

DIRITTO INDUSTRIALE

DAL 1 LUGLIO 2008 LA RICERCA DI ANTERIORITÀ ANCHE PER I BREVETTI ITALIANI

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 giugno 2008 (“Decreto”) è mutata radicalmente la sorte dei nostri brevetti nazionali; è stata infatti introdotta la ricerca di anteriorità per le domande di brevetto italiane depositate dal 1 luglio 2008.

Questa riforma garantisce una maggiore forza ai brevetti italiani, sino ad ora soggetti ad un mero esame formale da parte dell’UIBM (il nostro ufficio nazionale), avvicinando i titoli di privativa nostrani ai loro cugini europei che vantano da tempo un previo esame ed una ricerca di anteriorità da parte degli esaminatori dell’EPO.

Proprio dell’aiuto degli esaminatori dell’Ufficio Europeo dei Brevetti si avvarrà l’UIBM per effettuare la ricerca di anteriorità sulle domande italiane.

L’UIBM ha siglato un accordo con l’EPO in base al quale l’Ufficio Europeo dei Brevetti dovrà predisporre una ricerca di anteriorità ed un rapporto di ricerca da consegnare all’UIBM entro nove mesi dalla data della domanda italiana.

L’iter di esame ha il suo avvio con il consueto deposito della domanda di brevetto presso l’UIBM ed entro cinque mesi il testo del brevetto verrà inviato all’EPO (art. 1 Decreto).

Non saranno soggette alla previa ricerca di anteriorità le domande italiane di brevetto per invenzione industriale:

- a) che contengono la rivendicazione di priorità ai sensi dell’art. 4 Codice della Proprietà Industriale (“CPI”);
- b) in cui la mancanza dei requisiti previsti dalla legge per la validità è palese in seguito alle dichiarazioni del richiedente oppure perché rientrante nel campo del notorio.

L’UIBM nel caso sub b) potrà quindi decidere di non concedere il brevetto senza avviare alcuna ricerca.

A sua volta l’EPO può non eseguire la ricerca di anteriorità se la domanda di brevetto si riferisce a trovati non brevettabili ai sensi dell’art. 45 del CPI oppure può effettuare una ricerca parziale (art. 4 Decreto).

Degno di rilievo è l’art. 2 del Decreto nel quale vengono indicati i requisiti che devono avere la descrizione e le rivendicazioni del brevetto italiano.

Per la prima volta viene chiaramente indicato cosa deve o non deve contenere la descrizione e le rivendicazioni di un titolo di privativa nazionale.

Il Decreto riprende pedissequamente le norme del regolamento di attuazione della Convenzione del Brevetto Europeo (rule 42 per quanto concerne la descrizione e rule 43 per le rivendicazioni) :un ulteriore allineamento allo standard europeo

L’UIBM ricevuto il rapporto di ricerca e l’opinione scritta dell’EPO trasmette il tutto al richiedente, il quale può, entro 18 mesi dalla data della domanda, inviare all’UIBM (art. 5 Decreto):

- a) una stesura modificata delle descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni;
- b) argomentazioni sul rapporto di ricerca;
- c) la richiesta di domande divisionali.

Ebbene anche in questo caso abbiamo un nuovo esplicito riferimento alla possibilità di depositare, alla stregua di un brevetto europeo, una domanda divisionale, legata al brevetto italiano ma le cui sorti saranno comunque autonome.

La domanda di brevetto con descrizione, rivendicazioni, disegni, rapporto di ricerca e opinione scritta dell’EPO viene resa accessibile al pubblico trascorsi i termini ex art. 53 CPI (diciotto mesi o novanta giorni se richiesto dal titolare del Brevetto dal deposito della domanda).

L’UIBM procede, poi, all’esame della privativa tenuto conto del rapporto di ricerca e dell’opinione EPO, in caso di rifiuto verrà inviata un’apposita lettera motivata al richiedente.

La decisione dell’UIBM può essere impugnata dal richiedente avanti la Commissione dei Ricorsi (art. 6 Decreto).

Da ultimo e’ importante per il richiedente sapere che il brevetto esaminato dall’EPO non sarà il testo italiano ma le sole rivendicazioni tradotte in inglese.

Pertanto il titolare della domanda avrà due possibilità:

- a) tradurre autonomamente il brevetto; oppure
- b) affidarsi all’UIBM che utilizza appositi programmi di traduzione.

Si consiglia in questi casi di tradurre autonomamente il brevetto con l’aiuto di un consulente in proprietà industriale.

E’ di estrema importanza, infatti, una corretta traduzione poiché all’EPO gli esaminatori che si occuperanno di effettuare la ricerca di anteriorità e di redigere l’apposito rapporto non saranno di lingua italiana e potranno chiedere aiuto ai colleghi italiani soltanto in casi di estrema difficoltà.

Una ipotesi contemplata è per esempio nel caso in cui l’esaminatore EPO che deve compiere la ricerca voglia comprendere anche la descrizione.

Ne consegue, pertanto, l’esigenza di porre particolare attenzione nell’effettuare la traduzione del brevetto avvalendosi di un professionista esperto nella redazione e traduzione di brevetti.

