

>> Newsletter [Anno VIII, numero 1, gennaio 2002]

Sommario

- [[Editoriale](#)]
- [[Vita Associativa](#)]
- [[Agenda](#)]
- [[Legislazione](#)]
- [[Giurisprudenza](#)]
- [[Flash](#)]
- [[Varie](#)]

[Editoriale]*Commiato*

In primavera -a maggio o, tutt'al più, a giugno 2002- si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e con esse avrà termine anche il mio terzo mandato di Presidente.

Non ce ne sarà un quarto, come vado dicendo da tempo e -per il vero- avrei chiuso anche dopo il secondo, se non fosse stato per il Comitato Esecutivo Internazionale del 2000 a Sorrento, che mi indusse a ripresentarmi, confidando nella rielezione, per portare a termine l'impegno assunto nel 1993.

E' dunque tempo di bilanci, che però lascio di fare a Voi, chiamati ora ad eleggere il nuovo Presidente. Scelta non facile, invero, se non altro per scarsità di candidati, fenomeno questo di cui ho cercato le ragioni e di cui una, forse, è la scarsa propensione di noi italiani alla vita di gruppo, all'infuori della famiglia e della ristretta cerchia dei conoscenti.

Altro motivo credo sia costituito dal fatto che l'A.I.P.P.I. Italiana non ha né dà potere.

Altrove, l'Associazione è consultata dagli Organi di Governo (e non solo da loro) e le sue opinioni sono tenute in gran conto.

Non così da noi, ove i tentativi di instaurare un dialogo con la Pubblica Autorità sono sempre caduti nel vuoto, credo per un malinteso senso di superiorità di chi organizza -o dovrebbe organizzare- il Pubblico Servizio nei confronti di chi ne fruisce. Da suddito a cittadino il percorso è lungo e da noi è tuttora incompiuto. Ne ho avuto prova già all'inizio del mandato di Presidente, quando la mia denuncia all'Autorità Giudiziaria di cronici inadempimenti della Pubblica Amministrazione costituenti reato fu archiviata dal P.M., senza neppure che ne fossimo avvertiti, come invece la Legge imponeva di fare.

Recriminare non serve, sperare invece sì, se non altro perché l'alternativa sarebbe la disperazione, che non è mai costruttiva.

E la speranza, a mio parere, riposa piuttosto sulla Comunità Internazionale, di cui facciamo parte insieme ad altri, che hanno già raggiunto il pieno "status" di cittadini e, come tali, sono ascoltati dalle Autorità e non considerati semplici contribuenti.

Forse, però, dovremmo imparare ad esprimerci in una lingua che non è più la nostra, sia per farci intendere, sia per difenderci dalle pressioni esercitate da altri centri di interesse. Ringrazio vivamente coloro -pochi invero- che mi hanno sostenuto e quelli che mi hanno aiutato fattivamente, nonché con validi suggerimenti e critiche costruttive.

Dopo che l'articolo era stato scritto, è giunto al sottoscritto in

qualità di Presidente dell'Associazione, l'invito del Ministero delle Attività Produttive (attraverso l'U.I.B.M., in persona della Dottoressa Gabriella Salerno) a partecipare ad una riunione, per discutere dello schema di decreto volto a disciplinare la procedura di opposizione in materia di marchi. L'invito è stato raccolto e la riunione, tenutasi a Roma il 19.12.2001, è stata l'occasione di un costruttivo scambio di idee anche con altri presenti, sperabilmente utile per la redazione di un testo legislativo soddisfacente. L'iniziativa lascia sperare in un cambiamento di tendenza, che apre all'Associazione nuovi orizzonti.

A tutti un cordiale saluto e all'A.I.P.P.I. italiana l'augurio di un prospero avvenire.

