

Rilevanza come prior art dei documenti pubblicati sul web

Matteo Pes

Le pubblicazioni sulla rete internet sono sempre più spesso tenute in considerazione nella valutazione della novità e dell'altezza inventiva dei brevetti e d'altra parte, rispettate precise condizioni, esse possono rientrare a pieno titolo nella definizione di "stato della tecnica" data nel Codice della Proprietà Industriale CPI e nella Convenzione sul brevetto europeo CBE. Tuttavia, le specificità delle pubblicazioni sulla rete internet impongono alcune riflessioni.

Recentemente mi è capitato di dover difendere un brevetto europeo e il corrispondente brevetto italiano, rispettivamente in sede d'opposizione europea e in primo grado a Milano, a fronte di arte nota tratta da internet.

Il brevetto ha per oggetto un sistema universale di fissaggio di accessori al serbatoio dei motocicli. In particolare, il sistema di fissaggio comprende una base, fissabile con viti alla ghiera esterna del tappo del serbatoio (di tipo aeronautico) e un elemento, fissabile all'accessorio, accoppiabile in modo rimovibile alla base. Il sistema di fissaggio consente di vincolare stabilmente una discreta varietà di accessori alla porzione fissa del tappo del serbatoio dei motocicli, ad esempio borse, navigatori satellitari, telecamere, teli di protezione della moto, ecc.

In aggiunta alle numerose pubblicazioni brevettuali, l'opponente ha depositato le copie cartacee di pagine tratte principalmente da due siti internet: il sito internet *WAYBACK Machine* e il forum di discussione R1Club.

Il sito *WAYBACK Machine*, molto noto negli Stati Uniti, è raggiungibile all'indirizzo www.archive.org e rappresenta un archivio digitale in cui sono immagazzinate circa 150 miliardi di pagine internet pubblicate a partire dal 1996. Alcune pagine archiviate sono tuttora presenti su internet, e quindi sono accessibili direttamente, altre sono state invece rimosse da internet dopo la relativa pubblicazione, e quindi sono visualizzabili solo nell'archivio.

Le pagine web che l'opponente ha estratto e stampato dall'archivio *WAYBACK Machine* si riferiscono al sito web di una piccola ditta statunitense, denominata Tank Locker/Rocket Locker, che commercializza negli U.S.A. un sistema di fissaggio di borse al serbatoio dei motocicli simile a quello brevettato. Le pagine web archiviate contengono le fotografie particolareggiate del sistema applicato a diversi modelli di moto, le istruzioni per il montaggio e i contatti per acquistare il sistema adatto ad un particolare modello di moto. La data di pubblicazione delle pagine web, indicata nell'archivio digitale e stampata a margine delle stesse, è anteriore di circa un anno rispetto alla data di priorità del brevetto opposto. Il forum di discussione R1Club, in lingua tedesca, è incentrato su un particolare modello di moto, la Yamaha R1. L'opponente ha allegato alla sua memoria di opposizione le stampe di alcune pagine del forum, anteriori di un paio di mesi rispetto alla data di priorità del brevetto oggetto dell'opposizione. In queste pagine sono leggibili gli interventi di diversi utenti che si confrontano circa la possibilità di fissare una telecamera al tappo del serbatoio della moto, per mezzo di una staffa metallica sagomata da avvitare alla ghiera esterna del tappo. Un utente in particolare, il cui nickname è Adler, ha allegato l'immagine di un progetto bidimensionale di una staffa prototipo, corredato di quote, e una fotografia che mostra un possibile utilizzo della staffa e di una telecamera sulla moto.

Le condizioni affinché una divulgazione su internet sia presa in considerazione, codificate nella decisione T 1134/06 (cfr. paragrafo 3.2), sono le medesime che l'EPO considera da tempo per il preuso o la descrizione orale; in sostanza è necessario che siano noti senza incertezza il momento esatto della pubblicazione

(quando), il contenuto pubblicato (cosa) e le circostanze della messa a disposizione del pubblico (modalità). Lo scrivente ha messo in evidenza con un esempio la possibilità di modificare nel tempo le pagine web immagazzinate nell'archivio *WAYBACK Machine*. La stampa in tempi differenti (a distanza di un paio di mesi) delle pagine web archiviate della ditta Tank Locker/Rocket Locker ha permesso di evidenziare alcune differenze sufficienti a dimostrare che il contenuto delle pagine archiviate non è cristallizzato nel tempo, come invece ci si aspetterebbe da un qualunque archivio. Per quanto riguarda il forum R1Club, lo scrivente ha fatto riferimento ad un documento che spiega il funzionamento della piattaforma informatica sulla quale si basa il forum, la piattaforma *phpBB* ben nota agli informatici, che consente agli utenti e ai moderatori del forum di modificare a piacimento i messaggi inseriti, anche a distanza di tempo dal loro primo inserimento.

