



Anno 2013, numero 1, 16 gennaio 2013

EDITORIALE

Corte Europea

1. Il 25 settembre 2012 avanti alla Corte di Giustizia si è tenuta l'udienza per discutere de (e quindi decidere su) i ricorsi presentati da Italia e Spagna contro il sistema della "enhanced cooperation" in tema di brevetti. Il sistema prevede, tra l'altro, per dirla in due parole, che i brevetti si scrivano in inglese (con traduzione delle rivendicazioni in tedesco e francese), e che vi sia una corte centrale per la decisione delle controversie. La Sentenza al momento non è ancora stata emessa. L'Avvocato Generale ha intanto concluso (credo, il 16 o il 17 dicembre), contro di noi.

I paesi europei hanno già espresso la loro adesione al sistema. Due paesi hanno fatto opposizione. Il primo è la Spagna, che chiede il riconoscimento dello spagnolo (anche perché ragiona – ma la Spagna non lo dice - in vista di una improbabile ma non del tutto impossibile estensione del brevetto europeo a paesi del sud America). La Spagna ritiene (o meglio, rappresenta) di avere vincoli costituzionali insuperabili (non tutti i costituzionalisti spagnoli ne sono convinti). Il secondo è l'Italia, che dopo essersi pronunciata a favore dell'inglese, ha pensato di fare opposizione al sistema, e ora vuole l'italiano. Se vogliamo dirla tutta, l'Italia intendeva aderire al sistema, e presentare la domanda di ospitare la corte centrale. Infatti così fece, ma presentò la domanda il 5 dicembre 2011, mentre i termini scadevano il 4 dicembre. (Monti non c'era ancora, e non ne è responsabile). Qualcosa di simile (errore di un giorno) era capitato a Phileas Fogg nel racconto di Verne del viaggio intorno al mondo in 80 giorni. Ma a lui andò bene, perché era un giorno in più e non in meno.

Dunque, Spagna e Italia hanno fatto opposizione. Gli esperti (e io non sono tra quelli) dicono che i ricorsi di Spagna e Italia appaiono fondati. Io non vorrei essere nei panni dei giudici della Corte (salvo che per gli stipendi e gli altri benefici, si capisce).

Intanto, tutti gli altri paesi procedono, secondo la formula della enhanced cooperation (che significa: facciamo a meno di Italia e Spagna, e cioè scarichiamole). Le candidature per la corte centrale sono state presentate. Queste sono state Parigi, Londra, Monaco (più altre, poi scartate). Nella scelta fra le tre città, tre capi di stato si sono attivati, con parole dapprima ferme, poi forti, poi scortesie, poi violente (così si dice, ma io non c'ero). Alla fine è stata trovata una soluzione, con la scelta di Londra per le controversie relative alle invenzioni chimico-farmaceutiche e le biotecnologie, Monaco per quelle meccaniche. Parigi per tutte le altre. Più o meno è così.

Il Parlamento europeo dovrebbe decidere su tutto entro settembre. Riterrei che attenderà la decisione della Corte, salvo che ritenga di poter operare senza la decisione della Corte, o cercando di immaginarla.

[Vi è ancora un ostacolo. Anche se, come detto, tutto o molto dipende dalla Corte europea, non vi è negli esperti un grande desiderio di leggere le sentenze della Corte europea in materia di brevetti. Le decisioni fin ora emesse bastano e avanzano (dicono alcuni) per far nutrire qualche perplessità, non dirò se per i contenuti o per i tempi. Si vuole dunque un sistema europeo, ma senza la Corte europea. Se proprio non se ne può fare a meno, dicono sempre quelli, si limiti l'intervento della Corte di giustizia a questioni marginali.

E' parere dello scrivente che questa difficoltà (come limitare la giurisdizione

della Corte) verrà risolta (magari dalla Corte stessa, in un impeto di malthusianesimo politico-processuale)].
2. Ciò posto, che si fa? Che deve fare l'Italia?

A me pare che non sia realistico pensare, anche se dovessimo vincere alla Corte di giustizia, di sovvertire il sistema e azzerare quanto fatto. Non mi pare realistico pensare di eliminare Parigi, Londra o Monaco. Persino Hitler volle rispettare Parigi; ebbe la mano non troppo pesante per Londra; e poi amava Monaco e le sue birrerie. Dobbiamo invece pensare a organizzarci. E l'unica soluzione che io vedo praticabile è quella di una corte periferica, sussidiaria, decentrata, locale. Dunque, due ipotesi: a) se vinciamo il ricorso, **dobbiamo puntare alla corte periferica**; b) se perdiamo il ricorso, **dobbiamo puntare alla corte periferica**. Non vi è una terza soluzione.

L'Italia ha i numeri per avere questa corte. Essa ha un numero di controversie adeguato. Non ha, per vero, un sistema specchiato: essa infatti aveva troppe corti specializzate, e ora col Tribunale dell'impresa ne avrà ancora di più. Il numero adeguato di Corti che l'Italia dovrebbe avere, per essere in conformità ai parametri europei, è invece assai facile da calcolare: UNO. Non vi è assolutamente spazio per due sezioni! Dunque dobbiamo puntare ad avere presto questa corte in Italia. Dove collocarla è per me facile pensarlo. Ma non posso fare a meno di osservare che mentre in sede europea si discuteva di ridurre il numero delle corti, in Italia se ne moltiplicava il numero: pensando alla corte di questo nuovo sistema, si parlava di Milano ma (perché no?) anche di Torino, Roma, Napoli. Il paziente lettore queste cose le sa già, o se non lo sa lo immaginava, anche senza bisogno di dirlo.

