

FEBBRAIO 2008

Newsletter curata da  
Studio Legale Turini  
e da Studio Brevetti Turini Srl  
Via Lamarmora, 55  
50121 - Firenze  
Tel 055 5520647 - Fax 055 4089025  
www.studioturini.it  
turini@studioturini.it

in questo numero:

Il "Parmesan" è solo parmigiano reggiano ... p.1  
Tasse sui brevetti, "chiarimenti" in vista ... p.2  
Il brevetto italiano con una marcia in più ... p.3

#### INTERNET E DINTORNI

Opere in rete sì, ma solo degradate -p.4

BREVETTI & FINANZIAMENTI - p.4

## IL "PARMESAN" È SOLO PARMIGIANO REGGIANO

Nuovamente la Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata chiamata a pronunciarsi sull'utilizzazione della denominazione Parmesan per contraddistinguere formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare che non sono prodotti in conformità al disciplinare della DOP (*denominazione di origine protetta*, n.d.r. ) Parmigiano Reggiano. La sentenza 26 febbraio 2008 emessa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia prende le mosse da un procedimento di infrazione avviato dalla Commissione europea contro la Repubblica Federale Tedesca che si era rifiutata di sanzionare l'uso illegittimo di una DOP, violando l'art. 13 del Regolamento 2081/92/CE ai sensi del quale le denominazioni registrate devono essere protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione. In particolare, la Repubblica Federale Tedesca contestava la censura di inadempimento mossa nei suoi confronti in quanto:

- 1) una denominazione d'origine è protetta ai sensi del suddetto art. 13 solo nella forma precisa in cui è registrata;
- 2) l'uso della parola Parmesan non è in contrasto con la tutela garantita alla denominazione d'origine "Parmigiano Reggiano"
- 3) gli Stati membri non sono tenuti a perseguire d'ufficio le violazioni del suddetto art. 13.

Quanto al primo motivo, la Corte allineandosi con le argomentazioni sostenute dalla Commissione europea afferma che, in caso di denominazioni composte, la registrazione delle stesse conferisce tutela sia ai singoli elementi sia alle denominazioni unitariamente considerate senza bisogno di registrare anche le singole parti.

Quanto al secondo motivo, il Supremo Collegio, dopo aver ribadito che le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, ha precisato che "*può esservi evocazione di una DOP in mancanza di qualunque rischio di confusione tra prodotti e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione stessa*". Nel caso di specie, del resto, non solo sussistono analogie fonetiche ed ottiche tra Parmesan e "Parmigiano Reggiano" in un contesto in cui i prodotti, di cui è causa, sono i formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, ma è anche invalsa la prassi di alcuni produttori tedeschi di Parmesan di commercializzare il prodotto con etichette che evocano e richiamano cultura e paesaggi italiani inducendo i consumatori ad associare il formaggio all'Italia, anche se in realtà prodotto in altro Stato membro.

**FEBBRAIO 2008**

Quanto al terzo motivo, la Commissione ha sostenuto che la Repubblica Federale Tedesca aveva l'obbligo di adottare, nonostante la diretta applicabilità del regolamento 2081/92/CE, misure nazionali per assicurarne l'effettiva attuazione. La Corte, però, ha sostenuto che nessuna norma di tale regolamento impone un siffatto obbligo ed in particolare non l'art. 10 che prevede solo l'istituzione, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, di strutture di controllo. Tali autorità, pubbliche o private, però, sono quelle dello Stato membro da cui proviene la DOP medesima. Quindi, il controllo sul rispetto del disciplinare nell'uso della DOP "Parmigiano Reggiano" non compete alle autorità tedesche.

Alla luce di ciò, il ricorso della Commissione europea è stato respinto, ma questa sentenza segna sicuramente un punto a favore dell'Italia e di tutti gli altri Paesi europei ricchi di tipicità in quanto sulla scia di questa pronuncia le autorità di controllo istituite dai vari Stati membri a tutela delle loro denominazioni registrate potranno impedirne l'uso per contraddistinguere prodotti non conformi al disciplinare di produzione della DOP stessa.

### **TASSE SUI BREVETTI, "CHIARIMENTI" IN VISTA**

La reintroduzione a partire dall'anno 2007 delle tasse sui brevetti per invenzione e modello di utilità, oltre che per le registrazioni per disegno o modello, abrogate per l'anno 2006, ha suscitato non pochi dubbi interpretativi.

