



Anno 2012, numero 1-2, 25 luglio 2012

EDITORIALE

Le cenerentole incomprese

Era luglio 2003 quando veniva dato il via alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Dopo anni di lunghe discussioni l'eterna gestazione delle tanto agognate sezioni giungeva finalmente a termine.

La scusa era quella di dover dare al più presto attuazione al regolamento in materia di marchi comunitari ed in particolare alle disposizioni di cui all'art. 91, anche in ragione della competenza transnazionale prevista dalle disposizioni regolamentari.

Il regolamento comunitario prevedeva, infatti, l'istituzione di un numero, per quanto possibile ridotto, di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza per lo svolgimento delle funzioni ivi previste.

Da allora la strada è sembrata essere in salita. Infatti, due anni dopo veniva alla luce il codice della proprietà industriale che introduceva nuove ed importanti disposizioni a tutela dei titolari di privative, seguito poi dalle disposizioni migliorative del 2010.

Le sezioni, anche in ragione del numero ridotto di sedi e della indiscussa qualità dei magistrati ad esse destinati, riuscivano nel giro di poco tempo a dimezzare i tempi dei processi ed a rendere oltremodo competitiva la giustizia italiana.

Di recente mi sono trovato con un collega tedesco a tessere le lodi degli Einstweilige Verfügung teutonici e quest'ultimo sorridendo ebbe a ribattere come questi nulla avessero a che fare con i provvedimenti cautelari in materia di proprietà industriale italiani, considerati nettamente più efficaci.

Tra i difetti, peraltro di minore entità, rimaneva quello della mancata previsione di una disposizione chiara che devolvesse l'intera materia della

concorrenza sleale alla competenza delle sezioni, superando il discusso criterio dell'interferenza.

Sennonché non nascondo come sia stato un duro colpo da accusare apprendere la nascita del Tribunale delle Imprese.

Le disposizioni del decreto legge 1/2012 prima e della successiva legge di conversione infatti sottoponevano le fragili cenerentole ad una dieta ingrassante destinata a farle diventare irrimediabilmente obese e non più dinamiche.

La competenza delle sezioni veniva estesa, inter alia, alla materia societaria, con allargamento non solo alle cause ma anche ai procedimenti relativi a spa, sapa, srl, cooperative e società europee.

Per non parlare poi della competenza in tema di contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria e quella relative alle controversie in materia di antitrust.

Solo in sede di conversione il legislatore intendeva non riproporre l'originaria competenza in materia azioni di classe ex art. 140 bis D. Lgs. 206/2005.

Ma non solo, il provvedimento legislativo, nonostante la previsione regolamentare comunitaria, ha inteso prevedere un aumento considerevole del numero di sezioni in ragione di un criterio di competenza concentrato prevalentemente per regione, con grave rischio di dispersione della raggiunta omogeneità di giurisprudenza tesa a rispondere alle esigenze di certezza del diritto.

Sono state, poi, abrogate le norme processuali contenute nell'art. 2 del D.Lgs 168/03 ed, in particolare, l'espresso richiamo all'art. 50 bis primo comma n. 3 cpc. concernente la collegialità delle decisioni rese dalle sezioni.

Vi è tuttavia speranza che la relativa abrogazione lasci immutato il principio, giusta la disposizione codicistica ut supra richiamata, che dovrebbe comunque continuare a trovare applicazione ai giudizi di competenza delle sezioni.

Non è stata, invece, inspiegabilmente, modificata la disposizione relativa alla concorrenza sleale di cui all'art 134 cpi, lasciando quindi sempre aperti i problemi di natura interpretativa legati alla disposizione in parola.

Vi sono tuttavia alcuni dati positivi quali, ad esempio, l'espresso richiamo al diritto d'autore.

Ad ogni buon conto, allo scoccare della mezzanotte, che nel nostro caso è quella del 20 settembre, le cenerentole perderanno le loro scarpette di cristallo e verranno loro calzati robusti stivali pieni di incognite e sorprese. Ma come sempre speriamo nel lieto fine della bella fiaba durata nove anni.

*AVV. CRISTIANO BACCHINI
BACCHINI MAZZITELLI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO **

* LE OPINIONI ESPRESSE POTREBBERO ANCHE NON RAPPRESENTARE LA POSIZIONE UFFICIALE DI AIPPI ITALIA.

Vita associativa

Il Presidente di Aippi Internazionale in visita al Gruppo Italiano ed all'UIBM

Il Presidente di AIPPI Internazionale, Mr. Yoon Bae Kim, ha incontrato a Milano, il giorno 18 giugno 2012 una rappresentanza del Gruppo Italiano di AIPPI. Scopo dell'incontro è stato quello di promuovere il Congresso di AIPPI 2012, che si terrà in Corea nei giorni 20-23 ottobre p.v., e condividere gli obiettivi attuali e futuri della Associazione nella quale il Gruppo Italiano è sempre più attivo grazie al numero degli iscritti in costante crescita ed alla presenza di alcuni di essi negli organi e nelle commissioni di AIPPI Internazionale.

Mr. Kim si è quindi spostato a Roma dove, il giorno 25 giugno 2012 ha incontrato il Direttore Generale dell'UIBM Avv. Loredana Gulino. L'incontro è stato l'occasione per fare conoscere al Presidente di AIPPI Internazionale le novità dell'Ufficio: in particolare la procedura di opposizione marchi e la introduzione della ricerca di anteriorità eseguita per l'UIBM direttamente dall'EPO. A Mr. Kim sono stati, infine, illustrati gli ultimi risultati ottenuti dall'Ufficio per l'informatizzazione dei propri *data base* e gli obiettivi prossimi che il Direttore auspica di poter raggiungere nel prosieguo del proprio mandato.