3. Questa corte regionale è una diminuzione della funzione e dell'immagine dell'Italia? No, se sappiamo bene operare. E qui mi si lasci avanzare una proposta, che mi pare stia ricevendo una accoglienza non sfavorevole.

Vi sono molti paesi che non possono aspirare ad avere una sede propria. Questi sono i paesi dei Balcani, e va anche aggiunto (almeno per ora) la penisola iberica. Se l'Italia fosse la sede della corte per le controversie che si localizzano non solo in Italia ma anche nei Balcani (e nella penisola iberica), non si avrebbe una corte più che degna? Avremmo una corte che copre (tra breve) un territorio di 180 milioni di persone. Il territorio dove le nuove iniziative produttive più facilmente si localizzeranno. Sarebbe una corte secondaria più importante di quelle 3 principali.

Ma perché questi paesi (Balcani, Iberia) dovrebbero venire con noi, anziché andare a Parigi o Londra o Monaco?

Qui vorrei chiarire, e avanzare una proposta, che spero non giunga a conoscenza di nessuno dei nostri ipotetici concorrenti. Pensatelo dunque, ma non ditelo. Credo che la corte italiana (diciamolo subito, milanese) potrebbe essere itinerante. Essa potrebbe recarsi nei paesi esteri (come detto, dei Balcani, e forse anche iberici) quando la controversia si localizza là. Dobbiamo pensare a un sistema molto diverso dall'attuale, con le nostre cancellerie antiquate. Molti paesi, di dignità giuridica non inferiore alla nostra, hanno delle cancellerie prevalentemente elettroniche. La Corte d'Appello americana lavora a Washington, ma può spostarsi in altre città sede della Corte d'Appello del circuito. Il sistema non funziona ancora perfettamente, ma non posso pensare che non sia agevole metterlo a punto rapidamente. Molto prima di quando questa corte europea inizierà a funzionare.

Il futuro sistema delle controversie brevettuali europee potrebbe svolgersi secondo il progetto di procedura del codice cosiddetto Mooney. Esiste infatti un progetto di procedura, molto dettagliato, di circa 500 articoli, di cui Kevin Mooney è il principale autore, che pare soddisfare le esigenze dei più puntigliosi processualisti dei paesi europei. Esso è conforme ai principi fondamentali del diritto processuale inglese, polacco, estone, greco. Questo progetto va bene per tutti, ed è di facile

attuazione e comprensione. Confucio diceva: "Il libro delle Odi comprende 300 poemi. Pure essi possono essere riassunti in una sola proposizione: Pensieri non corrotti". Così io dico: "il codice Mooney contiene 500 articoli. Pure essi possono essere riassunti in una sola proposizione: è il brevetto valido e violato?"

Attiviamoci dunque tutti per avere quello che possiamo avere, e non per desiderare quello che non possiamo avere. Lo raccomandava anche Kipling: "saggio non è desiderare / quello che non puoi ottenere / Così diceva la ragazza al soldato / al soldato, al soldato."

PROF. AVV. MARIO FRANZOSI
STUDIO LEGALE AVVOCATI ASSOCIATI -
FRANZOSI DAL NEGRO SETTI – MILANO*

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

Vita associativa

Assemblea Annuale Aippi

Il giorno **8 febbraio 2013** si svolgerà a Milano la Assemblea Annuale di AIPPI. Nell'occasione si terrà una tavola rotonda a cui sono stati invitati alcuni magistrati delle neo-istituite sezioni d'impresa che dovranno rispondere a quesiti riguardanti l'istituzione, l'avvio e il funzionamento delle nuove sezioni. Maggiori dettagli sull'evento saranno direttamente pubblicati sul sito istituzionale di AIPPI.

R.A.

Il 43° Congresso di Aippi a Seul

Il 43° Congresso AIPPI quest'anno si è svolto a SEUL, città che ha dato i natali al famoso cantante PSY, come ha sottolineato il Presidente coreano che, durante la cerimonia di apertura, si è cimentato nel ballo della celeberrima canzone "GANGNAM-STYLE" (forse non nota ai più, ma pur sempre al vertice delle classifiche mondiali. Per inciso, il quartiere chic di Gangnam, a cui fa riferimento il titolo, è proprio quello in cui si è svolto il congresso).

Durante il meeting - al quale hanno partecipato più di duemila persone - sono state discusse svariate questioni, tra queste, la più animata è stata quella inerente al progetto, tendenzialmente contrastato, del brevetto europeo unitario e del Tribunale unificato dei brevetti.

Si è dibattuto sulla possibilità per i prodotti industriali di godere di una tutela cumulativa (normativa sui disegni e copyright). Sono stati affrontati argomenti di stretta attualità come quelli relativi al *cloud computing*, all'*Anti-Counterfeiting Trade Agreement* (ACTA), agli imballaggi.

Il sequestro nel 2008 di telefoni e accessori Nokia contraffatti ha riaperto il dibattito sui beni in transito in Europa. Circa due terzi dei gruppi nazionali hanno detto che, in generale, i titolari dei marchi non possono fermare i beni in transito (in quanto non vengono importati nel paese di transito), fatte salve determinate circostanze in cui vi è un indizio che i beni in transito possano entrare nel mercato del paese di transito.

