



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

— I nostri primi 40 anni

— Decreto sulla Proprietà Industriale: titolarità di invenzioni realizzate nell'ambito di Amministrazioni Pubbliche e relativi uffici di trasferimento tecnologico

— La brevettazione dell'Intelligenza artificiale: inquadramento tecnico legale e dati statistici

— Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile - Numero di raccolta generale 33100/2023 – pubblicata il 28 novembre 2023

I nostri primi 40 anni.....	Pag. 1
Luciano Bosotti	
Decreto sulla Proprietà Industriale: titolarità di invenzioni realizzate nell'ambito di Amministrazioni Pubbliche e relativi uffici di trasferimento tecnologico.....	Pag. 8
Simone Billi	
La brevettazione dell'Intelligenza artificiale: inquadramento tecnico legale e dati statistici.....	Pag. 12
Simone Bongiovanni	
Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione Prima Sezione Civile - Numero di raccolta generale 33100/2023 pubblicata il 28 novembre 2023.....	Pag. 14
Mario Pozzi	
L'ABC dell'ADR – un percorso tutto ancora da scoprire (soprattutto per la nostra professione).....	Pag. 20
Mauro Delluniversità	
Dati sintetici per risolvere le problematiche IP legate all'Intelligenza Artificiale.....	Pag. 23
Marco De Biase	
EUIPO: IGP vs marchio collettivo	Pag. 26
Elena Bianchi	
Banksy: anche i marchi sono per i perdenti?.....	Pag. 28
Federico Caruso	
La denominazione sociale come “titolo in relazione al nome a dominio oggetto di op-posizione” - il caso <millemiglia-fco.it>.....	Pag. 32
Alessio Canova	
Contraffazione per equivalenti: spunti di riflessione	Pag. 34
Gaetano Barbaro	
Slogan e diritto d'autore: la protezione del "grido di guerra" dell'impresa.....	Pag. 39
Mauro Delluniversità - Liliana Martari	
Topolino e Minnie: gli evergreen di Walt Disney alla prova del diritto d'autore tra pubblico dominio e geoblocking	Pag. 42
Carlo Lamantea	
Svizzera – Il concetto di “Appartenenza al dominio pubblico” come criterio d'esclusione alla registrazione di un marchio.	Pag. 44
Francesco Fabio	
FRANCE – The French “Cour de cassation” clarifies the scope of trademark protection by its use as keyword or within the source code of a website.....	Pag. 46
Jérôme Tassi	
USPTO - The Board Compares H and K and introduces a “Reverse Presumption” that Lowers Standard for Likelihood Of Confusion.....	Pag. 48
Jason DeFrancesco	

L'ABC dell'ADR – un percorso tutto ancora da scoprire (soprattutto per la nostra professione)

COSA

L'Alternative Dispute Resolution (ADR), ovvero Risoluzione Alternativa delle Controversie, comprende una serie di strumenti e metodi utilizzati per risolvere dispute al di fuori dei tribunali.

Questi strumenti sono importanti perché offrono alternative più veloci, meno costose e spesso più collaborative rispetto ai procedimenti giudiziari.

Nella sfera del diritto industriale, dove le controversie possono essere complesse e richiedere una conoscenza specialistica, l'uso di ADR può essere particolarmente efficace. I principali strumenti di ADR includono:

1. **Negoziazione:** Le parti coinvolte cercano di raggiungere un accordo direttamente tra loro, con o senza l'assistenza di un mediatore o consulente legale.
2. **Mediazione:** Un mediatore neutrale facilita la comunicazione tra le parti, aiutandole a trovare una soluzione consensuale. La mediazione è spesso utilizzata nei casi in cui è necessaria la preservazione di relazioni continue, come nei contratti commerciali.
3. **Arbitrato:** Le parti coinvolte presentano la loro controversia a un arbitro, il quale emetterà una decisione vincolante. L'arbitrato può essere meno formale e più rapido rispetto ai procedimenti giudiziari.
4. **Conciliazione:** Simile alla mediazione, la conciliazione coinvolge un terzo neutrale che aiuta le parti a raggiungere un accordo. Tuttavia, il conciliatore può proporre soluzioni specifiche per risolvere la disputa.
5. **Mini-Trial:** Un procedimento informale in cui le parti presentano le loro argomentazioni davanti a un comitato decisionale composto da rappresentanti delle parti e, a volte, da un consulente neutrale.
6. **Adjudication Board:** Utilizzato in contratti di costruzione, un comitato di decisione viene istituito per risolvere dispute in modo rapido ed efficace durante l'esecuzione di un progetto.
7. **Expert Determination:** Un esperto indipendente viene chiamato a prendere una decisione su questioni tecniche o specialistiche in controversie commerciali.