R.A.

Legislazione Italiana Penale Cross Borders

Tutela Penale in Italia di Privative Estere violate all'estero. Tutela senza frontiere.

La tutela della PI è sempre più complessa, vista la internalizzazione e delocalizzazione e la frammentazione dei depositi e relative intestazioni, fittizie o meno. In questa nota si ricorda la **Tutela Penale in Italia di Privative Estere violate all'estero** e si ricordano i rimedi penali contro i casi più ricorrenti di violazione di privative **estere** (ad es. marchi, brevetti, design, copyright, ecc.) registrate magari solo all'estero (senza avere depositi o diritti di PI in Italia quindi), e quindi violate anche **solo all'estero**, ove i contraffattori possono essere soggetti italiani o anche solo esteri, e si ricordano i rimedi che può offrire la legge penale nella risoluzione di questi casi, **consentendone la tutela penale in Italia, così potendo evitare costose e complesse azioni all'estero.**

In sintesi, **ed a certe condizioni**, la legge italiana punisce testualmente (a) il cittadino italiano o straniero che commettano in Italia un reato (es. contraffazione) considerato tale dalla legge italiana anche se in Italia il reato viene solo concepito e poi eseguito interamente all'estero (b) il cittadino italiano che commetta in territorio straniero un reato (es. contraffazione all'estero) (nei confronti di un cittadino italiano) per il quale la legge italiana stabilisca una pena (c) il cittadino italiano che commetta in territorio straniero un reato (es. contraffazione all'estero) (nei confronti di un cittadino straniero) per il quale la legge italiana stabilisca una pena ma in questo caso ci vuole la autorizzazione del Ministro della Giustizia (d) il cittadino straniero che commetta all'estero un reato (es. contraffazione all'estero) (nei confronti di un cittadino italiano) per il quale la legge italiana stabilisca una certa pena, (e) il cittadino straniero che commetta all'estero un reato (es. contraffazione all'estero) (nei confronti di un cittadino straniero) per il quale la legge italiana stabilisca una pena (con la autorizzazione del Ministro della Giustizia ed altre condizioni), (f) in caso di concorso di persone nel reato (italiano in concorso con straniero) i principi di cui sopra si applicano cumulativamente e si rafforzano. La *ratio* di tale normativa è evidente: se il reato è commesso in parte in Italia, anche in forma embrionale e non punibile di per sé perché per es. atto "interno" e preparatorio di reato poi commesso anche interamente all'estero, la legge italiana si riserva il diritto di punire il colpevole sotto un duplice profilo: per il principio di territorialità della legge penale (se il colpevole è straniero) e per il principio di sovranità se il colpevole è italiano. Se invece il reato è commesso interamente all'estero, la legge italiana si riserva il diritto di punire il colpevole sotto un duplice profilo : ancora per il principio di sovranità se il colpevole è italiano, mentre se il colpevole è straniero ma la parte offesa è italiana, ancora per il principio di sovranità. Nel caso estremo di reato commesso all' estero da soggetto estero nei confronti di persona offesa estera, in questo caso vi sono alcune condizioni aggiuntive per la procedibilità del reato in Italia. **Infatti la legge penale punisce il cittadino in Italia anche se il reato è realizzato interamente all'estero ovvero punisce lo straniero che realizzi all'estero un reato nei confronti di un cittadino italiano e la valutazione del fatto reato è effettuata secondo la legge italiana (per cui ad es. se in un certo paese non sussistesse la tutela penale del brevetto, si potrebbe procedere in Italia dato che la valutazione del fatto reato è effettuata secondo la legge italiana).** Facciamo alcuni esempi, ove si tratta di privative estere violate all'estero ma perseguibili in Italia, e la contraffazione è valutata secondo la legge italiana, sia pur a certe condizioni.

1. Reato di contraffazione di privativa straniera (marchio, brevetto, ecc), commessa all'estero, da soggetto italiano (o estero).

Si pongono due casi. Nel primo caso si ha contraffazione all'estero (con attività preparatoria in Italia) da parte di un cittadino italiano o estero di un marchio (o altri Titoli) registrato solo all'estero (per es. in Cina o Russia, paesi oggi di moda), di titolarità di un cittadino italiano o estero, persona offesa, mediante ad es. la produzione (o anche solo la mera attività preparatoria non punibile) in Italia e la commercializzazione all'estero (in Cina o Russia) di prodotti contraffatti. In questo caso, anche se la privativa violata è solo estera e la violazione avviene solo all'estero, si applica la legge penale italiana e sussiste la giurisdizione del giudice italiano: il titolare della privativa estera (marchio, brevetto, ecc.) potrà presentare a certe condizioni una denuncia/querela presso la Procura della Repubblica Italiana competente e ottenere la tutela penale in Italia contro la violazione della sua privativa estera. **Il principio della territorialità della legge penale, infatti, vuole che qualunque reato, da chiunque commesso, cittadino italiano o straniero, perpetrato sul territorio nazionale sia soggetto all'applicazione della legge penale italiana. Non rileva, come detto, che la privativa violata sia estera. Il punto è confermato pacificamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, anche nel caso in**