Il gruppo francese di AIPPI ha presentato la creazione di un nuovo sito web contenente le decisioni nazionali in materia di proprietà intellettuale. I casi sono suddivisi in 4 categorie: marchi e concorrenza sleale; brevetti; know how e concorrenza sleale; questioni generali. E' disponibile la traduzione in altre otto lingue (italiano escluso).

Anche quest'anno è stata organizzata una reception per sole donne, come sempre molto affollata, nonostante la presenza femminile in AIPPI sia ancora in

netta minoranza. Particolarmente apprezzata la possibilità di provare gli abiti tradizionali coreani.

Per quanto riguarda il futuro di AIPPI, sono stati illustrati i risultati di un recente studio sulla missione e strategia dell'associazione dal quale emerge la necessità per AIPPI di diventare un'organizzazione internazionale sempre più influente, in particolare nell'armonizzazione delle legislazioni, di dotarsi di una struttura maggiormente centralizzata e meno complicata, più prolifica nell'attività scientifica e con un congresso che dovrebbe diventare annuale.

AVV. ALESSIA RIZZOLI
MONDIAL MARCHI

Legislazione Italiana

Qualche volta ritornano: l'Italia ripristina il "patent link" in materia di farmaci generici pochi mesi dopo averlo eliminato

Il Governo Italiano è intervenuto due volte nel giro di pochi mesi sul delicato tema del cosiddetto "patent link" per i farmaci generici, con due norme di segno opposto. Una prima legge (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1) ha messo in linea l'ordinamento italiano col diritto comunitario, chiarendo che la domanda di AIC per un farmaco generico che rientra nell'ambito di protezione di un brevetto o di un SPC può essere presentata anche più di un anno prima della scadenza di detto brevetto o SPC, poiché ciò che costituisce contraffazione è la sola produzione, importazione o commercializzazione del prodotto.

Totalmente contraddittoria, la seconda legge (D.L. 13 settembre 2012 n. 158) ha invece escluso dalla rimborsabilità ad opera del National Health Service Italiano (cioè in pratica ha messo fuori mercato) i farmaci generici, finché il brevetto o il SPC relativo al medicinale corrispondente non è scaduto, per di più a prescindere dal fatto che il farmaco generico rientri nell'ambito di protezione di detto brevetto/SPC e che quest'ultimo sia valido. Tale norma è stata già fortemente criticata (anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), ma è stata egualmente approvata dal Parlamento. Quest'ultima scelta rischia perciò nuovamente di esporre l'Italia al rischio di una procedura di infrazione, data la contrarietà di questa disposizione ai principi ricavabili dall'art. **10 della Direttiva n. 2001/83/CE**, come modificato dalla **Direttiva n. 2004/27/CE** (cioè la norma che ha trasposto nell'ordinamento comunitario la disciplina della cosiddetta "*Bolar Clause*") e l'illegittimità costituzionale di essa per disparità di trattamento e irrazionalità.

L'Italia aveva recepito la disciplina comunitaria sin dal 2005 con il varo del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), introducendo una norma del tutto corrispondente all'art. 10 della Direttiva. Anche se la norma non menzionava espressamente la presentazione della richiesta di AIC tra le attività considerate lecite, la *ratio* di essa la rendeva evidente, essendo la nuova disciplina europea introdotta nel 2004 chiaramente diretta a consentire ai genericisti di essere in grado di produrre o importare e di mettere in commercio i farmaci equivalenti che rientrano nell'ambito di protezione di un valido brevetto subito dopo la scadenza della protezione di esso o del corrispondente SPC. Era però rimasta nel Codice una disposizione, introdotta sin dal 2002, che prevedeva appunto la possibilità per i produttori di farmaci generici di «*avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo*». L'origine di questa disposizione era in realtà strettamente legata all'anomalia rappresentata nell'ordinamento italiano dalla disciplina dei cosiddetti "certificati complementari di protezione" (CCP) rilasciati in base alla **L. 19.10.1991, n. 349**, anteriore al corrispondente Regolamento comunitario sugli SPC e di durata molto più lunga (almeno cinque anni e in alcuni casi fino a tredici anni in più) dei corrispondenti SPC, ed altresì concedibili in casi in cui gli SPC non possono invece essere rilasciati. Prima ancora dell'inserimento della "*Bolar*

Clause" nell'ordinamento comunitario, nel 2002 il legislatore italiano aveva infatti cercato di porre almeno in parte rimedio a questa anomalia con una soluzione di "compromesso", che prevedeva la progressiva riduzione della durata dei CCP italiani e la possibilità per i genericisti di ottenere una licenza volontaria sui principi attivi coperta dai CCP mediata dal Governo e, appunto, di cominciare la procedura per l'ottenimento della AIC con un anno di anticipo sulla scadenza del CCP. La norma era rimasta anche nel Codice della Proprietà Industriale, dove era diventata l'art. 68, 1° co. bis¹.

