

AG2Review: chi cambia idea?

di Claudio Balboni

Voi conoscete qualcuno che abbia **mai cambiato idea**? Beh, se lo conoscete, presentatemelo, perché io non ricordo di avere mai avuto questa fortuna.

Mi riferisco a qualsiasi tipologia di idea: dalla fede calcistica (che vista l'irrazionalità della stessa, deve necessariamente avere qualcosa di genetico), alle idee politiche (prescindendo ovviamente dai formali cambi di casacca), ai gusti alimentari (e non alle diete, ma ai gusti). Insomma, qualsiasi opinione cresciuta nell'intimo di un soggetto.

Sì, forse ogni tanto qualcuno che cambia idea c'è, ma è sicuramente un'eccezione: la regola (e non temo di essere smentito) è quella che "le idee non si cambiano". E si badi bene, non si cambiano per quanto fondate, ragionevoli e razionali siano le motivazioni che da qualsiasi parte ci vengono esposte affinché tali idee vengano modificate.

Mi rendo conto che iniziare uno scritto con una domanda, non sia il massimo, ma a mio avviso, se cercassimo in modo obiettivo di rispondere a questa domanda, potremmo comprendere, nel nostro microcosmo, l'utilità di certi provvedimenti.

Veniamo quindi al nostro "microcosmo".

Ed in particolar modo al sottoinsieme dei "**rifiuti alla registrazione di marchi**".

Statisticamente, nell'ordinamento europeo (ossia in un ordinamento nel quale non vengono svolti esami di anteriorità), i due motivi principali di rifiuto sono generalmente determinati da un'indicazione della lista prodotti o servizi ritenuta erronea oppure dalla descrittività del marchio richiesto.

La prima categoria di rifiuti (quella determinata dalla non correttezza della lista prodotti/servizi) è tendenzialmente facilmente superabile: spesso è sufficiente plasmarsi ai suggerimenti dell'Esaminatore, dettagliare in maniera più esaustiva le voci contestate o spostare il prodotto o servizio in altra classe.

La seconda categoria di rifiuti è, almeno dinnanzi all'Esaminatore che li ha emessi, quasi insuperabile.

Dico "quasi" perché, quando è possibile superare il rifiuto provando il *secondary meaning*, si introduce un argomento nuovo, che non costringe l'Esaminatore a rivedere la propria idea iniziale, ma solamente ad esaminare dati a lui inizialmente sconosciuti: conseguentemente non è escluso che dalla prova di un *secondary meaning* (cosa particolarmente impegnativa) possa conseguire una concessione.

La concessione è invece più unica che rara quando si vuole persuadere l'Esaminatore che il suo modo di pensare iniziale (ossia al momento nel quale ha scritto il provvedimento di rifiuto) fosse errato.

Bene, se è vero il mio assunto in base al quale nessuno cambia mai idea, perché mai dovrebbe cambiarla proprio l'Esaminatore?

La dinamica di un rifiuto è la seguente: l'Esaminatore dice *"per me il marchio è descrittivo"* e voi replicate *"guarda, caro Esaminatore, che, se ci rifletti bene, non è proprio come dici tu":...* a mio avviso è lapalissiano che le probabilità di persuaderlo, per quanto possa essere assurdo il rifiuto e ragionevole la replica, si avvicinano allo zero. E questo è evidente: per quanto sia diplomatica la replica, all'Esaminatore si andrebbe a dire: *"hai sbagliato"*. Ma chi è che ammetterebbe mai di avere sbagliato!...e addirittura di avere messo per iscritto il proprio errore!!!

