

Anno 2011, numero 2, 23 Maggio 2011

EDITORIALE

Il brevetto per l'Unione Europea e la cooperazione rafforzata.

Gli antefatti

La storia è nota. Negli ultimi tre anni la Commissione Europea, con l'appoggio del Commissario al Mercato Interno, dal febbraio 2010 il francese Michel Barnier, ha dedicato al dossier sul brevetto comunitario ogni sforzo per raggiungere l'obiettivo della creazione del c.d. *brevetto comunitario* che è in discussione almeno dal 1975 quando la prima Convenzione in materia ha prodotto un testo che non è mai entrato in vigore come, d'altra parte, la seconda versione della stessa Convenzione del 1989, il progetto per un Regolamento del 2000, e la successiva decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea del 2003 destinata a sbloccare i punti di disaccordo.

Il *forcing* della Commissione, alla fine del 2009, sotto la Presidenza svedese, ha condotto alla predisposizione di una bozza di accordo per la costituzione di una Corte unificata sui brevetti in Europa (competente sia per i futuri brevetti comunitari che per i brevetti europei), di uno schema di Regolamento per un brevetto per l'Unione Europea (brevetto UE).

La bozza di accordo sulla Corte unificata dei brevetti (EEUPC) è stata nello stesso anno inviata alla Corte di Giustizia per un parere preliminare sulla compatibilità con le norme dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea. Lo schema di Regolamento sul brevetto è stato invece proposto per una prima approvazione al Consiglio Competitività

dell'Unione Europea il 3-4 dicembre 2009 insieme ad un documento riassuntivo da adottarsi da parte del Consiglio stesso, e noto come "Conclusioni politiche", relativo alle caratteristiche generali del nuovo sistema dei brevetti basato tanto sull'accordo relativo alla Corte dei Brevetti in Europa quanto sul Regolamento relativo al brevetto per l'Unione Europea.

Le conclusioni politiche in effetti sono state approvate il 3 dicembre 2009 ed in esse si sottolineava che il sistema doveva considerarsi nella sua interezza essendo finalizzato a costituire un brevetto unico per l'Unione Europea con un'unica giurisdizione.

Dal punto di vista italiano va ricordato come le preoccupazioni nel nostro paese, a livello di Governo, fossero essenzialmente rivolte ad impedire che il regime trilinguistico previsto dalla Convenzione sul Brevetto Europeo venisse trasferito tal quale al brevetto per l'Unione Europea incuneando in quest'ultima un precedente relativo ad uno status privilegiato delle lingue francese, tedesca ed inglese rispetto al regime paritario di tutte le lingue degli stati membri previsto dai Trattati. Si era però anche considerato, a livello degli esperti ministeriali che si occupavano di questo dossier, l'interesse per l'Italia ad ottenere la sede della Corte sui brevetti nell'ambito delle negoziazioni destinate a finalizzare l'intero progetto. Questa posizione è stata particolarmente sostenuta dal rappresentante dei consulenti in proprietà industriale, ma anche, da un certo momento in poi, dalla Confindustria. Sta di fatto che nelle conclusioni approvate il 3

dicembre 2009, per quanto riguarda le lingue, si faceva solo accenno al regime di “traduzione” relativo al brevetto per l’Unione Europea e non al regime linguistico concernente la procedura di brevettazione che sarebbe rimasta quella prevista dalla Convenzione sul Brevetto Europeo. Ciò in quanto il futuro brevetto per la UE è stato strutturato come un brevetto europeo per cui il titolare, al momento della concessione, avrebbe chiesto il riconoscimento quale brevetto con effetto unitario nell’Unione. Inoltre, per quanto riguarda la sede della Corte, nelle conclusioni era stato inserito all’ultimo momento (non a caso su richiesta del Lussemburgo) un “considerando” in base al quale la sede sarebbe stata decisa sulla base del cosiddetto “*acquis communautaire*”, ciò che equivaleva, nella logica delle decisioni finora adottate, e sicuramente nell’idea del Lussemburgo, ad attribuire la sede a quest’ultimo paese.

Questa approvazione, che ha rappresentato un indubbio successo delle istituzioni comunitarie, lasciava tuttavia aperte due questioni. La prima riguardava il regime delle traduzioni per il quale era stato dato mandato alla Commissione di predisporre un apposito Regolamento separato da quello del brevetto per l’Unione Europea in quanto la questione linguistica, anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, richiede un’approvazione all’unanimità. La seconda era costituita dal parere che doveva ancora emettere la Corte di Giustizia sul regime giurisdizionale proposto e sulla Corte unificata dei brevetti in Europa.