La giurisprudenza italiana si era tuttavia divisa sull'interpretazione di questa norma: mentre il Tribunale di Milano² aveva ritenuto che il riferimento in essa contenuto al periodo di «*un anno di anticipo rispetto alla scadenza*» del brevetto o del SCP non avesse portata limitativa, sia perché la presentazione della domanda di AIC di per sé non costituisce attuazione del brevetto e quindi contraffazione, sia perché comunque la norma comunitaria corrispondente (l'**art. 10, Direttiva n. 2001/83/CE**, come modificato dalla **Direttiva n. 2004/27/CE**) non consente di introdurre una siffatta limitazione, altri Giudici³ avevano all'opposto considerato illecita la presentazione della domanda di AIC effettuata più di un anno prima della scadenza del brevetto o del SCP, qualora il farmaco generico rientrasse nel suo ambito di protezione. Ciò aveva indotto la Commissione Europea ad aprire contro l'Italia una procedura d'infrazione⁴, e a seguito di essa il legislatore italiano è appunto intervenuto abrogando il predetto comma 1 *bis* dell'art. 68 C.P.I., cosicché oggi rimane in vigore solo la disposizione "generale" che eccettua espressamente dall'ambito dell'esclusiva brevettuale «*gli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici, ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie*».

Dunque, poiché a livello comunitario non vi è dubbio circa il fatto che non solo le sperimentazioni, ma anche la richiesta e la concessione della AIC siano da considerare attività non contraffattorie, questa conclusione deve ora imporsi anche per il nostro Paese: anche se in realtà, considerati i ragionamenti (pur errati) che stavano alla base delle precedenti pronunce che avevano ritenuto illegittima la richiesta di AIC effettuata con più di un anno di anticipo rispetto alla scadenza del brevetto, sarebbe stato certamente preferibile abrogare non il comma 1 *bis* nella sua interezza, ma solo il riferimento in esso contenuto al limite annuale. È però chiaro che la *ratio* della modifica operata – adeguarsi al diritto comunitario – e la circostanza che la Corte europea si sia espressa nel senso della liceità della semplice richiesta di AIC sin dal 1997⁵ non lasciano più spazio ad orientamenti giurisprudenziali difformi.

Ciò tuttavia non significa che il titolare del brevetto o del SPC non ancora scaduti debba sempre restare "alla finestra" sino al momento in cui il farmaco equivalente giunge sul mercato, reagendo giudizialmente solo in tale momento. Quanto meno sul piano dell'inibitoria cautelare, infatti, l'art. 131 C.P.I., nel testo introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, di attuazione della c.d. Direttiva "enforcement" (la Direttiva n. 2004/48/CE), consente al titolare di un diritto di proprietà industriale di ottenere l'inibitoria d'urgenza in presenza di «qualsiasi violazione imminente» del diritto fatto valere. Perciò anche la presentazione "precoce" della domanda di AIC, ancorché non costituisca un atto preparatorio

¹ In base all'art. 68, 1° co. bis C.P.I., «*le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga*».

² Trib. Milano, 11 giugno 2009.

³ Trib. Roma, 24 ottobre 2006 e Trib. Torino, 14 febbraio 2011.

⁴ Procedura d'infrazione 2010/4188, avviata secondo il meccanismo di cui all'art. 258 TFUE con la c.d. "messa in mora".

⁵ C. Giust. CE, 9 luglio 1997, C-316/95.

univocamente destinato alla commercializzazione del farmaco equivalente prima della scadenza del brevetto o del SPC, essa certamente può costituire un rilevante indizio in tal senso, specialmente se in concorso con altri elementi, anche ricavati da precedenti condotte del richiedente o dalla mancata risposta a una richiesta di impegno a non produrre, importare e commercializzare il farmaco equivalente prima della scadenza del titolo brevettuale. Ciò può giustificare l'emanazione di misure cautelari, o quanto meno per giustificare l'accoglimento di una richiesta di descrizione, che, con le necessarie cautele per garantire la tutela delle informazioni riservate del genericista, può consentire al Giudice di valutare se effettivamente tale richiesta costituisce il preludio di una commercializzazione, e quindi di concedere poi anche l'inibitoria cautelare, se il brevetto è valido e il prodotto è effettivamente contraffattorio (il che non è affatto scontato, non essendo di per sé la bioequivalenza sinonimo di contraffazione⁶).

Questa sembra anzi essere una delle situazioni in cui può risultare opportuno avvalersi del meccanismo previsto dall'art. 129, comma 1° C.P.I. come riformato dal d.lgs. 131/2010 (espressamente previsto per il sequestro, ma chiaramente applicabile anche all'inibitoria cautelare, come risulta anche dal coordinamento con il comma 4° della medesima norma e con l'art. 132 c.p.i.), che consente di chiedere unitamente alla descrizione altre misure cautelari da delibarsi subordinatamente all'esito della descrizione stessa, le cui risultanze in tal caso dovranno essere valutate già nel procedimento cautelare, nel corso del quale potrà parimenti essere disposta una consulenza tecnica, con tempi compatibili con le esigenze di rapidità del procedimento stesso, come oggi è parimenti previsto art. 131, comma 5° C.P.I., sempre nel testo derivante dalla revisione del 2010. Dal canto suo, il genericista che ritenga il brevetto nullo o non contraffatto in Italia può ricorrere alla procedura di urgenza di accertamento negativo della contraffazione, parimenti prevista dalla revisione del 2010 del C.P.I. e attivabile in presenza di elementi che facciano ragionevolmente pensare che l'*originator* intende agire nei suoi confronti (come diffide o azioni intraprese anche all'estero contro altri produttori del medesimo farmaco generico).