Avv. Giovanni Pellegrino

[Torna al Sommario](#)

[Vita Associativa]

Si è tenuta il 13 novembre 2001 a Milano, presso la sede della Società italiana Brevetti, la riunione abituale del Comitato Esecutivo. All'Ordine del giorno l'esame dei rapporti delle Commissioni di lavoro per le tre questioni da discutere all'EXCO di Lisbona nel giugno 2002. Si è poi dibattuta la possibilità di organizzare una giornata di studio sul tema: "Valutazione della brevettabilità basata sull'interpretazione delle rivendicazioni". È stato ammesso come nuovo socio l'Avv. Marco Venturello (Brosio e Casati - Torino)

Il 19 dicembre l'UIBM ha organizzato un incontro a Roma per discutere un progetto di Regolamento sull'opposizione alla registrazione dei marchi. È stato quindi convocato urgentemente il Comitato Esecutivo per permettere al Presidente di raccogliere le necessarie opinioni in vista dell'incontro.

[Torna al Sommario](#)

[Agenda]

Il disegno a Roma

Si terrà il 29 gennaio 2002, a Roma, promosso dall'UIBM, una giornata dedicata al Design, nazionale e comunitario, con la partecipazione dei massimi esperti nazionali della materia e due alicantini, Stefano Sandri ed Oreste Montalto.

La conferenza ECTA

Sarà ad Helsinki la 21ma Conferenza annuale dell'ECTA, la European Communities Trade Mark Association., per il 5-8 giugno 2002.

La Pan European Conference in Czechia

'Intellectual Property-The Currency of Future', questo il titolo della conferenza internazionale proposta dalla LES-Czechia a Praga, per l'8 -10 settembre 2002 centrata sul licensing tra quel Paese e quelli

del centro-est europeo. Un tema particolarmente attraente, in vista dell'allargamento dell'Unione Europea in quella direzione.

[Torna al Sommario](#)

[**Legislazione**]

Il progetto di legge i Germania per la trasposizione della Direttiva sulla brevettazione delle innovazioni biotecnologiche

Il tema dominante delle varie presentazioni alla citata conferenza è stato quello della prossima trasposizione della Direttiva nella legge brevettuale tedesca secondo la bozza di legge del Governo ("Drucksache 14/5642 23.03.01"), i cui articoli praticamente coincidono con quelli della Direttiva.

Dopo l'esaurimento dell'iter parlamentare, si ritiene ora che il Parlamento "dovrebbe" approvare in via definitiva la suddetta conversione in legge al più tardi a gennaio 2002. Mentre nel corso delle presentazioni dei Relatori e dei dibattiti seguiti veniva ribadita l'unanime accettazione delle dovute restrizioni secondo la Direttiva alla brevettazione in merito sia alla netta separazione tra scoperta ed invenzione, sia ai noti principi etici nel rispetto della dignità umana, sono emerse due contrastanti correnti di opinione sul problema della concedibile ampiezza della rivendicazione di prodotto nel caso di sequenze geniche (sequenze di DNA o loro frammenti), e cioè:

A.- protezione di prodotto ristretta all'impiego

("anwendungsbezogener Stoffschutz", definita nella letteratura brevettuale tedesca anche come "zweckgebundener Stoffschutz").

B.- protezione di prodotto assoluta ("ausschließlicher Stoffschutz")

A.- Di questa corrente fanno parte essenzialmente giuristi, avvocati, giudici e commercialisti, nonchè membri autorevoli della Corte Federale Brevettuale (Bundespatentgericht) i quali - a parte qualche lieve differenza di interpretazione - si sono espressi nel modo seguente:

Mentre per le invenzioni di prodotto in generale essi ribadiscono il diritto illimitato di esclusiva a favore del titolare di brevetto nello sfruttamento industriale del prodotto stesso per qualsiasi impiego, nel caso di sequenze geniche invece, essi sono orientati verso un'interpretazione un po' più restrittiva anche nello spirito dei "considerando 23 e 24" della Direttiva, particolarmente a seconda dove risiede l'attività inventiva. Se questa risiede in una preparazione non-ovvia, la "funzione" va illustrata solo nella Descrizione (Art. 5 (3) della Direttiva), ma non nella Rivendicazione. Se invece l'attività inventiva risiede nella individuazione della "funzione", questa dovrebbe venir integrata nel "wording" della Rivendicazione con effetti limitativi. Anche il Prof. Straus del Max-Planck-Institut si associa a questa corrente di opinione.