Il brevetto per l’Unione Europea e il regime linguistico

Circa sei mesi dopo l’accordo del dicembre 2009, il 2 luglio 2010, la Commissione pubblicava una proposta per un Regolamento relativo alla traduzione dei brevetti per l’Unione Europea. Tuttavia il Regolamento,

sorprendentemente, si limitava ad indicare che, come regola generale, non ci sarebbe stata alcuna ulteriore traduzione oltre quella già prevista alla concessione del brevetto europeo in base alla quale le rivendicazioni dovevano essere tradotte nelle altre due lingue ufficiali diverse dalla lingua in cui si era svolta la procedura di concessione del brevetto. L’unica nuova traduzione inclusa nella proposta riguardava l’intero testo del brevetto nella lingua dello stato dove fosse sorto un litigio su una eventuale contraffazione o nella lingua dello stato di residenza del presunto contraffattore: casi che avrebbero dovuto essere previsti, insieme ad altre misure, nell’accordo relativo al funzionamento della Corte sui brevetti in Europa piuttosto che nel Regolamento linguistico del brevetto.

Questa posizione di chiusura della Commissione ad ogni traduzione ha sollevato, come è noto, soprattutto da parte di alcuni paesi che ad essa avevano sempre annesso ufficialmente una notevole importanza, molte discussioni e ha visto una reazione molto forte soprattutto da parte della Spagna e dell’Italia. Nonostante gli sforzi del Commissario Barnier in due Consigli Competitività alla fine del 2010, l’accordo sul regime linguistico non è stato trovato in quanto il compromesso offerto basato essenzialmente sulla futura (ma per ora incerta) disponibilità di traduzioni automatiche affidabili e, solo per alcuni anni, sull’obbligo di produrre una traduzione manuale del brevetto concesso in inglese, ove la lingua di lavoro fosse stata diversa, non è apparso sufficiente alla Spagna e all’Italia. Quest’ultima peraltro si era pronunciata per un regime linguistico “tutto inglese” secondo la formula “English only and always”.

La cooperazione rafforzata

Da questo momento parte il tentativo di arrivare sostanzialmente ad un brevetto

per l'Unione Europea senza Spagna ed Italia. Si concretizza pertanto l'iniziativa di mettere in piedi, per quanto riguarda il Regolamento sul Brevetto, la procedura della c.d. *cooperazione rafforzata* prevista dagli artt. 20 e 326-334 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Così, già pochi giorni dopo l'ultimo Consiglio Competitività del 10 dicembre 2010, 12 stati membri, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito presentano formale richiesta per l'avvio di detta procedura. Nei mesi successivi, con una fretta inusitata, si pronunciano favorevolmente, prima il Parlamento Europeo (15 febbraio 2011) e quindi il Consiglio Competitività della UE (10 marzo 2011), mentre ai primi 12 stati se ne aggiungono altri 13 totalizzando 25 stati su 27 e dunque lasciando fuori soltanto Spagna ed Italia. La Commissione, il 13 aprile 2011, a sua volta adotta due proposte di Regolamento. La prima relativa all'attuazione della cooperazione rafforzata per l'istituzione di un brevetto unitario e la seconda relativa al regime di traduzione applicabile.

Tale quasi unanimità, che ha finito per mettere in un angolo i due stati insoddisfatti è stata probabilmente facilitata dalle condizioni di debolezza dell'economia di alcuni paesi, notoriamente non favorevoli al regime linguistico proposto dalla Commissione, ma alla fine non inclini a contrastare le pressioni della Commissione stessa in questa materia in un momento in cui altre erano le priorità cui essi dovevano guardare nell'ambito dei rapporti con gli altri paesi dell'Unione. Nel quadro così delineatosi, la cooperazione rafforzata dovrebbe quindi poter procedere con notevole speditezza.

L'opinione della Corte di Giustizia

Tuttavia, un problema di grande impatto per il sistema era emerso da qualche settimana, l'8 marzo 2011,

quando la Corte di Giustizia aveva espresso la propria opinione (opinione 1/09) sulla proposta di accordo concernente il sistema giurisdizionale e la creazione di una Corte unificata sui brevetti in Europa.