cui nel territorio dello Stato sia stata attuata una frazione minima di reato di contraffazione, addirittura se si tratti di atti preparatori di per sé penalmente irrilevanti. Così prevede la legge penale. *Chiunque commette un reato sul territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o l'omissione.* Il punto è confermato pacificamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, anche nel caso in cui nel territorio dello Stato sia stata attuata una frazione di reato minima, addirittura se si tratti di atti preparatori di per sé penalmente irrilevanti. *Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta soltanto in parte, a nulla rilevando che la "frazione" di reato avvenuta in Italia non integri gli estremi del tentativo punibile. Non è, pertanto, necessario che gli atti commessi nel territorio italiano configurino per assumere rilevanza ai fini in esame gli estremi del tentativo punibile, ma è sufficiente accertare "con giudizio a posteriori e in concreto riferito al delitto consumato" che gli atti commessi nello Stato costituiscano parte integrante del fatto complessivo. Ne deriva che il reato deve considerarsi commesso nel territorio della Repubblica anche quando quivi siano stati compiuti "meri atti preparatori", o "atti preordinati" all'esecuzione del reato ancorché penalmente irrilevanti, se autonomamente considerati.*

Nel secondo caso si ha invece contraffazione realizzata interamente all'estero da parte di un cittadino italiano di un marchio (o altri Titoli) registrato solo all'estero (per es. in Cina o Russia, paesi oggi di moda), di titolarità di un cittadino italiano (o estero: si veda punto 3), persona offesa, mediante la produzione e la commercializzazione esclusivamente all'estero (ad es. in Cina o Russia) di prodotti contraffatti. In questo caso, anche se la privativa violata è estera e la violazione avviene solo all'estero, si applica la legge penale italiana e sussiste la giurisdizione del giudice italiano: il titolare della privativa estera (marchio, brevetto, ecc.) potrà presentare una denuncia / querela presso la Procura della Repubblica Italiana competente e ottenere la tutela penale in Italia contro la violazione della sua privativa estera avvenuta interamente all'estero.

2. Contraffazione commessa in parte in Italia e in parte all'estero da parte di soggetto straniero in concorso con soggetto italiano e, ai danni di persona offesa italiana, in violazione di privative italiane (marchi, brevetti, ecc.).

Poniamo qui il caso di reato di contraffazione commesso in parte in Italia e in parte all'estero (ad es. in Cina o Russia) da cittadino straniero (cinese o russo) in concorso (anche minimale e non punibile di per sé) con cittadino italiano nei confronti di un cittadino italiano quale persona offesa in violazione di privative italiane. Anche in questo caso vi è giurisdizione del giudice penale italiano sulla condotta illecita di contraffazione posta in essere in Italia da parte del soggetto italiano, anche se si trattasse di frazione di reato poi completato all'estero e anche nel caso in Italia fossero posti in essere meri atti preparatori, di per sé stessi penalmente irrilevanti. Per i medesimi motivi, varrebbe la giurisdizione del giudice penale italiano anche per il fatto commesso dal soggetto straniero, se si ritenesse che anch'egli avesse posto in essere almeno una parte della condotta illecita in Italia. **Ma anche se non vi fosse prova che lo straniero abbia posto in essere una qualche condotta nel territorio italiano, ma abbia agito illecitamente solo all'estero, l'applicabilità anche a questi della legge italiana discende dalle norme in materia di concorso di persone: infatti perché vi sia giurisdizione del giudice italiano è sufficiente che nel territorio italiano si sia svolta una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, anche se si tratta di una attività parziale e non illecita di per sé o se si tratta di partecipazione solo morale.** Pacifica la giurisprudenza in punto. *Nell'ipotesi di concorso in reato commesso*

all'estero, il reato è da ritenere commesso nel territorio dello Stato anche nel caso in cui sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo la stessa essere intesa come frammento di un unico ed inscindibile "iter" delittuoso. E ancora. Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano nei confronti del cittadino straniero che, pur senza essere mai stato in Italia, abbia collaborato, nella consapevolezza che si dava esecuzione ad un reato all' estero, con un cittadino italiano, atteso che una porzione del fatto giuridicamente ascrivibile allo straniero si è, in tal caso, svolta nello Stato, con conseguente applicabilità delle norme sulla territorialità potendosi qualificare il comportamento della persona che abbia svolto l'indicata attività all'estero quale concorso nell'esecuzione di un delitto plurisoggettivo, in cui le singole azioni perdono la loro individualità e di esse ciascun agente risponde per l'intero. E ancora. Nell'ipotesi di concorso di più persone nel reato, alcune delle quali abbiano realizzato una parte della condotta in Italia ed una parte all'estero, oppure totalmente all'estero alcune e totalmente in Italia altre, coloro che attuarono una collaborazione nella esecuzione del fatto in territorio estero risponderanno del reato come se commesso in Italia, perché la loro condotta è considerata come un aspetto o come una frazione di un tutto che ha trovato la sua attuazione anche nel territorio dello Stato e, ai sensi del principio di territorialità suscita l'interesse punitivo dello Stato e ne determina l'intervento e la persecuzione in sede penale. In questo caso il titolare delle privative dovrà soltanto presentare istanza o querela, affinché il fatto sia procedibile penalmente in Italia. La legge poi prevede, in quest'ultimo caso, anche la condizione della presenza del colpevole sul territorio dello Stato. Questa è considerata come condizione di punibilità e non di procedibilità, ossia elemento che deve sussistere al momento dell'irrogazione della pena, dopo che è stata pronunciata sentenza, per poter in concreto punire il soggetto condannato, e non al momento della presentazione della denuncia.