Comunque a mitigare quanto sopra esposto un giurista del gruppo ha subito aggiunto che né dalla Direttiva né dal §1a para 3 del DDL tedesco del 23.03.01 non si può dedurre che il concreto dato sulla funzione debba venir in ogni caso incorporato nella Rivendicazione. Inoltre il "considerando 74" della recente decisione della Corte Europea in data 9 ottobre 2001 che respinse la ben nota richiesta di annullamento della Direttiva da parte dell'Olanda (sostenuta da Italia e Norvegia) lascia aperta la questione, ma lascia intendere che

in ottemperanza all'Art.5(3) della Direttiva la descrizione della funzione è obbligatoria nella Descrizione ma non nella Rivendicazione.

B. - In contrapposizione a quanto sopra si sono espressi sia rappresentanti del Governo Federale sia soprattutto i rappresentanti dell'Industria chimico-farmaceutica basata sulla ricerca. Il Governo Federale in altra sede, a fronte delle suddette opinioni restrittive aveva espresso perplessità e timore che un'eventuale limitazione della protezione di prodotto all'impiego industriale rappresenterebbe un'interruzione della prassi nella legislazione brevettale tedesca osservata dopo l'introduzione della rivendicazione di prodotto nel 1968. I fautori della protezione assoluta di prodotto si richiamano alla giurisdizione della Suprema Corte Federale (BGH), la quale - soddisfatti i tre requisiti fondamentali per una brevettazione - non riconosce alcuna limitazione alla protezione di prodotto nelle invenzioni nel campo della chimica.

Particolarmente dettagliata e suffragata con dati giuridici ed economici a favore della protezione assoluta di prodotto è stata la presentazione da parte del Dr. D.Laudien, "Corporate Patent Director" della Boehringer Ingelheim. Il Dr. Laudien ha giustamente rammentato che nella procedura giuridica durata circa 10 anni fra le centinaia di petizioni ed emendamenti fatti dai membri del Parlamento Europeo in merito ai più disparati argomenti non c'è stato nessuna richiesta diretta a limitare la protezione di prodotto all'uso o impiego dello stesso.

Secondo il Dr. Laudien, per l'industria chimico-farmaceutica basata sulla ricerca, la protezione assoluta di prodotto riveste una preminente importanza economica, poiché essa rappresenta un sicuro incentivo (ed assicurazione) per gli enormi investimenti necessari a creare utili innovazioni nel campo biotecnologico. Basti pensare che ricerca e sviluppo di un nuovo medicamento costano in media 500 milioni di US-dollari.

Se la protezione assoluta di un nuovo prodotto biotecnologico venisse ristretta ad una indicazione terapeutica o diagnostica, verrebbero considerevolmente compromessi sia l'incentivo del titolare di brevetto ad investire in ulteriori ricerche e sviluppi sulla nuova molecola, sia il ritorno finanziario degli investimenti fatti per l'individuazione e caratterizzazione della molecola stessa.

E' noto agli esperti che, mentre le maggiori spese sono dovute per la "prima indicazione terapeutica" (isolamento-caratterizzazione-sintesi, determinazione parametri chimico-fisico-biologici, tossicità, biodisponibilità etc.), per la valorizzazione di una seconda (o terza) indicazione terapeutica le spese si riducono generalmente a meno di un decimo. Ecco perché non regge l'obiezione fatta dagli avversari della protezione assoluta di prodotto, secondo i quali il primo inventore godrebbe di una "iper-remunerazione".

Scopo principale della Direttiva è quello di rafforzare la capacità concorrenziale dell'Industria europea e di colmare il deficit europeo nella "R & D" rispetto ad USA e Giappone, dove la protezione assoluta di prodotto è da lungo tempo prassi consolidata.