La dinamica di quanto sopra è talmente chiara nella mente di chi fa il nostro lavoro, che alcuni sono stati portati addirittura a dire che convenga (sia economicamente, che a livello di tempistiche) presentare ricorso alla decisione iniziale dell'Esaminatore, piuttosto che replicare alla stessa. Questo per il semplice fatto che, presentando ricorso, si investirebbe della medesima questione un organo (o meglio dire, "una persona" od "una pluralità di persone") diverse da chi ha emesso il rifiuto, le quali sono necessariamente scevre dai preconcetti formati nello scrivere il rifiuto stesso: in sintesi, sono "terze" rispetto al rifiuto, cosa che l'Esaminatore non sarà mai.

Si tratta dei rudimenti del sistema processuale: due persone discutono, una terza decide.

Rudimenti che non sono presenti nel procedimento di rifiuto, che per sua natura è procedimento *"ex parte"* e non *"inter partes"*.

Ma perché dire tutte queste banalità, visto che le cose sono sempre state così?

La risposta è che **il 31 luglio 2020 è stata emessa, dal Direttore Esecutivo dell'EUIPO, la decisione EX-20-06 (/pdf/news/EX-20-6_en.pdf) che ha introdotto, davanti all'Ufficio Europeo, il sistema AG2Review.**

Sicuramente alcuni di voi avranno notato che al termine di alcune decisioni di rifiuto è riportato quanto segue: *"AG2Review done by (soggetto diverso dall'Esaminatore) - This communication has been reviewed in accordance with the Office's latest initiative for quality enhancing and sharing knowledge, introduced by Decision No EX-20-06 of the Executive Director"*.

L'AG2Review è entrato in vigore il 1° ottobre 2020 e consiste in una sorta di verifica "peer-to-peer" della decisione di rifiuto emessa dall'Esaminatore, ad opera di un altro soggetto, il quale però non si assume alcuna responsabilità dell'operato.

La verifica non è compiuta su tutti i rifiuti, ma a caso (Art. 4, **decisione EX-20-06 (/pdf/news/EX-20-6_en.pdf)**).

Lo scopo del progetto (desumibile dal 4° *considerando* della Decisione) è quello di migliorare la qualità e la coerenza delle decisioni dell'Ufficio e favorire lo scambio di conoscenza tra il personale dello stesso.

Insomma, che tutto quello che ho scritto in premessa abbia un qualche fondamento, qualcun'altro se ne era accorto.

Nutro però qualche dubbio sul fatto che lo strumento creato sia idoneo a superare questi problemi.

O meglio, se gli obiettivi del progetto erano, da un lato quello di *"migliorare la qualità e la coerenza delle decisioni"* e dall'altro quello di *"favorire lo scambio di conoscenza tra il personale dell'Ufficio"*, a mio avviso l'AG2Review può tornare utile per agevolare la condivisione di conoscenze, mentre presumo che serva a ben poco per migliorare la qualità delle decisioni.

Ignoro come avvenga la "correzione" della decisione ad opera del secondo Esaminatore, ma temo che difficilmente lo stesso possa incidere troppo sulla decisione medesima.

In ogni caso, rimane incontestabile il fatto che una volta emessa la prima decisione di rifiuto, il depositante avrà occasione di replicare e che questa replica dovrà essere valutata dal medesimo Esaminatore che ha respinto inizialmente il marchio.

Ma perché allora, dato che l'EUIPO, che ha già individuato un secondo soggetto, al quale attribuisce il compito di verificare l'operato del primo (e quindi ha già allocato una risorsa ulteriore a quel fascicolo), non gli conferisce invece il compito (più garantista e sicuramente più utile a migliorare la qualità della decisione finale) di valutare il rifiuto dopo la replica del depositante?

In sintesi, **non sarebbe male se il secondo Esaminatore intervenisse solo in un momento posteriore alla replica per soppesare se, alla luce delle osservazioni del depositante, il rifiuto emesso dal primo Esaminatore sia stato o meno corretto.**

Questo consentirebbe al richiedente un sicuro risparmio di tempi e risorse, oltre che una maggiore obiettività nella valutazione del proprio marchio.

Avv. Claudio Balboni

Bugnion S.p.a.