3. Contraffazione o altro reato commessi all'estero da parte di soggetto italiano ai danni di persona offesa straniera.

Poniamo il caso estremo che un cittadino italiano commetta all'estero una contraffazione di un titolo di PI estero (o altro reato) ai danni però di un soggetto straniero (non Italiano, caso diverso quindi dal caso sub 1). Anche in questo caso il soggetto straniero potrà presentare una Denuncia / Querela in Italia, dato che il reato è assoggettato alla legge italiana. Anche qui abbiamo due casi. Se il reato è commesso interamente all' estero, la legge, nel caso di specie, pone due condizioni di procedibilità ossia la richiesta del Ministero della Giustizia e che il cittadino non sia stato oggetto di un provvedimento di estradizione. Se invece il reato è commesso anche solo in parte in Italia, nel vastissimo ambito di cui sub 1 o 2 (sub 1: *il reato deve considerarsi commesso nel territorio della Repubblica anche quando quivi siano stati compiuti "meri atti preparatori", o "atti preordinati" all'esecuzione del reato - poi commesso all'estero - , ancorché penalmente irrilevanti, se autonomamente considerati.* sub 2 : *perché vi sia giurisdizione del giudice italiano è sufficiente che nel territorio italiano si sia svolta una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, anche se si tratta di una attività parziale e non illecita di per sé o se si tratta di partecipazione solo morale*), non sembrano esservi condizioni di procedibilità, perché si ricade nel principio di territorialità. **E' evidente la vastità di applicazioni pratiche che si possono avere nei casi sopra esemplificati, ove con una azione penale raramente resta privo di tutela un caso di contraffazione, anche se frammentato, anche se effettuato all'estero da soggetto estero, anche senza un titolo in Italia. In pratica si può evitare di dover promuovere causa all'estero, potendola promuovere in Italia.** Discorso più articolato avviene per la richiesta di cautelari personali o reali, per cui ci vorrà una nota separata. Una volta avevo detto che non si può obbligare una rosa a crescere meglio e più in

fretta con una legge. Avevo torto. Dopo il Giusnaturalismo, le leggi hanno sempre cercato di far crescere le rose meglio e più in fretta. Talora riuscendoci.

AVV. RAIMONDO GALLI
STUDIO GALLI - AVVOCATI

Giurisprudenza Comunitaria

Nessuna tutela per i calendari calcistici - La Corte di Giustizia esclude il copyright sulle "fixture lists" e sancisce il libero utilizzo dei dati da parte dei bookmakers.

Con sentenza del 1° marzo 2012 la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, confermando le conclusioni dell'avvocato generale, ha definitivamente vanificato le speranze di coloro che "scommettevano" sulla **tutela dei calendari dei campionati calcistici** quali opere dell'ingegno, ai sensi dell'art. 3 della **Direttiva Europea 96/9 in materia di banche dati**.

Nella causa principale la **Football Dataco** -società britannica che per conto della Premier League e Football League inglesi e scozzesi gestisce in via esclusiva i diritti di sfruttamento economico sui calendari delle partite di calcio- aveva citato in giudizio **Yahoo!UK** ed alcune società di scommesse, per aver sfruttato illegittimamente le informazioni contenute nei calendari predisposti dalle leghe. A detta di Dataco ciò costituiva lesione dei propri diritti esclusivi di proprietà intellettuale sui calendari stessi, tutelabili quali banche dati a norma della direttiva europea 96/9.

La citata direttiva accorda alle banche dati due livelli di protezione: il primo riguarda l'architettura del database, come opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore; il secondo -riconosciuto solo ove la costituzione o l'aggiornamento della banca dati abbia comportato un investimento rilevante- ha ad oggetto i contenuti della stessa e ne vieta l'estrazione ed il reimpiego da parte di terzi (cd. tutela *sui generis*).

Nel proprio *claim* contro YahooUK, Dataco sosteneva la tutelabilità dei calendari calcistici sotto entrambi i profili. La **High Court inglese**, sulla scorta dei chiari precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia¹, aveva **escluso la sussistenza del cd. diritto sui generis** (cioè la tutela diretta quale banca dati), ma aveva affermato che **la selezione e la combinazione delle date, degli orari e delle squadre operata dall'autore dei calendari implicava un'attività discrezionale e creativa tale da configurare opera dell'ingegno**.

La Court of Appeal, investita della questione in seguito all'impugnazione promossa da Yahoo!UK, ha sospeso il procedimento e chiesto l'intervento della Corte di Giustizia per ottenere i necessari chiarimenti interpretativi sulla direttiva europea 96/9.

La recentissima sentenza della **Corte di Giustizia** chiude definitivamente la *querelle*, chiarendo che **per godere della tutela autoriale la scelta o la disposizione dei dati da inserire nel data base deve costituire "un'espressione originale della libertà creativa del suo autore"**. A tal fine, precisa la Corte, non sono sufficienti né il semplice impegno intellettuale, né il *know how* dispiegati per l'elaborazione e per l'organizzazione dei dati se ciò "*non esprime alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati ivi contenuti*". Il dettato della Corte è chiaro e non lascia margini di apprezzamento discrezionale al giudice del rinvio che si pronuncerà sul merito.