In conclusione non possiamo che accogliere favorevolmente questo mutamento del sistema brevettuale nazionale, che ci rende finalmente al passo con l’Europa.

*Avv. Monia Baccarelli
Studio Legale Improda - Avvocati Associati*

NUOVE MISURE PER VELOCIZZARE LA PROCEDURA DI DISTRUZIONE DELLA MERCE CONTRAFFATTA

L'art. 260 c.p.p. prevede, nella prima parte, che le cose sequestrate siano assicurate con sigillo dall'ufficiale giudiziario o in relazione alla natura di esse con altro mezzo anche di carattere elettronico o informatico. In caso di custodia di cose sequestrate che possono alterarsi l'autorità giudiziaria può farne eseguire fotografie od altre riproduzioni e le unisce agli atti.

Il comma tre stabilisce inoltre che quando si tratti di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordini, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

Le disposizioni attuative (art. 83) disciplinano poi le modalità concrete di vendita o distruzione delle cose deperibili, precisando che l'alienazione è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata mentre la distruzione si può effettuare anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

Prima che si proceda a tali operazioni l'autorità giudiziaria dispone il prelievo dei campioni e, quando ciò sia possibile, ne dà avviso al difensore.

A questo riguardo, sembra importante sottolineare che spesso i giudici, nel caso di sequestro di vestiti in contraffazione del marchio, per evitare che la merce sopradescritta rimanga per anni dimenticata nei magazzini preferiscono, previo accordo delle parti, ordinare che vengano asportati i marchi e consegnati agli abiti agli istituti di carità.

Le citate norme possono quindi essere applicate anche al sequestro di merce contraffatta.

Il legislatore ha poi recentemente introdotto attraverso il Dl 92/2008, convertito dalla legge 125/2008, un'importante innovazione proprio in materia di distruzione di questo tipo di merci.

Tale innovazione, contenuta nei commi tre bis e tre ter del sopracitato art. 260 c.p.p., risponde ad una sentita esigenza di semplificare ed accelerare la procedura di distruzione delle merci sequestrate, esigenza che, fino ad oggi, era stata fonte di non pochi problemi ed incidenti, legati, ad esempio, alle difficoltà di reperire lo spazio per conservare la merce sequestrata a causa delle ingenti dimensioni e quantità.

In alcuni casi, addirittura, la mancanza di una corretta custodia dei beni o l'omessa distruzione degli stessi ha causato incidenti: uno per tutti l'episodio in cui il ritardo nella distruzione di fuochi d'artificio sequestrati ha causato la morte di un ragazzo che si era introdotto nel magazzino e ne aveva fatto esplodere qualcuno.

Ed ancora, con riguardo ad un paese straniero, il rinomato caso del sequestro di caviale dalle dogane russe che finiva per costituire un alibi per immettere nel mercato quella stessa merce pescata di frodo grazie alla complicità di poliziotti corrotti. Questa situazione ha spinto il Ministro dell'Agricoltura Russo ad introdurre una norma che disponga per il caviale le stesse rigide procedure di distruzione prima adottate solamente per i narcotici.

L'importante integrazione dell'art. 260 c.p.p. può essere così brevemente riassunta: al comma 3 bis si prevede

che in caso di difficile custodia di merce di cui è vietata la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, ovvero quando la custodia risulti onerosa o pericolosa, l'autorità giudiziaria disponga il prelievo di uno o più campioni ed ordini la distruzione della merce residua.

Al comma 3 ter il nuovo dettato normativo si riferisce in particolare alle merci contraffatte sequestrate con l'assunto che nei casi di procedimenti a carico di ignoti la polizia giudiziaria possa, decorso il termine di tre mesi dalla data dell'effettuazione del sequestro, procedere alla distruzione previa comunicazione all'autorità giudiziaria. Tale distruzione potrà avere luogo trascorsi 15 giorni dalla comunicazione e salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria.

La norma così modificata risponde quindi alla duplice esigenza da un lato di far risparmiare allo Stato le ingenti spese per la conservazione dei beni sequestrati a carico di ignoti e dall'altro assicurare una rapida distruzione dei beni in oggetto per chi si è visto ledere diritti di proprietà industriale o di marchio dalla contraffazione dei propri prodotti.

Si tratta di una disposizione di estrema importanza, in quanto, fino ad oggi, le merci contraffatte potevano essere distrutte solo una volta che il provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento fosse divenuto definitivo, con conseguente rallentamento di tutta la procedura.

Naturalmente è una norma applicabile solamente nei casi in cui non si riesca ad individuare il colpevole -che resta pertanto ignoto- ma, in ogni caso, si tratta di un passo in avanti per snellire e velocizzare il processo di smaltimento delle merci false.

Anche in questo caso, come è stato in precedenza nel 2005 con l'istituzione dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione (anche se attualmente soppresso per ragioni di bilancio), il legislatore italiano svolge un ruolo di precursore nel panorama delle legislazioni comunitarie, sulla scia di quanto aveva fatto ancor prima il corpo doganale con la creazione del programma F.A.L.S.T.A.F.F. che ebbe un successo tale da rappresentare un modello da seguire per molti Paesi della Comunità Europea.

*Dott.ssa. Francesca Salinari
Rapisardi Intellectual Property*