In Italia, inoltre, dall'ottobre 2010 l'AIFA pubblica mensilmente una lista dei principî attivi per i quali è stata presentata una richiesta di AIC⁷, ma non comunica i nomi dei richiedenti⁸; una recentissima pronuncia del Tribunale Amministrativo ha però stabilito che a tali nominativi il titolare del diritto può pervenire avvalendosi della procedura amministrativa per l'accesso agli atti di cui all'art. 22, comma 4°, L. n. 241/1990⁹, al fine di «*inviare ai richiedenti la AIC una lettera che comunicava la data di scadenza del SPC sul principio attivo e ricordava loro che l'ingresso sul mercato dei medicinali equivalenti non può essere antecedente il giorno successivo la predetta data di scadenza*». In caso di rifiuto o di risposta negativa del genericista, si può ritenere che gli ulteriori dati necessari per valutare l'effettiva sussistenza della contraffazione potranno poi essere richiesti facendo ricorso alla procedura di descrizione già ricordata sopra, anche qui con le necessarie garanzie di confidenzialità, come previsto in generale dall'art. 129 C.P.I..

Certamente la disposizione contenuta nell'art 11 del D.L. 158/12 ha ora fatto venir meno il maggiore danno che l'*originator* risente dalla commercializzazione del farmaco generico, ossia l'abbattimento del prezzo di rimborso del farmaco da parte del National Health Service, dal momento che essa prevede che i medicinali equivalenti ai medicinali di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare non possono essere classificati come farmaci a

⁶ In argomento si veda GALLI-BOGNI, *L'ambito di protezione del brevetto*, in GALLI, GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, pp. 650-652 e nella giurisprudenza italiana Trib. Torino, 11 aprile 2011.

⁷ Si veda in tal senso il comunicato AIFA del 16 settembre 2010.

⁸ La prassi che era invalsa di comunicarli su richiesta agli *originators* era stata giudicata illegittima da T.A.R. Lazio, 1° giugno 2011, n. 4962.

⁹ T.A.R. Lazio, 19 luglio 2012, n. 6838.

carico del National Health Service italiano prima della data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare. L'evidente illegittimità di tale disposizione fa però prevedere che essa non rimarrà in vigore a lungo e rende quindi ancora opportuno agire tempestivamente, servendosi degli strumenti offerti dal diritto IP italiano, che sotto questi profili ha oggi raggiunto un elevato grado di efficienza.

PROF. AVV. CESARE GALLI,
IP LAW GALLI, MILANO

Tutela Penale della PI

Tutela Penale della PI, in caso di Sentenza di Nullità o di non contraffazione del titolo di PI

Un problema che si pone sempre **in diritto civile** in caso di contraffazione è quello dell'accertamento della validità del titolo di PI. Infatti in diritto civile vale il principio della retroattività di una pronuncia di nullità, che significa che la contraffazione durata magari anni non è contraffazione.

Questa norma potrebbe apparire meritevole di ulteriore studio dato che la contraffazione può durare magari per anni, lungo periodo in cui il titolo è valido (magari anche a livello europeo o comunitario e magari anche previo esame), e periodo quindi in cui la contraffazione è assolutamente dolosa o almeno colposa, e quando arriva la eventuale declaratoria di nullità dopo anni (retroattiva) può apparire come un post facto; intanto la contraffazione ha generato gravi squilibri di mercato e la nullità interviene dopo anni a giochi fatti, a mercato irrimediabilmente alterato.

I rimedi sulla concorrenza sleale, sull'illecito, e sull'arricchimento senza causa paiono labili a fronte di una norma così severa e forse datata. In pratica questa norma è un semaforo verde per il contraffattore, che può fare conto sulla speranza che il titolo sia annullato e dato che la normativa è eccezionalmente complessa e il giudizio sulla validità ex ante è fatto invece ex post, la speranza non è vana.

Da ultimo si leggono interventi a sfavore del risarcimento, invocando p.e. un vecchissimo "Panduit Test" di matrice USA (che sovrappone singolari criteri economici a quelli giuridici); ovvero teoriche sul fatto che un titolo copre –ma ovviamente- solo una parte del bene ("apportionment"); e quindi anche il concetto di risarcimento in pratica viene annacquato, se non azzerato, dato che tali giudizi resi ex post da economisti che non conoscono il settore, sono puramente speculativi, teorie lontane dai fatti e dalle norme: col timore di una asserita *overcompensation* (che non pare si sia di fatto mai verificata in nessun ordinamento), si evita la *compensation*. **Un "al Lupo al Lupo", ma senza Lupo.**

Alle nuove Sezioni Specializzate il compito di perfezionare sempre più la tutela, con tutti i nuovi strumenti.

Come è noto **in diritto penale** vigono diversi principi, che nascono dalla naturale constatazione che un reato non deve essere commesso e se è commesso vanno rimosse le conseguenze.

In pratica se un titolo di PI viene annullato, **la nullità non può essere retroattiva in diritto penale**, dato che il reato è commesso mentre il titolo era valido (e quindi il fatto reato non può essere cancellato) con affidamento del titolare e del pubblico su tale titolo, come da **giurisprudenza costante** di cui per brevità si riportano alcuni passi.

"Ai fini della configurabilità del reato di contraffazione di cui all'art. 473 c.p. l'accertamento della validità o mancata nullità del brevetto o dei marchi non ha rilevanza, poiché nei delitti contro la pubblica fede la nullità o invalidità dell'atto cui si ricollega la falsità non ha efficacia scriminante e pertanto tale esame è estraneo all'accertamento del giudice penale, il quale deve semplicemente accertare se il marchio, del quale si contesta la contraffazione, sia registrato o meno, costituendo tale elemento un presupposto del reato." "Ai fini

dell'accertamento del reato di cui all'art. 473 c.p., si deve ritenere che, anche nell'ipotesi in cui l'imputato contesti la validità sostanziale del titolo, proponendo l'eccezione di nullità, è sufficiente, per la sussistenza del reato, la sua validità formale."