Già durante la procedura di fronte alla Corte, alcuni stati (Irlanda, Italia, Cipro, Spagna, Lituania e Lussemburgo) avevano espresso l'opinione che il progetto di accordo fosse incompatibile con i Trattati. Il Parlamento, la stessa Commissione e i Governi di Francia e Belgio avevano indicato invece solo la necessità di modifiche correttive per assicurare la compatibilità. L'Avvocato Generale, nell'opinione espressa il 2 luglio 2010, aveva dichiarato di ritenere il progetto di accordo incompatibile con i Trattati in quanto da un lato non era in grado di assicurare la primazia della legislazione dell'Unione nelle decisioni della progettata Corte sui brevetti, e dall'altro lasciava trasparire una insufficienza dei rimedi nel caso in cui la legislazione dell'Unione fosse stata violata, una impossibilità di un effettivo controllo sull'applicazione della legislazione dell'Unione e la violazione dei diritti di difesa quanto al regime linguistico utilizzabile nella difesa in caso di litigio di fronte alla Corte.

La Corte di Giustizia, l'8 marzo 2011, conferma l'opinione di incompatibilità anche se non segue esattamente l'opinione dell'Avvocato Generale. La Corte ritiene la proposta di accordo internazionale incompatibile in quanto esso si situa fuori dal quadro istituzionale e giuridico dell'Unione Europea come previsto dal Trattato UE e dal Trattato FUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). Ciononostante la nuova Corte sui brevetti avrebbe il diritto di interpretare ed applicare non solo le disposizioni dell'accordo con cui viene istituita, ma anche il futuro Regolamento sul brevetto comunitario e altri atti e norme di diritto dell'Unione, incluso il Trattato FUE relativamente al mercato interno e al diritto della concorrenza. Inoltre,

sarebbe competente a decidere sui principi generali del diritto dell'Unione ed eventualmente ad esaminare la validità di un atto dell'Unione.

La Corte invece mette l'accento sul fatto che il sistema introdotto dai Trattati, in particolare dall'art. 267 FUE, istituisce una cooperazione diretta tra la Corte stessa ed i giudici nazionali, nell'ambito della quale questi ultimi partecipano alla corretta applicazione e all'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, inclusa la tutela dei diritti dei privati. Questo quadro è essenziale per la salvaguardia della natura stessa dell'ordinamento voluto dai Trattati. Privare i giudici degli stati membri del compito di dare attuazione al diritto dell'Unione per attribuirlo ad un giudice istituito con un accordo internazionale, dotato di personalità giuridica propria ed al di fuori del sistema giurisdizionale previsto nell'art. 19, n. 1, del Trattato dell'Unione Europea, è pertanto inammissibile.

La Corte fa presente che differente sarebbe il caso se l'organo in questione fosse un organo giurisdizionale totalmente all'interno dell'Unione e comune ai suoi stati membri, come ad esempio è la Corte di Giustizia del Benelux. Tuttavia, la conseguenza sarebbe quella di attribuire la competenza alla Corte sui Brevetti solo dei litigi sui brevetti aventi effetto unitario nell'Unione escludendo i brevetti europei concessi secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo e aventi validità in base alle norme di tale Convenzione. Alternativamente, si dovrebbe tornare alla competenza dei giudici nazionali ai quali però, sulla base del lungo dibattito svoltosi intorno a questo progetto, si è restii a concedere (particolarmente la grande industria) una competenza tale da permettere ad un tribunale di uno qualsiasi degli stati membri, anche i più piccoli e presumibilmente meno esperti, di giudicare per l'intera Unione l'esistenza o meno di una

contraffazione e, ancor più, la validità o meno di un brevetto.

Intanto, Spagna e Italia hanno dichiarato di voler far ricorso alla Corte di Giustizia contro la decisione di applicare la normativa sulla cooperazione rafforzata alla materia brevettuale in quanto quest'ultima influenzerebbe negativamente il funzionamento del mercato interno e della concorrenza, in contrasto con il requisito per cui tale cooperazione debba invece "rafforzare" il processo di integrazione dell'Unione, come previsto dall'art. 20 del Trattato.

La storia del progetto di un brevetto ed una giurisdizione unitaria sembra pertanto ancora lontana dalla conclusione e all'Italia resta aperto uno spazio per trattative che possono condurre a risultati positivi se ci saranno chiarezza di idee e negoziatori capaci.