La legge 296/2006, attuata con D.M. 02.04.2007, ha introdotto i "diritti" che devono pagarsi, in sostituzione delle vecchie tasse di concessione governativa, al momento del deposito della domanda di brevetto e per il mantenimento in vita del brevetto concesso che, nel caso dell'invenzione, sono dovuti a decorrere dalla quinta annualità.

La nuova normativa ha creato due ordini di problemi, il primo relativo alla sorte delle annualità non pagate nel 2006, anno in cui le tasse non erano dovute, il secondo relativo al pagamento della quarta annualità per i brevetti, non più dovuta secondo il nuovo regime.

La circolare ministeriale 482 del 02.05.2007 ha chiarito che, con riguardo al 2006, le annualità non pagate per quell'anno devono considerarsi a tutti gli effetti come se fossero state pagate, non essendo dovuto alcun versamento in quel periodo.

Così, ad esempio, se nel 2007 viene concesso un brevetto depositato nel 2002 per il quale erano state pagate le tasse per i primi tre anni, al momento della concessione devono essere regolarizzate le tasse di mantenimento non pagate in precedenza. Nel caso di specie si dovrà pagare la quarta annualità che scadeva nel 2005 ma non la quinta annualità che scadeva nel 2006, anno in cui la tassa non era dovuta. Si dovrà, invece, poi pagare la sesta annualità nel 2007 e quindi ogni annualità seguente di anno in anno. Vediamone uno schema:

1 ann.	2 ann.	3 ann.	4 ann.	5 ann.	6 ann.	7 a
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pagata	Pagata	Pagata	Da pagare	NON da pagare	Da pagare	Da pagare

Altro problema, chiarito dalla suddetta circolare, era quello relativo al pagamento della quarta annualità per quelle domande di brevetto per le quali la quarta annualità scadesse nel 2007.

1 ann.	2 ann.	3 ann.	4 ann.	5 ann.	6 ann.	7 a
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pagata	Pagata	Pagata	NON da pagare	Da pagare	Da pagare	Da pagare

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pagata	Pagata	Pagata	NON da pagare	Da pagare	Da pagare	Da pagare

Seguendo lo schema precedente, se una domanda di brevetto è stata depositata nel 2004, nel 2007 dovrebbe versare il pagamento della tassa per la quarta annualità. Tuttavia detta tassa non è dovuta in quanto il nuovo regime dei diritti in vigore dal 2007 prevede che si paghi solo dalla quinta in poi. L'obbligazione di pagare la quarta annualità è nata nel corso dell'anno 2007, anno in cui non è più dovuta per cui non deve essere pagata. Analogamente non sarà dovuta nel 2008 la quarta annualità per le domande di brevetto depositate nel 2005.

Ulteriore punto da chiarire riguarda le conseguenze del mancato pagamento di una annualità ed in particolare della quinta annualità per i brevetti di invenzione.

Il D.M. 03.10.2007 ha previsto che *“il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di deposito della relativa domanda”*.

Il merito a questa norma, fortemente criticata dagli esperti del settore, è stata emanata la circolare 484 del 31.01.2008 che ha chiarito che la disposizione si applica solo *“ai titoli depositati a decorrere dal primo gennaio 2007, anno dal quale opera la generale esenzione dal pagamento delle annualità antecedenti alla quinta”*. In base a detta circolare sembra di capire che le domande depositate dal 1 Gennaio 2007 in poi si intenderanno decadute dall'inizio, con conseguente invalidità di tutti gli atti compiuti *“medio tempore”*, nel caso in cui non venga pagata la quinta annualità. Invece le domande depositate il precedenza, per le quali le prime tre annualità erano comunque state pagate, decadranno dal momento in cui non viene pagata l'annualità per l'anno in corso. Ciò vale anche per le domande depositate nel 2006 in quanto se in quell'anno la tassa non fu materialmente pagata in quanto non dovuta, il pagamento viene considerato comunque come avvenuto.