L'importanza di questi strumenti nel diritto industriale risiede nella possibilità di risolvere le controversie in modo

più rapido ed economico, mantenendo al contempo relazioni commerciali positive tra le parti coinvolte.

La complessità spesso associata al diritto industriale rende l'ADR un mezzo attraente per affrontare dispute senza la necessità di ricorrere ai tribunali tradizionali.

CHI

Le parti coinvolte in un procedimento di ADR possono essere rappresentate da vari soggetti a seconda della natura e delle regole specifiche del procedimento: anche il consulente in proprietà industriale può giocare un ruolo sia come mediatore, arbitro, conciliatore, redattore di una expert determination, sia come soggetto qualificato per assistere una delle parti coinvolte nonché il Consulente Tecnico (di Parte o CTP in procedimenti giudiziari o anche di Mediazione o CTM; per queste ultime figura si rinvia all'evento organizzato dal Gruppo ADR lo scorso 30 gennaio 2024 NEWS & TRENDS NELLA MEDIAZIONE NELL'IP) Nonché

COME (NORME SUL CONFLITTO DI INTERESSE)

Le regole che disciplinano le procedure di ADR e le norme sul conflitto di interesse sono strettamente interconnesse, poiché la gestione etica dei conflitti di interesse è fondamentale per garantire l'integrità e l'equità del processo di risoluzione delle controversie.

Ecco come le regole che disciplinano le procedure di ADR possono interagire con le norme sul conflitto di interesse:

1. Indipendenza, imparzialità e neutralità:

- Le regole che governano l'ADR spesso richiedono che i mediatori, gli arbitri o altri terzi neutrali siano imparziali e neutrali. Ciò significa che essi non devono avere un interesse personale o una relazione che potrebbe influenzare il loro giudizio.
- Le norme sul conflitto di interesse possono sottolineare l'importanza di rivelare e gestire qualsiasi relazione che possa compromettere l'imparzialità di un terzo neutrale.
- Il requisito dell'indipendenza di un professionista ha una accezione ~ "negativa" (assenza di un rapporto lavorativo o personale tra professionista e controparte che astrattamente siano in grado di avere un effetto manifestamente

negativo sulla capacità dell'avvocato di svolgere il compito di rappresentanza agendo nell'interesse di una parte nella misura più ampia possibile, in linea con la legge e le regole e i codici deontologici professionali)

~ "positiva" (obblighi di etica professionale).

2. Divulgazione dei conflitti di interesse:

- Le regole di molte procedure di ADR richiedono la divulgazione di eventuali conflitti di interesse da parte di mediatori, arbitri o altri terzi coinvolti.
- Le norme sul conflitto di interesse possono dettare chiaramente l'obbligo di divulgare ogni relazione personale, finanziaria o professionale che potrebbe essere rilevante per valutare la neutralità di una parte coinvolta.

3. Parti e loro rappresentanti:

- Le norme sul conflitto di interesse possono anche estendersi alle parti coinvolte e ai loro rappresentanti legali. Ad esempio, i professionisti che rappresentano le parti in un processo di ADR potrebbero essere soggetti a norme etiche che disciplinano i conflitti di interesse.

4. Conflitti tra le parti stesse:

- Le procedure di ADR possono anche trattare i conflitti tra le parti coinvolte e le regole possono stabilire linee guida su come gestire questi conflitti.
- Le norme sul conflitto di interesse, in tal senso, possono fornire principi etici che guidano le parti e i loro rappresentanti nel riconoscere e affrontare i conflitti interni.

In generale, la gestione etica dei conflitti di interesse è fondamentale per mantenere l'integrità e la fiducia nel processo di ADR. L'adesione a norme rigorose di imparzialità e divulgazione è essenziale per garantire che tutte le parti coinvolte abbiano fiducia nell'equità del procedimento di risoluzione delle controversie.

QUANDO

La valutazione dell'utilità dell'utilizzo di uno strumento di ADR può essere presa in considerazione in diverse situazioni, poiché l'ADR offre vantaggi in termini di efficienza, tempestività e costi rispetto ai procedimenti giudiziari tradizionali. Ecco alcune circostanze in cui potrebbe essere utile considerare l'utilizzo di uno strumento di ADR:

1. Complessità della controversia:

- Quando la controversia coinvolge questioni tecniche complesse o richiede competenze specialistiche, l'ADR può offrire un ambiente

più flessibile e adattabile, consentendo alle parti di coinvolgere esperti o mediatori specializzati.

2. Preservazione delle relazioni commerciali:

- Se le parti coinvolte desiderano preservare le relazioni commerciali, la mediazione o altre forme di ADR possono favorire una soluzione collaborativa che riduca le tensioni e promuova la cooperazione futura.