*DR. FABRIZIO DE BENDETTI
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.P.A.**

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

Vita Associativa

Prima cena AIPPI del Triveneto.

Lo scorso 12 maggio si è tenuta presso il Ristorante ai Navigli di Padova la prima cena del Gruppo AIPPI Triveneto. L'iniziativa, promossa dal Professor Ubertazzi ed organizzata dall'Avv. Barbara Sartori, è stata accolta con entusiasmo dai soci del Triveneto che vi hanno partecipato numerosi.

Ospite della serata il dott. Fidanzia, Giudice della Sezione Specializzata del Tribunale di Venezia, il quale, con il proprio intervento, ha offerto ai presenti un'interessante panoramica sui principali orientamenti della Sezione veneziana, con particolare attenzione al procedimento di descrizione, riformato dal decreto legislativo n. 131/2010.

L'evento è solo la prima di una serie di iniziative che il neo-costituito Gruppo Triveneto intende intraprendere per incentivare la coesione tra professionisti della PI e promuovere la cultura della PI sul territorio.

M. Z.

Convegni AIPPI

Pubblicità e Agcom, Agcm, IAP: raccordi o separatezza?

L'analisi della struttura, delle attività e dei rapporti tra le autorità a garanzia della trasparenza pubblicitaria operanti nel nostro ordinamento, è tematica di rilevante interesse ed attualità, alla quale AIPPI ha voluto dedicare una giornata di studio presso l'Università Europea di Roma il 18 novembre 2010. Al Convegno dal titolo "Pubblicità e Agcom, Agcm, IAP: raccordi o separatezza?", hanno partecipato, per AIPPI, il Prof. Luigi Carlo Ubertazzi (in qualità di moderatore del dibattito) e l'Avv. Paolina Testa (in qualità di organizzatrice della giornata di studio e di relatrice). Hanno inoltre partecipato al dibattito i massimi esperti della materia, tra cui: il Prof. Luca Barbarito, il Prof. Avv. Giuseppe Manfredi, il Prof. Avv. Ugo Ruffolo, il Prof. Avv. Marcello Clarich, nonché, in rappresentanza delle Istituzioni l'Avv. Massimiliano Dona, segretario generale Unione Nazionale Consumatori, il Prof. Avv. Stefano Mannoni, membro AGCOM, la Prof.ssa Avv. Carla Rabitti Bedogni, membro AGCM e il Prof. Avv. Giorgio Florida, presidente IAP.

La giornata seminariale ha offerto interessanti spunti di riflessione.

Come a tutti noi noto all'interno del nostro sistema coesistono tre diverse autorità a garanzia della trasparenza pubblicitaria: **l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP)**. A queste va, ovviamente, aggiunta la possibilità di ricorrere al Giudice Ordinario.

L'AGCOM è un'autorità di garanzia, settoriale ed indipendente, istituita dalla legge n. 249/1997, cui sono affidate funzioni di vigilanza e regolamentazione nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e dell'editoria.

L'AGCM (nota anche come autorità Antitrust), anch'essa operante quale autorità indipendente ed istituita dalla legge n. 287/1990, persegue la finalità di assicurare il rispetto delle condizioni generali per la libertà d'impresa e la tutela dei consumatori. Tale Autorità ha, tra l'altro, competenze in materia di pubblicità ingannevole, di pubblicità comparativa, di pratiche commerciali scorrette e di conflitti d'interesse.

Lo IAP, a differenza delle precedenti, è un'autorità di natura privata a tutela della correttezza della comunicazione commerciale la cui attività si basa, fondamentalmente, sul Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il Prof. Luca Barbarito nel suo intervento dal titolo "I dati quantitativi sulle attività delle tre istituzioni" ha assolto il pregevole compito di combinare dati statistici ed economici relativi agli interventi dei tre organismi sopra descritti, e tradurre "i numeri" di AGCOM, AGCM e IAP in risposte all'interrogativo oggetto dell'intero Seminario.