## IL BREVETTO ITALIANO CON UNA MARCIA IN PIÙ

Comunicato dell'U.I.B.M.: Il 12 dicembre 2007 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'EPO l'Accordo di lavoro fra l'Ufficio Europeo dei Brevetti e l'Ufficio Italiano dei Brevetti in base al quale l'Ufficio dei Brevetti Europeo effettuerà la ricerca di anteriorità corredata da un'opinione scritta sui brevetti depositati in Italia. Tale accordo entrerà in vigore il 1 luglio 2008. Si tratta del raggiungimento di un grande obiettivo che qualifica il brevetto italiano e ne eleva la qualità sanando la differenza esistente attualmente fra i trentamila brevetti europei che ogni anno che scelgono l'Italia come mercato dove entrare in vigore ed i circa diecimila brevetti nazionali concessi

FEBBRAIO 2008

dall'Ufficio Italiano, i primi quasi esclusivamente di titolari stranieri, gli altri per un 90% di titolari italiani.

I primi più "forti" rilasciati dopo un esame basato su una ricerca di anteriorità considerata la migliore al mondo, gli altri finora rilasciati senza esame di anteriorità. Questo creava una disfunzione nella fase di tutela giurisdizionale,

e non solo, dei brevetti in Italia. Questo accordo restituisce parità a tutti i brevetti che entrano in vigore in Italia e va nel senso di aumentare la qualità del brevetto in Europa ed è quindi un'attività che pienamente si iscrive anche nella missione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. Il nostro paese può finalmente mettere a disposizione delle imprese, alla pari degli altri grandi stati europei, un sistema di qualità, interamente supportato dallo Stato, per proteggere l'innovazione e per sostenerla, creando le basi per una maggiore propensione

all'estensione della protezione brevettuale all'estero visti i minori costi generati dall'Accordo per le imprese che chiederanno un brevetto europeo sulla base del brevetto nazionale.

## **INTERNET E DINTORNI**

### **Opere in rete sì, ma solo degradate**

La legge n. 2 del 9 gennaio 2008, pubblicata nella G.U. del 25 Gennaio 2008, ha trasformato la SIAE in ente pubblico economico ed ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 70 della L.A. che così recita:

*«1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma».*

L'articolo è stato criticato in quanto prevede un'eccezione al diritto d'autore per l'uso in internet molto più ristretta di quella prevista per lo stesso uso delle opere, allo stesso fine, al di fuori della rete. L'art. 70 L.A. consentiva di potere utilizzare le opere protette dalla legge sul diritto d'autore senza pagare i diritti quando questo uso avvenisse a scopo didattico o scientifico. Il nuovo comma 1-bis prevede che quando lo scopo didattico o scientifico si realizza attraverso internet, queste opere devono essere pubblicate "a bassa risoluzione o degradate", concetto non ben chiaro e spesso nocivo alla divulgazione del sapere. Non resta che aspettare il decreto del Ministero che, ci si augura, chiarirà questi concetti e consentirà di capire che cosa sia lecito e cosa non sia lecito pubblicare in rete per scopi di insegnamento.

## **BREVETTI & FINANZIAMENTI**

### **FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER GLI INVESTIMENTI**

#### **Programmi di sviluppo per l'Artigianato 2007-2009**

Programma per l'innovazione delle imprese, per il sostegno delle imprese nei settori di crisi, per la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale, per la creazione di nuova impresa, imprenditoria e forme associate.

**Finanziamenti a Tasso Zero nella misura massima del 60%** dell'investimento ammissibile che non può essere inferiore a € 50.000,00 né superiore a € 500.000,00 per **PMI Artigiane che**

FEBBRAIO 2008

realizzano investimenti in beni immateriali (brevetti), materiali, spese per consulenza e partecipazione a fiere. Le domande vanno presentate entro il 30/04/2008.

## **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA RICERCA**

La **Regione Toscana** mette a disposizione delle piccole e medie imprese Industriali **Contributi a Fondo Perduto per attività di Ricerca e Sviluppo Precompetitivo nella misura del:**

**35% (elevabile al 45%)**. Per progetti fino a € 750.000,00 da realizzare entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Sono finanziabili anche le spese brevettuali. Le domande devono essere presentate entro il 31.03.2008.

**40% (elevabile al 50%)** per le aziende che operano nel settore Manifatturiero in collaborazione con aziende europee. Il contributo massimo concedibile ammonta a € 200.000,00, sono ammissibili anche le spese brevettuali. Le domande devono essere presentate entro il 31.03.2008.

*Per Informazioni:*

**IN GENIUM SRL**

Via Pozzo, 7/1 - San Miniato (PI)

Tel. 0571 43 039

info@ingenium-italia.it

dr.ssa Monica Giagheddu

Cell. 340 58 49 891