Ma la portata di questa pronuncia è ben più ampia. La Corte, rispondendo alla seconda questione pregiudiziale, si spinge sino ad affermare **l'illegittimità, per contrarietà alla direttiva 96/9, dell'eventuale normativa di uno stato membro che tuteli la banca dati prescindendo dal requisito dell'originalità**.

¹ La Corte di Giustizia ha ritenuto che l'opera di determinazione delle date, degli orari e delle squadre relativi agli incontri dei campionati costituisca un investimento di mezzi ai fini della sola creazione di dati e non, come invece richiesto dalla direttiva 96/9, al fine della loro raccolta, verifica o presentazione (sentenze del 9 novembre 2004, Fixture Marketing, C-46/02, C-338/02, C-444/02).

La sentenza giunge proprio all'indomani dell'entrata in vigore del sistema di licenze approntato dalla Bundesliga, che, forse ispirato dal precedente della High Court inglese, sembra supporre l'esistenza di un diritto di privativa sui calendari. Alla luce della decisione della Corte di Giustizia e in mancanza di una legge ad hoc, le leghe calcistiche europee dovranno percorrere altre vie giuridiche per pretendere il pagamento di *royalty* da parte di chiunque -agenzie di betting *in primis*- sfrutti economicamente i calendari dei campionati.

AVV. LUCA FERRARI

AVV. BARBARA SARTORI

CON LA COLLABORAZIONE DELLA DR.SSA ANNA BONAN

CBA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Marchio Comunitario

Uso effettivo del marchio comunitario: quale estensione territoriale?

E' forse giunto il momento di **ripensare all'estensione territoriale che serve per considerare effettivamente utilizzato un marchio comunitario**. La necessità di questo ripensamento è chiaramente emersa dall'intervento del dott. Mihály Ficsor (vice presidente dell'ufficio ungherese della proprietà intellettuale e presidente del consiglio di amministrazione dell'UAMI) alla dodicesima conferenza internazionale sui marchi organizzata ad Alicante da Forum (Institut für Management GmbH) nell'aprile 2012.

Allo stato, al fine di un effettivo utilizzo del marchio nella Comunità, si ritiene sufficiente l'uso serio anche in un solo Stato della Comunità Europea. Questo orientamento, a tutt'oggi seguito dalla giurisprudenza comunitaria, trova la sua giustificazione nella dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione riportata nel verbale della riunione del Consiglio in cui è stato adottato il regolamento sul marchio comunitario (dichiarazione del 20/10/1995, n. 10, GU UAMI 1996, pag. 615): **"Il Consiglio e la Commissione ritengono che l'utilizzazione effettiva ai sensi dell'articolo 15 in un solo Stato membro costituisca effettiva utilizzazione nella Comunità"**².

L'**UAMI ha quindi deciso di attenersi a questa dichiarazione** ancorché essa abbia solo valore interpretativo e non sia giuridicamente vincolante.

Non ci sono, al momento, decisioni della Corte di Giustizia che si occupano dell'aspetto territoriale dell'uso effettivo; per quanto a nostra conoscenza, ne ha fatto solo un breve cenno il **Tribunale CE nel caso HIWATT** (sentenza del 12 dicembre 2002, causa T-39/01) statuendo che una seria utilizzazione **"presuppone che il marchio sia presente su una parte sostanziale del territorio nell'ambito del quale esso è protetto ..."** (punto 37). Avanti all'UAMI, il requisito territoriale dell'uso è stato specificamente trattato in un procedimento di nullità da me seguito (decisione della **Divisione di Annullamento** del 17/08/2010, **caso 3043 C**). Il titolare di un marchio comunitario, avendo chiesto la nullità di una successiva registrazione comunitaria, veniva invitato a presentare le prove d'uso del segno anteriore registrato da più di cinque anni. Tutte le prove depositate riguardavano esclusivamente un ristorante di Londra. La Divisione d'Annullamento dell'UAMI rigettava la domanda di nullità per il fatto che l'uso del marchio anteriore, registrato a livello comunitario, avrebbe dovuto essere provato con riferimento ad una parte sostanziale del territorio dell'Unione Europea e non per una parte minima, nel caso di specie una sola città di un solo Stato.

La decisione è in linea con quanto indicato nelle direttive che illustrano la prassi dell'Ufficio ove viene evidenziato che **"sono i requisiti o criteri europei a dover**

² Da segnalare, per dovere di completezza, che lo *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* del *Max Planck Institute* di Monaco (MPI) ritiene che la dichiarazione congiunta sia soggetta a due interpretazioni: 1) l'uso sufficiente a mantenere in vita un marchio nazionale è allo stesso tempo sufficiente per la validità di un marchio comunitario; 2) non è escluso a priori che l'uso di un marchio comunitario che non va oltre i confini di un singolo Stato Membro sia un uso effettivo ai sensi dell'art. 15.

essere soddisfatti e non i criteri nazionali. E' possibile che in alcuni casi i criteri quantitativi europei divergano dai criteri nazionali corrispondenti".

L'occasione per ripensare ai criteri di effettività dell'uso è stata data dalla importante, seppur controversa, **decisione dell'Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Benelux del 15/01/2010** che ha ritenuto **insufficiente, per provare l'uso di un marchio comunitario, l'utilizzo del segno in un solo Stato Membro**. La decisione è scaturita dal procedimento di opposizione intentato dalla società **Leno Merkel B.V.** titolare del marchio comunitario ONEL contro la domanda di marchio in Benelux OMEL di **Hagelkruis Beheer B.V.** Il richiedente aveva chiesto le prove d'uso del marchio comunitario (registrato da più di cinque anni) su cui l'opposizione era basata. Per la precisione, aveva ammesso l'uso del marchio nei Paesi Bassi e aveva chiesto le prove dell'uso nei restanti Stati della Comunità Europea (non pervenute).