3. Costi e tempi:

- Quando le parti desiderano evitare i costi elevati e le lungaggini dei procedimenti giudiziari, l'ADR può essere una soluzione più rapida ed economica per risolvere la disputa.

4. Privacy e riservatezza:

- L'ADR offre spesso maggiore privacy rispetto ai procedimenti giudiziari, consentendo alle parti di mantenere riservate le informazioni sensibili durante la risoluzione delle controversie.

5. Esigenze personalizzate:

- Se le parti desiderano una soluzione personalizzata che tenga conto delle loro esigenze specifiche, l'ADR offre maggiore flessibilità rispetto ai tribunali, dove le decisioni sono spesso standardizzate.

6. Consenso delle parti:

- L'ADR richiede il consenso delle parti coinvolte, il che significa che entrambe devono essere disposte a partecipare al processo di risoluzione delle controversie. Se c'è volontà da entrambe le parti, l'ADR può essere un'opzione appropriata.

7. Caso in cui il giudizio non è praticabile:

- In alcune situazioni, il ricorso ai tribunali potrebbe non essere praticabile o appropriato. Ad esempio, a causa della mancanza di giurisdizione o di mezzi finanziari per affrontare un procedimento giudiziario.

8. Compromesso e flessibilità:

- L'ADR permette alle parti di raggiungere soluzioni creative e di compromesso che potrebbero non essere possibili in un contesto giudiziario più formale e rigido.

Prima di decidere di utilizzare uno strumento di ADR, le parti dovrebbero considerare attentamente la natura della controversia, le loro esigenze specifiche e la volontà di collaborare per trovare una soluzione consensuale.

PERCHE' (CASISTICA)

Immaginiamo che due aziende di un medesimo settore tecnologico abbiano una disputa su una presunta violazione di brevetto relativo ad una

particolare tecnologia. Invece di procedere con una lunga e costosa causa legale, le parti decidono di adottare l'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie.

Le aziende coinvolgono un arbitro specializzato nel campo dei brevetti e della tecnologia. Durante l'arbitrato, le parti presentano le loro argomentazioni e forniscono prove tecniche per supportare le rispettive posizioni. L'arbitro, con competenze specifiche in materia, valuta le prove e emette una decisione vincolante.

In questo scenario, l'ADR permette alle aziende di risolvere la controversia in modo più rapido rispetto a un procedimento giudiziario tradizionale. È importante notare che l'efficacia dell'ADR dipende dalla volontà delle parti coinvolte di collaborare e risolvere la disputa in modo consensuale.

Un caso degno di nota è la controversia tra Apple Inc. e Samsung Electronics, iniziata nel 2011. Il caso riguardava numerose presunte violazioni di brevetti relativi a smartphone e tablet. Entrambe le società sono state impegnate in battaglie legali in diverse giurisdizioni, tra cui gli Stati Uniti, Corea del Sud e vari Paesi europei.

Nel tentativo di risolvere le loro controversie senza prolungare il contenzioso, Apple e Samsung hanno partecipato a sessioni di mediazione ordinate dal tribunale negli Stati Uniti. La mediazione ordinata dal tribunale, una forma di ADR, mirava a incoraggiare le parti a trovare un terreno comune e a raggiungere un accordo al di fuori di un'aula di tribunale.

Sebbene la mediazione non abbia portato a una risoluzione completa, ha portato ad alcuni accordi e ha ristretto la portata delle questioni da trattare in giudizio. Nel corso degli anni, le società hanno continuato a negoziare e a partecipare a varie forme di ADR, tra cui colloqui di conciliazione e conferenze di conciliazione ordinate dal tribunale.

Alla fine, nel 2018, Apple e Samsung hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per porre fine a tutte le controversie sui brevetti al di fuori degli Stati Uniti. I termini dell'accordo non sono stati resi pubblici, ma la risoluzione ha segnato la conclusione di una lunga e complessa battaglia legale attraverso l'uso di metodi ADR.

MORALE

Questo caso illustra come l'ADR, compresa la mediazione e le conferenze di conciliazione, possa svolgere un ruolo nella risoluzione di controversie sulla proprietà intellettuale ad alto rischio, consentendo alle parti di trovare un terreno comune e di evitare i tempi e le spese associati alla risoluzione delle controversie.

L'obiettivo di diffondere anche tra noi consulenti in proprietà industriale la cultura, conoscenza e pratica dell'ADR è parte integrante dello spirito che anima il Gruppo ADR che resta a disposizione per eventuali richieste di approfondimento e/o per indirizzare i colleghi a formarsi.

Mauro Delluniversità



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Piazza Bottini, 1 – 20133 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase, Angela
Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle, Mauro Delluniversità.

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com