionali con le quali entrerà in contatto ricorrendo ad una particolare sede di quello studio.

Parimenti se non addirittura più importante è l’informazione circa le qualifiche dei mandatari operanti in una determinata sede: se ad esempio è stabilmente presente solo un mandatario abilitato nel registro marchi è evidente che il cliente non potrà avere assistenza in tema di deposito e prosecuzione di una domanda di brevetto europeo.

Si dirà che con tutta probabilità lo studio interessato potrà distaccare presso la sede periferica un consulente abilitato presso l’Ufficio Brevetti Europeo, ma è facilmente comprensibile che non è la stessa cosa.

Per altro recentemente sono incappato in una pubblicità, tramite banner, di uno studio con più sedi, che offriva consulentza in tema di PI, specificando l’offerta in relazione non soltanto al deposito ed alla prosecuzione di domande italiane di brevetto, di modello, di design e di marchio, ma anche per il deposito di domande a livello europeo e comunitario. Andando alla casella “chi siamo” si scopre che questo studio non ha nemmeno un consulente in brevetti, non dico europeo, ma nemmeno abilitato a livello italiano. Del pari manca un qualsiasi consulente in marchi.

Ci si chiederà come possa questo studio provvedere al deposito di domande italiane ed europee od internazionali: nelle pieghe del “chi siamo” si scopre che nella compagine dello studio è presente anche un avvocato per cui questo studio può procedere al deposito ed alla prosecuzione delle domande, grazie alla facoltà di cui godono gli avvocati di poter rappresentare richiedenti davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nonché davanti all’EPO,.

In ogni caso viene comunque violato il cdp perché non è specificato dove risieda stabilmente il predetto avvocato.

Un caso analogo è quello degli studi presso i quali opera un solo consulente in brevetti o in marchi e che offrono consulenza a 360°: se l’unico mandatario è abilitato come consulente in marchi non può offrire consulenza in tema di brevetti e modelli di utilità.

Più in generale la preoccupazione alla base di questa norma deontologica è che la carta intestata (ora sostituita od affiancata come già accennato dal sito web dello studio) non contenga indicazioni vaghe e generiche suscettibili di indurre il pubblico in errore oppure indurre aspettative non corrispondenti alla realtà per quanto attiene alla struttura ed ai professionisti operanti in quella struttura.

Nell’ambito della “pubblicità” non corretta rientrano anche iniziative rese sempre più possibili dal progresso tecnologico (banche dati), ossia l’offerta di servizi a clienti già assistiti da altro consulente.

In sintesi, il richiedente o titolare di una domanda di brevetto o marchio italiana, riceve una comunicazione nella quale si richiama la sua attenzione alla possibilità di tutelare l’invenzione o il marchio a livello europeo od internazionale. A questa informazione si accompagna l’offerta di servizi, spesso decantando la qualità dell’offerta e talvolta anche un contenimento dei costi.

Ho fatto riferimento alle banche dati ed alla disponibilità di informazioni su scala nazionale, perché già in passato (un passato direi ormai lontano) qualche consulente, specie in città di provincia, si avvaleva dell’archivio cartaceo della locale camera di commercio per individuare i richiedenti che avevano depositato domande di brevetto, modello o marchio, ed offrire i loro servizi per la cosiddetta estensione all’estero.

In passato questa offerta di servizi veniva indirizzata verso i titolari o richiedenti di domande di brevetto o di marchio non depositate tramite un consulente: in questo caso non esisteva alcun impedimento ed era una lecita iniziativa di procacciamento di clienti.

Poiché con l’ausilio di banche dati è possibile conoscere in anticipo, (ossia prima che scadano i termini di priorità), e su scala nazionale i richiedenti di domande di brevetto, modello o marchio, depositate nell’intero territorio nazionale, qualche consulente o studio di consulenza ha in anni recenti indirizzato l’offerta di servizi anche a richiedenti già assistiti da un altro consulente, pur essendo a conoscenza di tale situazione.

Questa pratica è considerata non conforme al cdp.

Un altro caso non raro è quello dei consulenti e professionisti che partecipano in qualità non solo di docenti ma anche di organizzatori a corsi (talvolta pseudocorsi) di formazione in tema di proprietà industriale.

Se si tiene presente che in Italia (come anche a livello europeo) la qualifica di mandatario abilitato si acquisisce con il superamento di uno specifico esame (per altro notevolmente rigido), il fatto che non di rado questi corsi di formazione promettono agli iscritti certificazioni che non hanno nessuna validità effettiva e possono indurre in inganno il destinatario della proposta appare scorretto, per cui anche questo genere di pubblicità è ritenuto non conforme al cdp e sanzionato.

Un ultimo aspetto collegato alla “pubblicità” è quello di stabilire che cosa può lecitamente fare il consulente (dipendente o collaboratore) quando cessa il rapporto di lavoro o collaborazione con lo studio.

Certamente è lecito ed ammesso informare i clienti che”il dr. o ing. X dal giorno … non collabora più con lo studio pinco”, meglio ancora se questa comunicazione viene inviata congiuntamente dallo studio e dal consulente, o dallo studio con l’accordo del consulente.

Altrettanto certamente se il consulente in questione inizia un’attività autonoma deve avere la possibilità di farsi conoscere e quindi di farsi pubblicità: di regola questa facoltà è ammessa per un breve periodo (solitamente tre mesi). Tuttavia, non può e non deve esserte mirata ai soli clienti che lo stesso consulente assisteva nella sua veste precedente ed in particolare non può denigrare i servizi resi dal precedente consulente e/o ventilare condizioni economiche particolarmente vantaggiose.

In questo specifico caso, inoltre, è doveroso il rispetto anche delle norme che disciplinano il rapporto con altri consulenti.

Da questa breve panoramica si può apprezzare come le norme in vigore per i consulenti in IP siano agevolmente applicabili anche con il mutare delle modalità di comunicazione pubblicitaria, in quanto rimangono quali punti cardine:

1. la tutela della reputazione e della dignità professionale e
2. la correttezza di comportamento verso i clienti ed i colleghi.