La decisione è stata pesantemente criticata poiché ritenuta in contrasto con il carattere unitario del marchio comunitario, che ha certamente decretato il successo di questo sistema di registrazione, ma, a ben vedere, non mancano gli argomenti legali per un ripensamento sulla estensione territoriale necessaria affinché l'uso sia effettivo.

L'Ufficio del Benelux ha giustificato il proprio provvedimento dicendo di essersi attenuto al dato testuale della norma che richiede l'uso "nella comunità" e non in un singolo Stato Membro, precisando che la dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione non è legalmente vincolante.

In effetti, secondo parte della dottrina, si potrebbe arrivare a dire che tale dichiarazione è *contra legem* poiché interpreta la parola "comunità" nel senso di "uno Stato".

In tal modo non viene rispettata la diversità lessicale che si riscontra tra l'art. 15 RMC e l'art. 10 della Direttiva n. 95/08/CE del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (inerente ai marchi nazionali) che richiede l'uso effettivo "nello Stato Membro".

Il *Joint Statement* è anche in contrasto con la normativa comunitaria inerente alla trasformazione, art. 112 (2) (a):

"La trasformazione non può essere effettuata:

- a) *ove il titolare del marchio comunitario sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo marchio, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il marchio comunitario non sia stato utilizzato con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale".*

Questa disposizione sarebbe senza senso se l'uso effettivo in uno Stato fosse, per definizione, sufficiente a mantenere in vita un marchio comunitario.

Così pure l'art. 42 RMC, relativo all'esame dell'opposizione e specificamente alle prove d'uso che deve fornire il titolare del marchio anteriore, precisando che *"Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato"*, lascia intendere che l'utilizzazione nella Comunità è cosa diversa dell'utilizzazione nello Stato Membro.

La decisione del caso ONEL/OMEL è stata appellata e la Corte di Appello dell'Aia ha interpellato la Corte di Giustizia CE formulando quattro domande con le quali chiede, in sostanza:

- 1) l'uso in uno Stato è sempre sufficiente?;
- 2) se no, non è mai sufficiente?;
- 3) se non è sufficiente, cosa è necessario?
- 4) la valutazione di un uso effettivo nella comunità dovrebbe essere fatta in astratto, senza riferimento ai confini del territorio dei singoli Stati Membri?

In assenza di una decisione della Corte di Giustizia CE che definisca la questione (**prevista non prima della fine del 2012**), l'orientamento dell'Ufficio del Benelux è destinato ad avere delle ripercussioni, anche per il fatto che altri

uffici nazionali, primo tra tutti quello ungherese, sembrano propensi a seguire questa linea interpretativa.

La **soluzione proposta da Mihály Ficsor** prevede che i confini territoriali dei singoli Stati Membri siano ignorati affinché sia, viceversa, preso in considerazione l'intero territorio dell'Unione Europea e il suo mercato interno. Si tratta di valutare se, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, in conformità con la sua funzione essenziale, il marchio è stato usato nel territorio dove è protetto con una estensione e in un modo tale che sia considerato giustificato creare o mantenere, nel settore economico di riferimento, una quota di mercato per i prodotti e servizi in relazione ai quali il segno è registrato.

Sono le medesime le premesse delle proposte emerse dallo **Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System** del **Max Planck Institute** che (pag. 139 punto 3.31), nell'analizzare il conflitto tra marchi nazionali e comunitari, ritiene che dovrebbe essere consentita la registrazione di un marchio in uno Stato Membro lontano da quella parte della comunità ove un marchio comunitario anteriore confondibile, registrato da almeno 15 anni (tempo considerato ragionevole per lo sviluppo), è usato, purché la stessa avvenga in buona fede. Questa registrazione dovrebbe coesistere con il precedente marchio comunitario che rimarrebbe valido e potrebbe essere usato anche nello Stato Membro in questione.

Non v'è chi non veda che il problema consista proprio nell'indicare a priori, in astratto, i criteri necessari e sufficienti perché l'uso si possa dire effettivo.

A tal proposito, la diffusione di internet pone ulteriori dubbi applicativi, ossia, sorge spontaneo chiedersi, ai fini geografici, come vada interpretato l'uso del marchio nel web.

Una cosa, però, si può (e forse si deve) arrivare ad affermare, ossia che **l'uso in uno Stato non può essere considerato per definizione** (si veda la dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione) come **sufficiente a provare l'uso effettivo di un marchio comunitario**. Ciò non esclude che, considerando le specificità di ciascun caso, l'uso in uno Stato Membro sia idoneo a non far decadere per non uso un marchio comunitario.

Altrimenti si potrebbero avere delle situazioni di palese ingiustizia.

La registrazione di un nuovo marchio nazionale potrebbe essere bloccata per sempre da un precedente marchio comunitario usato in un territorio lontano, senza alcuna probabilità di un vero conflitto commerciale.

Si può ipotizzare il caso estremo di un marchio comunitario utilizzato, ad esempio, esclusivamente a Malta, ed azionato per contestare la registrazione e l'uso di un marchio astrattamente confondibile in Germania.