Nel relativo parere preliminare la divisione d'opposizione ha accolto la tesi dello scrivente circa la mancanza di certezza legale sulla data di pubblicazione e sul contenuto delle pagine tratte da internet e citate dall'opponente.

In aggiunta, la divisione ha commentato anche sulla modalità della divulgazione sull'archivio *WAYBACK Machine*, riallacciandosi alla suddetta decisione T 1134/06, come spiegato in seguito. A quanto risulta dalle informazioni disponibili dallo stesso archivio e da un articolo di B. Howell pubblicato nel Febbraio 2006 sulla rivista di diritto *Journal of Internet Law*, sebbene l'archivio sia di per sé una struttura no-profit, esso riceve i contenuti da immagazzinare da una società avente scopo di lucro, la *Alexa Internet*, che utilizza i propri programmi per raccogliere e collezionare pagine web su internet per i propri interessi. Questi contenuti vengono donati all'archivio dopo circa sei mesi. Tra l'altro vengono collezionate

soltanto le pagine web accessibili senza password e ritenute interessanti, e i titolari delle pagine possono richiederne l'esclusione e la rimozione. Le pagine archiviate non sono necessariamente istantanee delle pagine web originali, ma possono essere assemblate nel tempo nel corso di successive campagne di raccolta, con conseguenti perdite o modifiche di informazioni, come i link che rinviano ad immagini o contenuti interni o esterni alla pagina web, o modifiche di impaginazione. Anche il livello di sicurezza dell'accesso all'archivio non è certo: sebbene sia prevista la registrazione, gli utenti possono accedere all'archivio mantenendo l'anonimato e la sicurezza della connessione non è garantita. Infine il gestore dell'archivio utilizza disclaimer legali per mettere in guardia l'utente circa l'utilizzabilità e l'originalità dei contenuti archiviati.

Nella sua replica l'opponente ha offerto la testimonianza del proprietario della ditta Tank Locker / Rocket Locker, un cittadino statunitense di nome Leslie Alderman, e dell'utente Adler, un cittadino tedesco. La divisione d'opposizione ha quindi ritenuto opportuno convocare le parti in udienza, che si è svolta all'Aja nel Gennaio 2011. All'udienza si è presentato il sig. Alderman, ma non il cittadino tedesco utente del forum R1Club.

Al sig. Alderman la divisione di opposizione, allargata con la presenza di un legale, ha chiesto di circostanziare non solo la divulgazione su internet del suo sistema di fissaggio, ma anche le fasi dello sviluppo del prodotto, compresa la prototipazione e la presunta vendita che, come dichiarato dall'opponente nelle memorie precedentemente depositate, si sarebbe verificata anteriormente alla data di priorità del brevetto opposto, in occasione di due gare motociclistiche professionali del campionato statunitense AMA in Ohio e Virginia.

La testimonianza, durata per circa un'ora, è stata molto accurata. Il sig. Alderman ha portato con sé tutti i prototipi del sistema da lui stesso sviluppato; tali prototipi sono stati acquisiti dall'EPO e messi agli atti. Per ciascun prototipo il sig. Alderman

ha raccontato i tempi di sviluppo, in particolare le date, le modifiche apportate, le prove effettuate, gli inconvenienti, ecc.. Sono stati inoltre acquisiti gli ordini e le fatture della ditta incaricata dal sig. Alderman di realizzare i prototipi in plastica, le fotografie dello stand della ditta del sig. Alderman scattate in occasione delle gare motociclistiche e dei sistemi di fissaggio esposti allo stand. Lo scrivente ha avuto modo di porre domande al testimone per chiarire alcune circostanze legate al vincolo di segretezza tra il sig. Alderman e la ditta incaricata di eseguire i prototipi in plastica.