"La invalidità del marchio (ora ai sensi dell'art. 25 c.p.i.) ne impedisce la tutela penale solo per i fatti successivi alla sua declaratoria, come afferma la stessa Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, in Lav. Prep., II, Roma, 1929, 251: " i marchi, i segni distintivi, i disegni, ecc. debbono essere regolamentate depositati e tuttora validi, cioè non decaduti o annullati, perchè possano formare oggetto di falsità" "Tale motivazione evidenzia con chiarezza i limiti dell'accertamento demandato al giudice penale, che non può che soffermarsi sulla validità formale del brevetto, posto che se anche lo stesso fosse nullo sotto il profilo civilistico, ciò non autorizzerebbe il terzo a commettere atti di contraffazione prima della declaratoria di nullità, nè impedirebbe l'applicazione delle norme poste a tutela dei brevetti, che non potrebbero essere vanificate comunque da una dichiarazione di nullità. In tal senso si era espressa fin dal 1959 la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza Torcolacci, che afferma come l'esistenza di alcune delle cause di nullità o di decadenza del marchio – in particolare il contrasto di queste con norme imperative dell'ordinamento giuridico italiano – non esclude la tutela penale, che viene a cessare solo dopo che sia stata dichiarata la inefficacia del marchio stesso..."

Il reato quindi non viene meno anche se il titolo venisse successivamente annullato in sede civile. In caso si verifichi un reato di contraffazione, il processo penale continua sino alla condanna, anche in caso di annullamento del titolo di PI ed anche in caso intervenisse una sentenza civile di non contraffazione.

Così come parallelamente anche una sentenza di non contraffazione resa in sede civile non precluderebbe il libero accertamento del reato in sede penale, stante il principio della autonomia dell' accertamento da parte del Giudice penale e della abolizione della pregiudizialità della azione penale.

Validità e contraffazione sono apprezzati nei due sistemi autonomamente. Spesso ma non sempre coincidono.

Doppio binario significa poter godere della sinergia dei benefici dei rimedi civili e penali, la cui sinergia spesso consente di ottimizzare i diversi effetti istruttori e decisorii che offrono rispettivamente la procedura ed il diritto civile e quella penale.

E' pacifico che nel nostro ordinamento viga ormai il principio della piena autonomia tra il giudizio penale e quello civile. Ne consegue che il processo penale deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo civile, **e il giudice penale deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e viceversa** (salvo le eccezioni previste). La Suprema Corte, ha reso una fondamentale decisione a Sezioni Unite statuendo che la disciplina dei rapporti tra giudizio civile e processo penale è oggi improntata al diverso principio sistematico, dell'autonomia dei due ordini di cognizione. L'ordinamento viene evolvendo verso un sistema di rapporti tra le giurisdizioni, nel quale l'istituto della sospensione necessaria del giudizio per la pendenza di altro processo tende ad essere abbandonato a favore di quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione: ciò nel segno della effettività della tutela giurisdizionale, di cui è aspetto la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma Cost.).

Al valore della uniformità dei giudicati e della coerenza logica fra le sentenze degli organi investiti di giurisdizione è stato sostituito quello del giusto processo, in ragione del quale in tanto la sentenza è giusta in quanto l'applicazione della legge sia avvenuta nell'ambito di un procedimento in cui è stato pienamente assicurato il diritto di difesa.

Torno a ricordare che la tutela penale funziona molto bene, specie in sede cautelare, ove lo strumento del sequestro penale preventivo o probatorio è una arma straordinaria e molto veloce nella difficile lotta alla contraffazione (*priorità assoluta dei prossimi anni, per sostenere un PIL evanescente*). A seguito di un sequestro penale il contraffattore è normalmente bloccato almeno per un certo periodo. Fatalmente la sua quota di mercato viene compressa : in un mercato oligopolistico il brevettante si trova in una posizione di vantaggio per giustamente recuperarlo. L'extra profitto derivante dal recupero della propria fetta di mercato potrebbe anche essere destinato a finanziare il R&D e anche il contenzioso civile a tutela del titolo di PI.

Varrebbe la pena di divulgare presso le imprese ed operatori, nazionali ed esteri, che l'Italia è uno dei pochi Paesi dove la sinergia tra rimedi civili e penali funziona molto bene e consente di ottimizzare la tutela e che i Magistrati Italiani sono certamente tra i più efficienti e preparati a livello europeo. Un altro "Made in Italy", come sempre segno di eccellenza.

AVV. RAIMONDO GALLI
STUDIO GALLI - AVVOCATI

Giurisprudenza Antitrust

Antitrust: il Tar del Lazio annulla la condanna di Pfizer per abuso di posizione dominante.

Nel mese di gennaio 2012 l'Autorità Antitrust italiana ha reso una decisione nel caso Latanoprost di forte impatto. In tale decisione, l'Autorità ha rilevato che Pfizer ha abusato della sua posizione dominante avendo posto in essere una serie di attività, tra cui la presentazione di una domanda di brevetto divisionale, la validazione di tale brevetto solo in un parte degli Stati designati, il deposito di una domanda per l'ottenimento di un Certificato Complementare di Protezione (CCP), quella per l'ottenimento della c.d. estensione pediatrica e l'aver posto in essere azioni a tutela legale di tali privative in Italia.