Un'eventuale restrizione dell'ampiezza della protezione di prodotto nella trasposizione della Direttiva nella legislazione nazionale indebolirebbe le chances di sviluppo dell'industria tedesca ed europea

(Giorgio Orlando)

Secondo l'opinione personale del Dr. Orlando sarebbe "pericoloso" se la suddetta restrizione venisse adottata nella trasposizione della

Direttiva nelle leggi nazionali, malgrado le autorevoli dissertazioni dei giuristi tedeschi. Sarebbe da augurarsi che il Parlamento segua l'esempio del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, che ha operato quasi una "fotocopiatura" della Direttiva il 13 ottobre 1999.

[Torna al Sommario](#)

[**Giurisprudenza**]

Il profumo dei lamponi è di moda.

Il Frankfurter Zeitung ha dedicato prima di Natale il suo magazin ai 'Duftmarken', i marchi di odore, accompagnandolo con una lunga intervista ad Anita Roddick, fondatrice della multinazionale 'The Body shop', che conta qualcosa come 800 esercizi in tutto il mondo. Dall'intervista risulta che una delle idee vincenti della intraprendente Signora (per la cronaca di origine italiana) è stata quella di profumare con uno spray le vetrine e l'entrata dell'esercizio con il profumo dei lamponi. Accade ora che il 5 dicembre 2001, le Commissioni di Ricorso dell'UAMI hanno preso una decisione molto articolata e motivata a proposito della proteggibilità o meno del marchio olfattivo 'Der Duft von Himbeeren', il profumo - guarda caso - dei lamponi, richiesto come marchio comunitario in relazione a combustibili in genere e diesel per autotrazione in particolare. La decisione compare in italiano nella versione tradotta dall'originale tedesco in www.marchiocomunitario.it alla cui lettura rinviamo il lettore che abbia anche voglia di divertirsi. Il problema, tuttavia, è serio. Infatti, la Corte di Giustizia è chiamata a risolvere il quesito sollevato dall'Ufficio tedesco, quanto in particolare alla rappresentabilità grafica dei marchi olfattivi in generale (caso Ralf Sieckmann v. Deutsche Patent - und Markenamt , C-273/00). Nel procedimento interpretativo, l'Avvocato generale ha già preso le sue conclusioni e sarà dunque interessante vedere quale posizione assumerà la Corte di Giustizia nella sentenza che si prevede verrà pubblicata entro un paio di mesi. L'interesse non è solo giuridico, perchè la ricerca di segni distintivi esotici e non convenzionali è sempre più nella strategia della comunicazione e marketing delle imprese, tese a superare la crescente assuefazione dei consumatori di fronte alla pervasiva pressione dei media.

S. S.

[Torna al Sommario](#)

[**Flash**]

Paul Mathély

Faceva parte della Convenzione di Parigi, come ne costituisse un capitolo. Ci eravamo abituati tutti a considerarlo come una parte vivente, essenziale e immutabile della Proprietà Intellettuale. Anche perché continuava a dare i Suoi contributi, dall'alto di una capacità intellettuale semplicemente prodigiosa che voleva sfidare il tempo. Il tempo invece ha fatto valere i suoi diritti e se l'è portato via.

5.FORUM- Fachkonferenz: Patentrecht im Bereich der Biotechnologie" del 12 Novembre 2001 a Monaco

La conferenza ha avuto ad oggetto la trasposizione della Direttiva 98/44 CE sulle biologie in Germania. Vi ha partecipato il Dr. Giorgio Orlando, nostro associato e european patent attorney, il quale ci ha fatto pervenire una nota a margine della Conferenza che, data l'attualità e l'interesse dell'argomento anche da noi, pubblichiamo volentieri in altra rubrica del presente newsletter.

Non è passato il Brevetto comunitario

Ancora ritardi e difficoltà per il brevetto comunitario. L'Unione si era impegnata a prendere una decisione definitiva a Laeken, ma il problema delle lingue si è rivelato ancora una volta insormontabile. Il Commissario Frits Bolkestein aveva molto insistito sulla competitività del sistema, anche nei confronti dei nuovi Paesi che dovranno aderire all'Unione. Nonostante il dossier fosse stato considerato prioritario e la dichiarata volontà di volerlo operativo già con l'anno prossimo, sembra che così non sarà per la nuova presidenza spagnola nel cui programma d'azione il brevetto comunitario non figura, pur essendo note le ambizioni linguistiche della Spagna. Per brevità, sorvoliamo sulle varie proposte linguistiche che sono state presentate, risultando evidente che il problema è fondamentalmente politico e non tecnico. Ciò non toglie che sarebbe bene che tutelassimo in modo adeguato anche gli interessi delle nostre imprese e dei loro consulenti. (s.s.)