La non trascurabile mole di documenti presentati, la fornitura dei prototipi, e la testimonianza nel suo complesso, ben circostanziata, hanno giocato un ruolo fondamentale nello spingere la divisione d'opposizione a ritenere ammissibile la divulgazione su internet e il preuso del sistema di fissaggio. Lo scrivente ha quindi dovuto modificare le rivendicazioni del brevetto per ripristinare la novità e l'altezza inventiva; il brevetto è stato mantenuto in forma modificata.

È utile sottolineare che l'assenza del cittadino tedesco all'udienza ha reso automaticamente inammissibili i documenti presentati dall'opponente contenenti gli interventi sul forum R1Club. Tali documenti non sono nemmeno stati presi in considerazione!

Anche sul fronte italiano, il giudice e il consulente tecnico hanno convenuto che, per essere riconosciute come arte nota, le divulgazioni su internet debbano soddisfare sostanzialmente gli stessi requisiti richiesti in ambito europeo circa la certezza dei contenuti e delle date e modalità di pubblicazione. Le testimonianze descritte sopra non sono state offerte in Italia e il giudizio di primo grado si è concluso favorevolmente per lo scrivente.

Riassumendo, l'esperienza del caso descritto insegna che le divulgazioni tratte da internet possono costituire un valido esempio di arte nota nella circostanza in cui si possa dimostrare la non modificabilità dei contenuti, la certezza legale circa la data di pubblicazione e si possano circostanziare le modalità della divulgazione. Diffi-

cilmente la semplice stampa di una pagina web è presa in considerazione per la valutazione della novità e/o dell'altezza inventiva di un brevetto, anche se la pagina web è ottenuta da un archivio digitale. L'ammissibilità potrebbe forse essere riconosciuta alle pagine web di un ente istituzionale, ad esempio un centro di ricerca pubblico, o di un editore online di una rivista tecnica, purché vi sia almeno la probabilità che le informazioni pubblicate restino inalterate nel tempo; si tratta comunque di un'ipotesi tutta da verificare.

In un caso del tutto diverso un cliente dello scrivente è stato costretto ad accordarsi con il diretto concorrente, nei termini ora descritti. A metà del 2010 il cliente ha depositato una domanda di brevetto italiana relativa ad una sua macchina e qualche settimana più tardi, dopo aver constatato che il diretto concorrente esponeva in fiera una macchina basata sulla stessa invenzione, ha indirizzato al concorrente una lettera di diffida. La risposta del concorrente ha lasciato tutti di stucco; non solo il concorrente aveva provveduto a depositare una sua domanda sulla stessa invenzione pochi giorni dopo la data di deposito della domanda del cliente e prima della fiera, circostanza di per sé "poco probabile" ma, cosa ancor più importante, è stato in grado di dimostrare che il cliente aveva pubblicato sul proprio sito internet, anteriormente al deposito della relativa domanda di brevetto, alcune immagini computerizzate della macchina e una breve descrizione delle sue caratteristiche! Dopo le opportune verifiche il cliente si è reso conto che per un errore di comunicazione interno all'azienda il reparto marketing aveva reso disponibili sul sito web le immagini e la breve descrizione della macchina, solo per poche ore! Questo breve lasso di tempo è stato comunque sufficiente per il concorrente, che ha archiviato le informazioni e forte di questo è riuscito a spingere il mio cliente a concedergli una licenza (gratuita!) sulla domanda di brevetto.

È bene sottolineare che né il cliente e il suo avvocato, né lo scrivente, hanno avuto modo di sapere se il concorrente disponeva delle sole stampe delle pagine web, oppure di stampe

opportunamente datate da un notaio o sulle quali era stato apposto un timbro postale. Tuttavia data la necessità di evitare lunghe cause legali e lo spauracchio dell'annullamento della domanda di brevetto, e l'urgenza di presentarsi sul mercato senza presunti problemi di paternità dell'invenzione hanno spinto il cliente ad accettare un accordo di coesistenza con il concorrente.

L'errore commesso dal cliente è costato caro in termini di mancato guadagno per la quota facente capo al concorrente: a distanza di mesi il

risponso del mercato è stato molto positivo e le vendite della macchina sono eccellenti.