In via preliminare è interessante riconoscere come la recente crisi economica mondiale abbia avuto riflessi, ovviamente, anche sugli investimenti pubblicitari nel nostro Paese. Infatti, il positivo trend di capitali investiti nella comunicazione aziendale, registratosi a partire dal 2002, ha subito una considerevole inversione di tendenza nell'anno 2008. A fronte di una crescita del 25% avvenuta tra il 2002 ed il 2008, quindi in 6 anni, (nel 2002 sono stati investiti circa 6.500 milioni di Euro, mentre nel 2008 sono stati investiti 8.600 milioni di Euro) l'anno 2009, rispetto al 2008, ha conosciuto una forte contrazione pari al 14%, registratasi, quindi in un solo anno. E' stato calcolato, peraltro, che gli investimenti pubblicitari sono strettamente correlati alla crescita percentuale del PIL. In particolare, ogni qualvolta il PIL riscontra percentuali inferiori all'1%, **sistematicamente gli investimenti pubblicitari si contraggono.**

Conseguentemente il *trend* degli investimenti pubblicitari va ad incidere sulle attività delle Autorità dedicate alla "sorveglianza" del mercato pubblicitario.

Entriamo più nel dettaglio.

Prima di procedere in tal senso, per completezza d'esposizione, è appena il caso di esaminare e "quantificare" l'attività svolta dalle Autorità di cui ci occupiamo nei periodi di riferimento sopra menzionati, e quindi in un periodo di contrazione dell'intera economia mondiale.

Dai grafici che il Prof. Barbarito ha presentato in occasione del Seminario, emerge come dal 1997 al 2006 siano pervenute all'AGCM in media 900 denunce all'anno (con una oscillazione tra le 842 denunce nel 1999 e le 1000 nel 2003).

Dall'inizio del 2008, però, il carico di lavoro dell'AGCM è sensibilmente aumentato. Le denunce pervenute agli Uffici dell'Antitrust sono infatti salite, nel 2008, a 2781 per poi assestarsi in 2597 tra il 2008 e il 2009. L'incremento delle denunce non ha corrisposto, però, ad un aumento dei provvedimenti dell'Autorità in tema di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette. Detti provvedimenti, infatti, sono stati emanati a partire dal 2002 in un numero costante, pari a circa 250 ogni anno.

Ciò che ha subito, invece, un'impennata considerevole è l'ammontare delle sanzioni erogate che negli anni 2006 e 2007 sono state pari a 5,1 milioni di Euro mentre nel solo 2008 sono state pari a 37,2 milioni di Euro.

E' molto importante, ai fini della nostra indagine, tenere presente che, pur essendo aumentata complessivamente l'attività dell'AGCM nel periodo corrispondente agli anni della "crisi economica", determinante per tale aumento è stato il potere, proprio di tale autorità, di avviare la cosiddetta istruttoria d'Ufficio. L'AGCM infatti ha sopperito al considerevole decremento delle segnalazioni provenienti dalle aziende (che, se nel 2005 corrispondevano a circa il 30% del lavoro dell'AGCM, nel 2009, in pieno periodo di crisi economica, sono scese fino a rappresentare meno del 10% del lavoro dell'AGCM) attivandosi in prima persona. A far aumentare l'attività dell'AGCM hanno inoltre contribuito i privati che, anche spinti dalla "campagna pubblicitaria" messa in atto dall'Autorità stessa e dagli strumenti da quest'ultima messi a disposizione per denunciare le presunte pubblicità illecite (numero telefonico, segnalazioni online), sono divenuti più attenti a questo tipo di problematiche.

Per quanto concerne l'attività dell'AGCOM rispetto al controllo della pubblicità, occorre senz'altro considerare come la stessa consista, prevalentemente, nell'emanazione di pareri obbligatori ma non vincolanti all'AGCM "*quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione*" (art. 26, comma 5, d.lgs. 206/2005). I pareri emanati dall'AGCOM si attestano, fundamentalmente sin dal 2002 in circa 170 unità annue.

Lo IAP, che si compone di due organi, Giurì e Comitato di Controllo, ha conosciuto nel tempo una sostanziale stabilità nel numero dei provvedimenti emessi. **Infatti, sebbene le istanze di ufficio del Comitato di Controllo si siano, nel corso degli anni dimezzate, sono raddoppiate – proprio in periodo di crisi economica - le istanze di parte.**

Occorre precisare come, per "parte" con riferimento allo IAP debba necessariamente intendersi un'azienda, essendo, l'autorità in questione, organo

di autonomia privata ed in quanto tale formato da rappresentanti delle diverse esperienze aziendali e pubblicitarie.

Ricapitolando, pertanto, a fronte di una considerevole perdita di input da parte delle aziende nell'attivare "procedimenti" dinanzi all'AGCM nei periodi di crisi economica, le stesse hanno sostanzialmente preferito, anzi raddoppiato, il proprio interesse nei confronti dell'attività dello IAP.