Pfizer ha presentato appello contro questa decisione. L'Autorità Antitrust ha proposto appello incidentale. Il 3 settembre 2012, il TAR di Roma, competente l'appello, ha depositato la decisione. La decisione è molto interessante per la contrapposizione delle posizioni assunte dai due organi giudicanti: mentre l'Autorità Antitrust ha ritenuto che il comportamento di Pfizer rappresenta un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, il giudice amministrativo italiano ha annullato il provvedimento ritenendolo carente sotto il profilo istruttorio, motivazionale e logico.

I punti più rilevanti della decisione del TAR di Roma sono - per quanto riguarda il tema di abuso di posizione dominante sotto il profilo prettamente brevettuale:

- il deposito da parte di Pfizer di una domanda di brevetto c.d. divisionale non costituisce un'attività abusiva con intento escludente, in quanto tale domanda venne presentata alcuni anni prima dell'ingresso anticipato rispetto alla protezione brevettuale nel mercato di prodotti generici;
- contrariamente a quanto avvenuto nel noto caso AstraZeneca, Pfizer non ha fornito all'EPO informazioni elusive nel procedimento di deposito e di concessione di tale brevetto,
- alla luce di quanto sopra l'attività posto in essere da Pfizer a tutela dei propri diritti di privativa attraverso l'invio di lettere di diffida ai genericisti non costituisce attività abusiva con intento escludente, ma esercizio di un diritto legittimo avendo Pfizer ottenuto la concessione del brevetto divisionale e del relativo CCP,
- la contestazione dell'Autorità Antitrust appare errata poiché sembra basarsi sulla sola circostanza che, al momento della decisione dell'Autorità, il brevetto divisionale era stato revocato dalla divisione di opposizione dell'Ufficio Europeo Brevetti, non tenendo conto invece della circostanza che Pfizer aveva immediatamente appellato tale decisione, con effetto sospensivo della revoca e

che successivamente la Commissione dei Ricorsi dell'Ufficio Europeo Brevetti ha ritenuto il brevetto divisionale valido ancorché in una forma più limitata ma che copriva comunque il principio attivo del Latanoprost.

Il TAR di Roma ha quindi concluso che *“al fine di poter sussumere le condotte poste in essere da Pfizer nell'illecito anticoncorrenziale considerato, le stesse devono connotarsi di un evidente intento escludente alla luce di un quid pluris che si aggiunga alla mera sommatoria di comportamenti leciti per i rispettivi ordinamenti amministrativo e giudiziario; ma tale quid pluris la AGCM non riesce a dimostrare nel caso di specie”*.

La nuova decisione del giudice amministrativo italiano è quindi importante per fare chiarezza sulla liceità delle domande divisionali di brevetto, di CCP e di estensione pediatrica, quando le procedure avanti l'Ufficio Europeo Brevetti siano seguite in modo corretto. Ciò non significa che ogni domanda di brevetto divisionale, richiesta di CCP e di Estensione Pediatrica è di per sé lecita sotto il profilo anticoncorrenziali, ma chiarisce che nel caso Pfizer non vi è stato abuso.

AVV. ANNA MARIA STEIN
AVVOCATI ASSOCIATI FRANZOSI DAL NEGRO SETTI, MILANO

Giurisprudenza italiana

Diritto d'autore e design.

Alcuni recenti pronunce emesse dal Tribunale di Milano hanno contribuito a definire il requisito del *“valore artistico”* necessario per l'applicazione della legge sul diritto d'autore alle opere di design come richiesto dalla normativa di riferimento (art. 2 n. 10 LDA).

Ci riferiamo, in particolare, ai due provvedimenti emessi in sede cautelare a tutela del letto *“Nathalie”* della Flou, progettato nel 1978 dal designer Vico Magistretti (provvedimenti dello scorso giugno e luglio) ed alla sentenza che ha stigmatizzato la applicabilità della tutela d'autore alla Panton Chair della Vitra, creazione del progettista Verner Panton (pronuncia dello scorso settembre).

In tali pronunce il requisito del *“valore artistico”* è stato rinvenuto (come in altri precedenti giurisprudenziali tra i quali richiamiamo il caso Arco della Flos ed il caso LC1, LC4 di Cassina) nella capacità degli oggetti di design di essere espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici propri dell'epoca in cui le opere sono state realizzate, e ciò al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore. La cartina al tornasole della presenza di tali caratteristiche nelle opere in questione è stata individuata, ancora una volta nella esposizione delle opere all'interno di musei ed esibizioni, nell'assegnazione di premi ad opera delle istituzioni culturali, nonché nella fama del loro autore (in altri termini il cosiddetto *“riconoscimento della storia”*). Trascriviamo i punti salienti delle decisioni Panton Chair e Nathalie e al riguardo.

Trib. Milano, 13 settembre 2012 (sentenza): *“Ai fini della individuazione del “valore artistico” di un prodotto del design industriale (“appare necessario rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell'acquisto di un bene economico dall'altro. In tale prospettiva acquistano particolare positiva significatività della qualità artistica di un'opera del design il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che sostituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici, aldilà delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore, posto che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto della capacità rappresentativa e*

comunicativa che essa possiede e che di essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto” (pag. 18-19).