Parma addio

A proposito dei nostri interessi, non sembra che invocare la bontà del prosciutto di Parma, sulla quale il consenso è fortunatamente generale anche in Europa, sia stato considerato un argomento tecnico decisivo. E così l'agenzia alimentare resta temporaneamente, e quindi per sempre nel linguaggio eurocratico, a Bruxelles. L'Italia però avrà (forse) nientemeno che le agenzie 'per la sorveglianza alle frontiere esteriori' e quella 'per la protezione civile', il cui travolgente beneficio per l'economia del nostro Paese è palese. A nostra consolazione, può aggiungersi che anche gli altri governi nazionali non hanno dato migliore prova di sé, risultando molto più preoccupati della conquista di una 'agenzia' (se ne sono inventate ben otto) che dell'Euro. Ma si sa, a volte frutta e verdura sono migliori al mercatino rionale che al supermarket. (s.s.)

Arriva invece il Regolamento sul design

Come preannunciato nel precedente newsletter al quale si rinvia, il 12 dicembre è stato approvato ufficialmente il Regolamento comunitario sul design, ancora senza numero, in attesa della pubblicazione sulla GUCE. Intanto e per chi volesse prender visione del testo in versione italiana, si rinvia al nuovo sito sul design, www.designComunitario.it. (s.s.)

L'assemblea della LES-Italia

L'assemblea del 22 ottobre ha riconfermato le cariche in corso ed eletto il nuovo Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti. Al Presidente Avv.Luigi Saglietti e ai nuovi eletti i nostri migliori auguri. Il sito aggiornato della associazione si trova in www.les-europe.org/italy

[Torna al Sommario](#)

[Varie]

La via italiana all'EURO(PA), con un po di ottimismo

Roma, 2 gennaio, il giorno dopo. È il giorno dell'Euro.

Ore 10:00: entro al bar. 'Holà', faccio, e il cameriere, sguardo torvo, mi strascina un : '...giorno', ricordandomi che non sono ad Alicante. Ordino un espresso e vado alla cassa. "1200", dice il cassiere. Lire, chiaramente. Gliene do 2000 e attendo fiducioso il resto. 'Ecco qua, 800 di resto!' Lire, naturalmente, deludendo le mie aspettative di portarmi a casa 8 milioni euro-convertiti per errore. 'Ma l'Euro?' replico speranzoso.. "Il bancomat, certe file", mi spiega laconico il cassiere. Capisco. "Credevo che fino al 28 febbraio i commercianti ti dovessero dare il resto in Euro (anzi Euri, secondo la perentoria proposta dell'Accademia della Crusca), dico a un'amica che incontro uscendo dal bar. 'Non hai capito niente', mi dice l'amica più sicura del Commissario Monti. 'Vedi, bisogna distinguere', continua. Mi irrigidisco. Quando nel nostro Paese si incomincia con i "distinguo" vedo prossima la fine. Ascolto educatamente ed apprendo che la regola del 28 febbraio vale solo per i supermercati ad eccezione di quelli con superficie inferiore ai 12 centimetri quadrati e che vendono gelati Häagen Denzer, etc. etc-. Abbasso la testa nel segno del più ipocrita assenso, sconfitto dall'inarrestabile vocazione nazionale a rendere complicate anche le cose più semplici. Rinuncio a capire.