Sarà facile individuare quale ragione possa celarsi dietro a tale **fenomeno considerando i tempi di reazioni delle due Autorità**. L'AGCM, organo di natura pubblica, in quanto tale, si scontra inevitabilmente con i limiti della burocrazia, soprattutto quanto alla significativa durata dei procedimenti. Già sappiamo come l'AGCM una volta ricevuta la segnalazione di possibile pubblicità ingannevole, sia obbligato *ex lege, ad esempio*, a richiedere, all'esito di una fase istruttoria interna, un parere preventivo, ma non vincolante, all'AGCOM. Tale procedimento, si conclude poi, previa audizione della parte, in circa 8 mesi, **pari a 240 giorni**.

Lo IAP, di contro, organo di natura privata, affronta la segnalazione di possibile pubblicità ingannevole con assoluta snellezza, e, in casi di urgenza (pubblicità nelle quali viene eseguita una comparazione diretta tra prodotti ovvero comunicazione relativa ad iniziative promozionali di durata inferiore ai 30 giorni) il provvedimento dello IAP dovrà essere emesso entro **18 giorni lavorativi liberi**, dal deposito dell'istanza di parte.

Il divario di reazione tra le due Autorità è palmare.

L'AGCM reagisce, sostanzialmente, **in circa 240 giorni, lo IAP in appena 18 giorni**.

Come può avere riflesso tale divario, in tempo di crisi economica, sulla scelta di un'azienda che si ritiene lesa dal comportamento di un concorrente?

La risposta è facilmente individuabile: **nella necessità di certezza degli investimenti**, che sotto tutti gli aspetti e ancora di più in un periodo di crisi economica, rappresenta – per le aziende - una delle più facili ancore di salvataggio dell'attività imprenditoriale.

Le aziende, dunque, che si vedono potenzialmente lese da comportamenti anticoncorrenziali hanno trovato e trovano nella snellezza delle procedure dello IAP una sicurezza maggiore sia in termini di risoluzione di possibili conflitti pubblicitari sia in termini di certezza nel futuro investimento e prediligono, ovviamente, la fulminea reazione dello IAP all'"incertezza", solo temporale, dell'AGCM.

Inoltre lo IAP fornisce, attraverso la Sezione Pareri Preventivi del Comitato di Controllo, un altro servizio "nodale" per garantire ragionevole certezza alla bontà delle iniziative pubblicitarie: il cosiddetto "Parere Preventivo" sulla correttezza formale e sostanziale del messaggio pubblicitario. Il Parere viene emesso entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui perviene la richiesta alla Segreteria dello IAP oppure, in caso di particolare complessità, entro 8 giorni lavorativi.

Non possiamo in ogni caso non evidenziare come l'intervento dello IAP abbia una funzione eminentemente inibitoria (nel senso di ordinare la interruzione della diffusione del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole) mentre le decisioni dell'AGCM siano incisive sul piano sanzionatorio in quanto possono includere la condanna del titolare della pubblicità ad ingenti importi di denaro.

DR. ALESSIO ALTORIO

*DR.SSA ELISABETTA CORONER VERA
STUDIO LEGALE IMPRODA AVVOCATI ASSOCIATI*

Giurisprudenza Italiana

La responsabilità del provider: il tribunale di Roma ritiene Yahoo responsabile di contributory infringement.

Con provvedimento cautelare datato 24 marzo 2011 e che ha suscitato un certo clamore nel mondo del web, il Tribunale di Roma ha ordinato a Yahoo Italia S.r.l. di rimuovere dai propri risultati di ricerca tutti i link a siti che offrissero versioni pirata del film iraniano "About Elly".

L'azione era stata promossa dal distributore italiano della pellicola, la società PFA, la quale, a tutela dei propri diritti esclusivi di sfruttamento economico dell'opera, aveva agito in via cautelare nei confronti di Yahoo Italia, di Google Italia S.r.l. e di Microsoft S.r.l., sostenendo che dette società offrissero link a numerosi siti che consentivano la visione in *streaming*, il *download* ed il *peer to peer* di copie illecite del film. In particolare, sosteneva la ricorrente, le società resistenti avevano mantenuto l'indicizzazione a detti siti illeciti, nonostante la lettera di diffida ricevute da PFA.

