

In Cdm un dlgs adegua ordinamento e gestione dei contenziosi alla nuova normativa europea

Limiti alle esclusive brevettuali

Non scattano per atti sperimentali e invenzioni in transito

DI LUIGI CHIARELLO

Il brevetto unico europeo e il brevetto europeo rilasciato per l'Italia avranno effetto solo dopo la pubblicazione della loro menzione nel Bollettino europeo dei brevetti. Ci sarà, però, un regime transitorio per le cause pendenti relative ai brevetti europei rilasciati per l'Italia. Mentre, per il diritto brevettuale tout-court arrivano limitazioni all'esclusiva; questa non scatterà più per gli atti sperimentali legati all'immissione di farmaci in commercio, per l'utilizzo sperimentale di scoperte e brevetti legati a varietà vegetali e per l'utilizzo di invenzioni brevettate su navi, aerei e mezzi di terra che fanno ingresso temporaneo o accidentale in Italia. Il tutto è previsto da un nuovo dlgs, ieri al via libera definitivo del consiglio dei ministri. Il provvedimento ha per oggetto l'attuazione della delega prevista all'articolo 4 della legge 163/2017: adeguare la normativa nazionale alle disposizioni contenute nel regolamento Ue 1257/2012, che prevede una cooperazione rafforzata per la tutela

brevettuale unitaria e il Tribunale unificato dei brevetti (ex legge 214/2016).

Pubblicazione brevetti Ue. Il dlgs riscrive integralmente il comma 1 dell'articolo 56 del codice di Proprietà industriale (dlgs 30/2005). Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto unitario europeo avranno effetto dalla data di pubblicazione della menzione della loro concessione sul Bollettino europeo dei brevetti. Le due tipologie di brevetto garantiranno ai rispettivi titolari i diritti previsti dagli articoli 25 e 26 dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti; articoli che riassumono le disposizioni atte ad impedire l'utilizzo diretto e indiretto delle invenzioni. L'accordo in questione, va ricordato, è stato ratificato e reso esecutivo dalla legge 214/2016, mentre i limiti agli effetti brevettuali sono stati imposti dall'articolo 27 del medesimo accordo. Cancellato, inoltre, il comma 2 dell'articolo 56 del Codice di proprietà industriale; quello, per chiarirli, che dispone che le contraffazioni siano valutate in conformità alla legislazione italiana in materia. **Regime transitorio.** Il

decreto dispone un sistema transitorio di risoluzione delle controversie fino all'entrata in vigore, alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (ai sensi della legge 214/2016); fino ad allora le cause saranno decise «in conformità alla legislazione italiana in materia». Stessa cosa per le cause promosse davanti a un giudice italiano, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Limitazioni del diritto di brevetto. L'esclusiva brevettuale non scatterà più per gli atti sperimentali effettuati privatamente (le private sperimentali) e a fini non commerciali, diretti a ottenere, anche all'estero, autorizzazioni a immettere farmaci in commercio. Nessuna esclusiva infine per gli atti sperimentali relativi all'oggetto dei brevetti e all'utilizzazione dei materiali biologici per coltivazioni, scoperte e sviluppi di altre varietà vegetali.

Il dlgs sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italia-oggi

Marchi inutilizzati, il titolare dovrà giustificarne il diritto

DI ENZO JANDOLI

Per depositare un marchio non sarà più necessaria la sua riproduzione grafica. E nelle cause di decadenza di un marchio, l'onere della prova del suo non utilizzo non cadrà più su chi ha presentato domanda.

Le due novità sono contenute in un dlgs, finalizzato ad attuare la direttiva Ue 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati in materia dei marchi di impresa, ieri in Consiglio dei ministri per il via libera definitivo. Il provvedimento introduce numerose modifiche al Codice italiano di proprietà industriale (Cpi, dlgs 30/2005). Vediamo quali:

Il decreto riforma l'art. 7 del Codice: per depositare un marchio sarà più necessaria la sua riproduzione grafica. Ma solo la rappresentazione nel registro dell'Ufficio Italiano Marchi. Ne risulterà più facilitato il deposito di marchi non tradizionali (es. marchi olfattivi o marchi di luci).

L'art. 12.e) del Cpi che prevede la preclusione al deposito di un marchio la preesistenza di un marchio identico o simile che godeva nella comunità rinomanza, se comunitario, viene modificato eliminando la dizione «se comunitario»: sarà sufficiente che il marchio anteriore goda di rinomanza nell'Unione europea. Quindi, che il marchio anteriore registrato in un qualunque Stato membro o con efficacia nello Stato membro, goda di rinomanza nell'Ue (e quindi per prassi giurisprudenziale, in una parte rilevante del territorio che potrebbe coincidere anche con un solo Stato).

Ampliato anche l'uso non autorizzato di marchi altrui attraverso la modifica dell'art. 21, comma 1.b) del Codice, che introduce la liceità dell'uso di segni e indicazioni che non sono distintivi; quindi, possono coincidere con l'uso del marchio registrato altrui.

Nella parte processuale, modificando il Codice all'art. 121, si prevede (quanto già anticipato dalla giurisprudenza), che nelle cause di decadenza di marchio l'onere della prova di non uso del marchio non incomba su chi ha svolto la relativa domanda. Sarà sufficiente domandare o eccepire la decadenza per non uso di un marchio perché sia il titolare a dover dimostrare un uso congruo del marchio.