Trib. Milano 5-6 giugno 2012 (ordinanza): con riferimento al letto Nathalie di Flou esso può fregiarsi delle caratteristiche di opera creativa. In particolare “riportandosi all’epoca in cui lo stesso è stato ideato ed immesso sul mercato (1978), può valutarsi il particolare pregio innovativo dato dall’utilizzo del corredo tessile quale parte integrante della struttura del letto, reso completamente sfoderabile e pertanto “vestibile” con colori diversa a seconda delle occasioni e delle ambientazioni. A ciò aggiungasi, non certo quale elemento ex post, ma semplicemente quale elemento che consente di trovare riscontro probatorio alla valutazione positiva della creatività, che il prodotto ha ottenuto molteplici premi nazionali ed internazionali, è stato oggetto di una diffusa pubblicazione sulle pagine di numerosi quotidiani e riviste di settore, nonché su monografie riguardanti il design contemporaneo ... sul medesimo letto Nathalie si sono espresse le critiche favorevoli di esperti e designers, avendo il prodotto registrato il lusinghiero e vasto gradimento del pubblico, costante nel tempo. Tutti i dati evidenziati inducono (in sintonia con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza a ritenere che lo stesso costituisca a tutti gli effetti un esempio di come il design industriale possa talvolta portare l’arte nell’ambito del quotidiano” (pag. 9-10).

Naturalmente, ha infine precisato il Tribunale Milano nella decisione del 24 luglio 2012 (ordinanza reclamo) “non si tratta di acquisizione del “valore artistico” ex post, bensì della sua valutazione, che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l’opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale”.

AVV. RAFFAELLA ARISTA
STUDIO LEGALE IMPRODA

Un socio AIPPI ci ha scritto

Bacco Natale rivendica il proprio nome... Cronaca di un tentato abuso del marchio.

Una vicenda di abuso del marchio esemplare della ricerca di visibilità senza troppi scrupoli da parte di chi, soprattutto nel periodo prenatalizio, vuole pubblicizzare i propri prodotti, merita di essere segnalata.

Anche perché la vicenda tocca un nostro membro AIPPI, titolare del marchio “Bacco Natale”, registrato nelle classi 25, 33 e 41. Gli eventi del concorso prenatalizio sui migliori vini, con contorno di poesia e letteratura, ricorrente nei primi di dicembre di ogni anno a partire dal 2003 (data di registrazione del nome di dominio *bacconatale.it*), sono partecipatissimi presso la sua residenza milanese.

La valorizzazione del patrimonio enologico nostrano, invidiato nel mondo, avviene con un controcanto all’esasperata atmosfera consumistica prenatalizia, a iniziare dalle poesie in rima e a terminare con la premiazione della migliore bottiglia dell’anno.

Bacco Natale diviene ogni anno spunto di riflessione da parte di attori, scrittori, artisti e poeti, partecipi dell’evento, prima e dopo la serata.

Recentemente il titolare del marchio è venuto a conoscenza, a seguito di numerose segnalazioni, dell’uso non consentito del marchio BACCO NATALE nell’ambito di alcuni eventi legati al vino e promossi su Internet. E ha prontamente diffidato i contraffattori, facendo valere i propri diritti di proprietà industriale e intellettuale, ad iniziare da quelli per i servizi culturali ed enogastronomici legati al vino e oggetto di marchio (art. 20 c.p.i.), invitando a

cancellare dalla rete Internet tutti i video e *link* in cui compare il termine “Bacco Natale”.

Non ha mancato di rilevare, il nostro associato, gli aspetti di concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c. 1 C.C. e l'illecito concorrenziale per appropriazione di pregi ai sensi dell'art. 2598 c. 2 C.C., in quanto la pedissequa riproduzione del marchio è chiaramente diretta a trarre indebito vantaggio dall'accreditamento sul mercato degli eventi e concorsi vitivinicoli da lui organizzati: appropriandosi del credito commerciale goduto dal nome “Bacco Natale” sia nei confronti dei giornalisti che nei confronti degli operatori del settore e dei consumatori, i contraffattori pongono in essere un'attività idonea a ledere l'immagine, il credito, e la notorietà del marchio, vanificando gli sforzi di oltre un decennio del titolare.

La diffida ha avuto successo con il pieno riconoscimento dell'illecito lamentato da parte dei responsabili, i quali si sono impegnati a rimuovere i video da YouTube e a rinominare gli eventi sui siti da loro gestiti. Ma significativa della vicenda appare questa loro affermazione: *“Mi scuso di nuovo per l'appropriazione indebita ma quando lo abbiamo deciso non avevamo idea che esistesse già una manifestazione dal nome identico”*.

Sappiamo che è onere di chi utilizza un segno distintivo farsi carico di una ricerca di anteriorità per non entrare in conflitto con diritti anteriori di terzi. E loro non hanno fatto le opportune verifiche preventive. Spesso questo aspetto non viene considerato e vengono adoperati, anche in modo inconsapevole, marchi anteriormente registrati oppure vengono registrati marchi passibili di una pronuncia di nullità. Resta quindi auspicabile che chi utilizzi un segno si faccia carico di una ricerca di anteriorità, come raccomandato dall'Ufficio Brevetti verificando sia i marchi italiani, sia quelli comunitari, sia quelli internazionali estesi in Italia.

R.A.

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Giovanni Bonomo, Mario Franzosi, Cesare Galli, Raimondo Galli, Alessia Rizzoli, Anna Maria Stein.

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.