Ore 11:30: nell'autobus 603 (abbiamo più di seicento autobus a Roma ? Però!). Un passeggero dall'aria compita si informa dal conducente, che ha già qualche problema di suo: 'il mio biglietto ATAC è valido per un'ora e 15 minuti. In questo momento il tempo è scaduto da 3 minuti. Che faccio?' chiede angosciato. "Devo farne un altro, devo scendere, o pagare una multa da un milione?" Lo guardo allibito, perché non solo non sono ad Alicante, ma neanche a Francoforte. Un maniaco, un pignolo, un masochista? Ma no, solo un onesto cittadino, che in modo forse un poco disincantato, sta cercando di fare il suo dovere: osservare le regole.

Ore 12:00: pensierino sull'Europa, o meglio su l'Italia, che evidentemente è composta non solo da furbetti, distratti e pressapochisti, ma anche da persone del tutto normali che pensano di vivere in un paese civile e ordinato, governato da leader illuminati e consapevoli delle sorti del prosciutto nazionale, che cercano semplicemente di svolgere ogni giorno il faticosissimo lavoro del cittadino onesto che serve la legge, i regolamenti e anche le prescrizioni dell'ATAC.

Eppure, questi due italiani finiranno per incontrarsi in una zona di confine di comune intesa, l'uno cedendo qualcosa all'altro. Il barista, prima o poi finirà per trovare i suoi bravi Euri (o Euro) e se non sbaglierà i conti farà presto ad adattarsi, magari con un piccolo ritocchino del prezzo dell'espresso all'insù, tanto per rendere 'il calcolo più facile' al pensionato. Il passeggero dell'autobus 630 incontrerà un controllore (non è il caso di pensare alla prevedibile e

romana risposta del conducente) che con aria affabile e paterna gli dirà: 'ma sì, va bene e poi è Natale (anzi, lo era), no?', invece di citare il regolamento ATAC che ignora cosa dice in materia, non constando precedenti giurisprudenziali consolidati. Insomma, una via italiana all' EURO(PA) si troverà sempre e, tutto sommato, non credo che sarà poi una tragedia, per l'Europa. (s.s.)

Lettere alla redazione

Ci scrive il socio Aldo Gelsomini a proposito del rapporto innovazione tecnologica e propensione psicologica ad innovare

"Nella primavera del 2000, in occasione di un corso riservato ad ingegneri industriali della provincia di Pordenone, fu chiesto alla prof. Chiara MIO dell'Università di Venezia, quali potessero essere le motivazioni del boom economico degli U.S.A., che da parecchi anni investiva tutta l'economia industriale del Paese. La domanda sottintendeva i motivi per cui anche in Europa non solo non era accaduto niente di simile, insieme ai motivi per cui non era ipotizzabile che la stessa cosa accadesse mai.

Ricordo che la risposta della prof. MIO fu: "Si tratta di un fatto essenzialmente psicologico. Gli americani vedono davanti a sé un futuro necessariamente roseo, ci credono e fanno del tutto perché la cosa si verifichi. Ecco perché investono oggi quello che guadagneranno tra qualche anno, per cui tutto (i consumi, la produzione industriale, l'andamento della borsa, ecc.) non fanno che confermare questo trend."

Fu chiesto alla prof. MIO quanto potesse durare questo fenomeno. La risposta fu: "Non è facile prevedere cosa possa mai interrompere questo ottimismo psicologico con conseguenze sull'economia del Paese. Una cosa è chiara: noi europei non siamo fatti per credere nel nostro futuro in modo così travolgente.

E' chiaro che nessuno poteva prevedere, un anno e mezzo fa, che sarebbero esplose le Torri Gemelle di New York e che questo fatto avrebbe minato nella sostanza l'ottimismo degli americani, facendo precipitare la borsa, la fiducia degli americani in loro stessi e così via."

(Aldo Gelsomini)

P.S. Al di là dei tragici avvenimenti dell'11 Settembre, mi sembra che in effetti l'incidenza del fattore psicologico nel processo innovativo non sia stato ancora sufficientemente esplorato, salvo, ed entro certi limiti, nel contesto delle metodologie della innovation evaluation.

[**Torna al Sommario**](#)

Hanno collaborato a questo numero e ringraziamo: Giorgio Orlando, Aldo Gelsomini

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

I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi

non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell'Associazione

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

a cura di Stefano Sandri
stefano.sandri@oami.eu.int