L'art. 122, invece, risulta modificato, prevedendo che la domanda di nullità o decadenza di un marchio sia improcedibile qualora tra le stesse parti e per lo stesso oggetto sia stata pronunciata una decisione dell'Uibm, come prospettata di seguito con la modifica e integrazione del 184-quater del Cpi, ovvero sia pendente un procedimento analogo dinanzi all'Uibm; al di fuori di tale ipotesi (ad es. se dinanzi all'Uibm analoga domanda pende tra parti diverse), il Giudice potrà sospendere il giudizio di decadenza o nullità.

Ancor più rilevante è l'inserimento nel Codice di un articolo 122-bis con la proposta di modifica sulla legittimazione ad agire in giudizio per i licenziatari di marchi. Costoro potranno azionare il marchio in giudizio solo con il consenso del proprietario. Il licenziatario esclusivo potrà agire direttamente, ma previa messa in mora e in assenza di un'azione di contraffazione da parte del proprietario. Quindi, prima di agire, non solo sarà introdotta l'obbligatorietà di una messa in mora, finora mai prevista, ma si dovrà anche attendere entro «termini appropriati» (è non è dato sapere «quanto» sia il tempo appropriato) che il proprietario si attivi con un'azione di contraffazione. In questo caso, per l'impresa risulterà opportuno procedere con una lettera di diffida, mettendo in copia il titolare del marchio, oppure produrre in giudizio una sola lettera di autorizzazione ad agire del proprietario. O, in alternativa, contemplare la circostanza nel contratto di licenza.

Va rilevato che l'articolo 122-bis vale solo per i marchi. Non include i licenziatari di altre privative industriali contemplate del Cpi tra cui brevetti per invenzione, modelli, denominazione di origine e informazioni segrete (trade secret). Infine, di estremo interesse è l'introduzione nel codice di un nuovo articolo, il 184-bis, che prevede la possibilità di richiedere la decadenza o la nullità di un marchio anche dinanzi all'Uibm; non più solo ed esclusivamente dinanzi all'autorità giudiziaria. Resta da capire se i tempi di decisione così risulteranno più rapidi.



Il dlgs sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italia-oggi

BREVI

Una legge nazionale non può invalidare, mediante una norma retroattiva, generale e automatica, contratti di credito conclusi con mutuatari stranieri che non erano autorizzati a prestare servizi di credito in tale Stato membro. Il giudice nazionale è competente a stabilire la qualità di consumatore di chi contrae un credito con una duplice finalità. Così la Corte di giustizia Ue nella sentenza nella causa C 630/17, Anica Milivojevic / Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen.

A soli due giorni dall'apertura sono più di 760 le domande pervenute sul bando «IES Lombardia (Impresa eco-sostenibile e sicura)» per circa 4 milioni e 950 mila euro, una somma che supera la metà delle risorse disponibili. Un provvedimento messo a punto dall'assessorato allo Sviluppo economico guidato da Alessandro Mattinzoli, e realizzato nell'ambito dell'Accordo per la competitività con il Sistema camerale lombardo. È finalizzato a sostenere investimenti innovativi sia per la sicurezza sia per la riduzione dei consumi energetici e dell'impatto ambientale delle micro e piccole imprese commerciali e dell'artigianato. Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 9 milioni di euro, 8 milioni stanziati dalla regione Lombardia e 1 dalle Camere di commercio.

Il Tribunale dell'Unione europea ha respinto il ricorso di Bayer Intellectual Property GmbH contro la decisione dell'Euipo di non registrare come marchio dell'Unione un segno figurativo per studi scientifici nel settore delle malattie cardiovascolari e per servizi medici nel settore delle malattie cardiovascolari. Il Tribunale ha rilevato che tale segno non aveva sufficiente carattere distintivo.

Nasce ufficialmente la nuova Federazione Cimo-Fesmed, unione delle forze organizzative

e di rappresentanza di Cimo, il sindacato dei medici, e della Fesmed, Federazione sindacale medici dirigenti, con l'obiettivo di «dare maggiore determinazione ed efficacia alle proprie azioni per la promozione del servizio sanitario nazionale, la valorizzazione del medico come figura cardine in questo sistema, l'aggiornamento delle competenze degli iscritti e il miglioramento dei servizi a loro indirizzati». Il direttivo della Federazione Cimo-Fesmed, nella sua prima riunione nella sede di Roma, ha nominato Guido Quici presidente della Federazione e Giuseppe Ettore presidente vicario.

Alle regioni del Sud saranno assegnati 100 milioni per l'ammodernamento delle radioterapie oncologiche, e in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale. Le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna hanno infatti presentato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2018, i programmi di riqualificazione tecnologica e le richieste sono ora all'esame del Comitato tecnico per la valutazione istituito presso il ministero della Salute. A breve - ha reso noto ieri il ministero della salute - le disponibilità necessarie saranno trasferite agli assegnatari.

Parte il 28 febbraio dalla Città metropolitana di Bari, il «1° Roadshow sul Public e-Procurement» promosso dall'azienda pugliese CLE, pm innovativa presente sul mercato dal 1987 ed attiva nei settori dell'IT, dell'alta formazione e del supporto tecnico specialistico. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di formare e informare gli operatori delle pubbliche amministrazioni, sulle corrette procedure per realizzare in toto il Public e-Procurement e beneficiarne dei vantaggi derivanti.