Certamente la possibilità di datare con certezza le divulgazioni ottenute da internet potrebbe portare ad una più facile ammissibilità delle stesse come arte nota, di fronte agli uffici brevetti o in fase di contenzioso. A tal proposito lo scrivente, appena ne avrà l'opportunità, intende sondare la possibilità di utilizzare la marcatura temporale dei file. Molti di noi utilizzano la smart card elettronica per apporre, sui file utilizzati per il

deposito online delle domande di brevetto italiane, un certificato digitale riconosciuto dalla Camera di Commercio e da diversi enti dello Stato.

La stessa smart card può essere utilizzata anche per apporre una marcatura temporale ai file selezionati. Con questa procedura è già possibile marcare le copie digitali di pagine web o interi siti web, certificando in questo modo la data di creazione del file e il relativo contenuto. Sarebbe interessante constatare l'orientamento della giurisprudenza in merito.

Conservazione dei documenti relativi agli incarichi affidati al consulente in proprietà industriale

Senza volerli dilungare, per ovvi motivi, sull'oggetto dell'attività professionale svolta dal consulente di proprietà industriale, riteniamo comunque opportuno, al fine di un corretto e più compiuto esame degli aspetti sottostanti al quesito sottoposti, segnalare preliminarmente che non essendo presenti norme specifiche cui fare riferimento nella disciplina dell'attività propria del consulente in proprietà industriale, come regolata dagli artt. 201-222 del d.lgs. n. 30/2005 e dal D.M. n. 33/2010, non resta che soffermarci preliminarmente sulla natura giuridica dell'attività dal medesimo svolta, inquadrabile quale attività propria del professionista intellettuale e dunque, più in generale, nell'ambito del contratto di mandato.

L'attività del consulente in proprietà industriale (ci riferiamo sia all'attività di consulenza, sia a quella di vera e propria assistenza e rappresentanza innanzi a pubblici Uffici) si inquadra infatti nel contratto di mandato regolato dagli artt. 1703 e ss. codice civile, con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (trattasi di contratto a prestazioni corrispettive, di cui si presume il carattere oneroso).

Il mandatario (nel nostro caso il con-

Pier Luigi Costa e Paolo Creta

È pervenuta all'Ordine una richiesta di chiarimenti in merito agli obblighi di conservazione dei documenti relativi agli incarichi affidati al consulente in proprietà industriale.

In particolare è stato richiesto per quanto tempo occorre conservare la documentazione relativa allo svolgimento degli incarichi ricevuti da un consulente e se tale documentazione possa essere conservata mediante l'archiviazione su supporti magnetici.

Per dare risposta ai quesiti l'Ordine ha ritenuto opportuno rivolgersi allo studio legale degli avvocati Costa e Creta di Bologna, ai quali è stato sottoposto il seguente quesito: quali sono gli obblighi sussistenti in capo al consulente in proprietà industriale in relazione alla conservazione dei documenti attinenti agli incarichi affidatigli?.

Il Consiglio dell'Ordine, e questa redazione, hanno ritenuto opportuno rendere noto agli iscritti tramite questo notiziario, il relativo parere espresso dagli avvocati Costa e Creta, di seguito riportato.

Paolo Pederzini

sulente in proprietà industriale) è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza "del buon padre di famiglia", così come individuata nell'articolo 1710 c.c., il che sta a significare che il mandatario deve compiere diligentemente non solo gli atti per i quali è stato conferito il mandato, ma anche quelli preparatori, strumentali e quelli ulteriori che dei primi ne costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale, così da potersi ravvisare un dovere di diligenza esteso a tutta l'attività oggetto del mandato.

Tale dovere di diligenza si raccorda con la previsione generale di cui all'articolo 1176 c.c., relativa al criterio di valutazione della condotta da tenersi, in generale, nell'adempimento delle obbligazioni, che, al secondo comma, in particolare, contiene una specificazione della diligenza richiesta al mandatario che svolga attività professionale, da valutare con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

In linea generale, la diligenza professionale richiesta è la diligenza media, che esige la perizia normale della categoria professionale cui il debitore (mandatario) appartiene.

Tale dovere di diligenza non solo implica l'impiego di adeguate nozioni tecniche nello svolgimento dell'inca-