D'altro canto, sarebbe profondamente ingiusto anche che una opposizione o una richiesta di nullità in uno Stato membro, basata su un marchio comunitario usato in detto Stato membro (ma solo in questo e quindi non a livello comunitario) fosse rigettata per il fatto che non sia stato provato l'uso del marchio comunitario, ma solo quello nazionale.

Ci si deve rassegnare all'idea che **sia necessario valutare caso per caso, tenendo in considerazione gli orientamenti generali della Corte di Giustizia CE in materia di uso effettivo del marchio, di cui quello territoriale è solo un aspetto**.

Forse, si deve altresì pensare a differenziare le possibili sanzioni per il mancato uso, tenendo in considerazione i conflitti effettivi nel mercato di riferimento.

Comunque, bisogna prendere atto che dal 1995, data della dichiarazione congiunta, molte cose sono cambiate: è da considerare ormai obsoleta la paura iniziale dell'UAMI che non ci sarebbero state abbastanza domande di marchio comunitario, ed è da sottolineare la progressiva estensione della Comunità Europea che ha già raggiunto i 27 Stati Membri ed è destinata ad espandersi ulteriormente.

Convegni

Dialoghi sul procedimento per pratiche commerciali scorrette

Il **17 novembre 2011** ha avuto luogo il seminario dal titolo «Dialoghi sul procedimento per pratiche commerciali scorrette», organizzato da AIPPI in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e con l'Università Europea di Roma, che ha ospitato l'evento.

Il seminario ha preso le mosse dalla necessità, fortemente avvertita da quanti si occupano della materia, di **fare il punto della situazione**: a poco più di quattro anni dall'entrata in vigore del d. lgs. 146/2007 che – dando attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 05/29/CE – ha significativamente ampliato l'ambito di cognizione e i poteri dell'Autorità Garante in materia di tutela dei consumatori; e a quattro anni esatti dall'emanazione da parte dell'Autorità del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette (e del gemello regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita), che disciplina l'intero iter del procedimento e della fase pre-istruttoria, ivi compresa la *moral suasion* esercitata in questa fase dall'Autorità.

In coerenza con la natura eminentemente pratica di **AIPPI, il seminario – organizzato dal gruppo di studio su pubblicità e pratiche commerciali**, e presieduto dal **prof. Luigi Carlo Ubertazzi** - è stato prevalentemente incentrato sull'aspetto procedimentale. Un tema, come ho ricordato nella mia relazione di apertura, fortemente influenzato dalle caratteristiche dell'autorità amministrativa davanti alla quale il procedimento si svolge: un'autorità indipendente, connotata da una posizione di terzietà rispetto agli interessi in gioco; che deve agire, per espressa previsione di legge, nel rispetto del principio del contraddittorio; alla quale è stato affidato un compito che, nell'ottica del legislatore comunitario, avrebbe potuto indifferentemente essere assolto dall'autorità giudiziaria.

Unico argomento di carattere sostanziale affrontato nell'ambito del seminario: il concetto di diligenza professionale, introdotto dalla direttiva comunitaria, e conseguentemente dalla norma nazionale di recepimento, nella definizione di pratica commerciale scorretta. Il tema è stato trattato dalla **prof.ssa Anna Genovese**, con un approfondito esame delle posizioni dell'AGCM e della giustizia amministrativa in argomento, e alcune riflessioni sull'influenza del concetto di diligenza professionale sulla nozione di correttezza professionale rilevante sotto il profilo della concorrenza sleale.

All'aspetto procedimentale sono state dedicate le altre due relazioni della mattinata: quella del **prof. Francesco Goisis**, sulle caratteristiche del procedimento per pratiche commerciali scorrette; e quella della **dott.ssa Francesca Romana Ferri, vice-segretario generale dell'AGCM**, sulla informatizzazione degli uffici dell'Autorità.

Il «cuore» del seminario sono state però le *controversial issues* del procedimento in materia di pratiche commerciali scorrette: la richiesta di informazioni al professionista prima dell'apertura del procedimento, la *moral suasion*, gli impegni, la comunicazione dell'apertura del procedimento, la differenza fra richiesta di informazioni a terzi e consulenza tecnica, il problema della circolazione di memorie e documenti delle parti e delle informazioni acquisite dall'ufficio, la comunicazione delle risultanze istruttorie, i criteri di quantificazione delle sanzioni.

Su ciascuno degli argomenti sono state raccolte due opinioni: l'opinione del soggetto sottoposto al procedimento, o meglio del suo difensore; e l'opinione dell'ufficio, rappresentato da un funzionario della direzione generale tutela del consumatore dell'AGCM. Lo scopo non era la contrapposizione di due diversi punti di vista, ma il dialogo fra chi, nel procedimento, riveste ruoli diversi e quindi è portatore di esigenze diverse. Scopo raggiunto, mi sembra di poter dire, grazie alla preparazione e all'equilibrio di tutti i partecipanti: il **prof. Ugo Ruffolo**, la

prof.ssa Chiara Alvisi, l'**avv. Arturo Leone**, il **prof. Giovanni Guglielmetti**, l'**avv. Riccardo Rossotto**, l'**avv. Piero Fattori**, la **prof.ssa Valeria Falce**, che si sono fatti portatori delle esigenze della parte sottoposta al procedimento; il **dott. Iacopo Berti**, la **dott.ssa Lucia Mazzarini**, il **dott. Carlo Piazza**, la **dott.ssa Caterina Scarsi** e il **dott. Diego Agus**, funzionari dell'**AGCM, Direzione Generale Tutela del Consumatore**.

Al termine del dibattito, le considerazioni conclusive della **prof.ssa Carla Rabitti Bedogni**, componente dell'AGCM.

Gli interventi dei partecipanti al seminario sono pubblicati sul sito www.aippi.it, nella pagina dedicata all'attività del gruppo Pubblicità e pratiche commerciali.

AVV. PAOLINA TESTA

A Verona si è parlato di "ip e fiere"

Lo scorso **29 maggio** si è tenuto a Verona, presso la sede di Confindustria, il Seminario "**La Proprietà Intellettuale e le Fiere**", organizzato dal Gruppo Triveneto con l'**ottima regia dell'Avv. Barbara Sartori**.

L'evento ha riscosso un lusinghiero successo, anche di affluenza da parte degli uditori, per lo più operatori del settore, nonostante qualche assenza dell'ultimo secondo purtroppo causata dal secondo forte sisma che proprio quel giorno ha colpito gli amici emiliani ed in parte il territorio veneto.

Il *parterre* dei relatori, presieduto e moderato dal **Prof. Luigi Carlo Ubertazzi**, ha puntualmente formato ed aggiornato i partecipanti con interventi specifici sul rapporto tra IP e Fiere, sia dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico-processuale, sia dal punto di vista degli strumenti extraprocessuali, finanche offrendo valutazioni *de iure condendo*.

Dopo i saluti iniziali del **Dott. Ettore Riello**, presidente **AEFI** e **Verona Fiere**, il **Prof. Lamberto Liuzzo** ha introdotto la questione del rapporto IP-Fiere all'interno del quadro processuale cautelare industrialistico, anticipando quelle particolari e peculiari deroghe e limitazioni procedurali di cui l'ambito fieristico gode, ad esempio con riferimento al divieto di sequestro ed alla legittimità della sola descrizione.

Vi hanno quindi fatto seguito il **Dott. Massimiliano Pierini** di **Reed Exhibitions**, società leader a livello mondiale nell'organizzazione di eventi fieristici, ed il **Dott. Mauro Cobelli** di **Veronafiere**, che hanno portato all'attenzione della Sala le rispettive esperienze in tema di risoluzione delle questioni industrialistiche in occasioni fieristiche. Sul punto, anche grazie alla moderazione del Presidente Ubertazzi, i due relatori hanno potuto ancor meglio evidenziare la necessità di contemperamento delle opposte esigenze di tutela dei diritti di proprietà intellettuale a favore dei legittimi titolari, da un lato, e di tutela della "buona fede fieristica" e dell'evento fieristico in generale (e così anche della "reputazione fieristica") dall'altro.

L'**Arch. Stefano Mingaia**, **Giurì del Design Orafo di Unionfiere**, ha esposto le linee essenziali del Regolamento di autodisciplina del Giurì Orafo, con particolare riferimento alle liti in tema di design, anche in questo caso portando la propria esperienza relativamente alle decine di casi affrontati annualmente dal Giurì e risolti positivamente in tale sede extragiudiziale.

Il **Dott. Stefano Artuso** del **Gruppo COIN** ha intrattenuto gli uditori con interessanti valutazioni e spunti critici in tema di moda-abbigliamento, introducendo i concetti del leading da parte delle Grandi Firme e del look-alike da parte dei followers: appunto semplici tendenze di "moda" ovvero vere e proprie imitazioni, anche servili?

L'Avv. Barbara Sartori ha trattato le questioni della tutela dei diritti di design e marchio con particolare riferimento al mercato dell'automotive, esaminando

l'applicabilità dell'esimente dell'art. 241 C.P.I., riportando un caso pratico ove, a seguito di descrizione in fiera, si è concluso positivamente un contenzioso contro un importatore straniero di prodotti automobilistici (cerchioni d'auto) in contraffazione.

Hanno quindi concluso la giornata l'**Avv. Giovanni F. Casucci**, con un intervento comparatistico anch'esso dotato di interessantissime (ed altrettanto pratiche) slides riportanti dati sostanziali e statistici in merito al rapporto tra strumenti giudiziali di tutela dei diritti di IP e strumenti extraprocessuali e di autotutela in ambito fieristico, nonché infine l'**Ing. Paolo Piovesana**, che ha ribadito le limitazioni degli strumenti cautelari in fiera (mera descrizione e divieto di sequestro), apportando l'esperienza concreta di chi svolge la professione anche dal lato del consulente tecnico d'ufficio, con indicazione delle necessarie accortezze affinché il procedimento tuteli gli interessi del ricorrente/procedente temperando peraltro i diritti, anche alla riservatezza, di chi subisce lo strumento cautelare.

Un rinnovato ringraziamento al Gruppo Triveneto per l'ottima riuscita dell'evento.

*Avv. PIERGIOVANNI CERVATO
CERVATO LAW & BUSINESS STUDIO LEGALE*

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Cristiano Bacchini, Anna Bonan, Piergiovanni Cervato, Luca Ferrari, Raimondo Galli, Alessia Rizzoli, Barbara Sartori, Paolina Testa

Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati che potranno inviare i propri scritti all'indirizzo di posta elettronica: news@aippi.it.

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 833991 - fax 02- 83399200
<http://www.aippi.it> - mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:

<http://www.aippi.org> - general-secretariat@aippi.org

Il presente NEWSLETTER é destinato unicamente alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano.

I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell'Associazione.