Il Tribunale di Roma, reputando fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Google Italia S.r.l. e Microsoft S.r.l., atteso che i motori di ricerca google.it e it.msn.com venivano gestiti direttamente ed autonomamente dalle rispettive holding americane - ha esaminato nel merito la sola posizione di Yahoo Italia.

Seguendo l'orientamento tracciato della Corte Europea di Giustizia nella nota sentenza Luis Vuitton v. Google France (del 23 marzo 2010), il tribunale romano ha qualificato il gestore di un motore di ricerca come intermediario della società dell'informazione, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2000/31/EC e lo ha quindi ritenuto beneficiario dell'esenzione da responsabilità prevista dal successivo art. 14. Ciò significa che il gestore del motore di ricerca, non svolgendo un ruolo attivo nella fase di ricerca dei siti pertinenti rispetto all'interrogazione avviata dall'utente, e non avendo neppure conoscenza dei contenuti di detti siti, non può essere ritenuto responsabile per i dati in essi contenuti. Tuttavia, laddove il *provider* venga a conoscenza, per iniziativa della parte interessata od *aliunde*, del fatto che il contenuto di uno dei siti web ospitati violi il copyright di un terzo, ecco che allora diviene in grado di esercitare un controllo successivo, impedirne l'indicizzazione, ed ha quindi il dovere di attivarsi in tal senso.

In applicazione dei principi innanzi esposti e rilevato che, nonostante la diffida inviata da PFA, Yahoo Italia non aveva provveduto a rimuovere i link ai siti pirata denunciati, il tribunale di Roma ha ritenuto quest'ultima responsabile di *contributory infringement* e le ha, pertanto, ordinato di disattivare tutti i link ai siti che contenessero versioni pirata, integrali o parziali, del film. *In buona sostanza l'organo giudicante ha ritenuto che* Yahoo Italia, non si fosse adoperata per contrastare la denunciata violazione di diritti d'autore nonostante le opportune segnalazioni di PFA.

Il fatto che Yahoo fosse a conoscenza della natura illecita dei contenuti dei siti web ospitati, esclude la possibilità che Yahoo possa beneficiare delle esenzioni di responsabilità previste dalla Direttiva Comunitaria 2000/31 e rende altresì Yahoo destinataria dei provvedimenti cautelari introdotti - in esecuzione della direttiva *enforcement* - dall'articolo 156 della legge sul diritto d'autore, contro quegli intermediari "*i cui servizi sono utilizzati per commettere la violazione*" del diritto d'autore.

Pare che Yahoo abbia recentemente impugnato il provvedimento in commento, sostenendo che PFA, nonostante la propria espressa richiesta, non le avrebbe fornito gli indirizzi URL dei siti web illegali, impedendo così a Yahoo di identificarli con esattezza e di rimuoverli dai propri risultati.

Ipotizzando che le conclusioni dell'ordinanza qui commentata vengano confermate anche in sede di merito, è auspicabile che i giudici chiariscano anche se qualunque genere di segnalazione sia sufficiente per far scattare l'obbligo in capo al provider d'immediata rimozione, o se, diversamente, sussista un certo margine di discrezionalità valutativa in capo al gestore motore di ricerca, o se, ancora, come ritiene qualcuno, detto onere di attivazione non debba sussistere solo previo accertamento giudiziario circa l'effettiva illiceità dei siti indicizzati.

AVV. BARBARA SARTORI
CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Giurisprudenza Italiana Penale

La Tutela Penale del Know-How.

Con una importante sentenza, la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 18.05.2001, Pipino), prende posizione sulla tutela del *know-how* aziendale ex art. 623 c.p. **L'art. 623 c.p.** (Rivelazione di segreti scientifici o industriali) tutela anche il c.d. **"segreto industriale in senso lato", cioè il know-how aziendale**, nel senso che meritevole di protezione non è solamente il segreto che ha per oggetto un'applicazione industriale, ma pure tutto il processo di produzione, l'assetto organizzativo, in una parola, il "saper come fare", costituente patrimonio aziendale. Di conseguenza rientra nella previsione di "applicazione industriale" ex art. 623 c.p. il **"segreto industriale in senso lato", consistente nel know-how aziendale, concepito come il patrimonio di informazioni industriali che servono per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un macchinario, ma pure tutto il processo di produzione, l'assetto organizzativo aziendale, le strategie aziendali di marketing e pubblicitarie, ed ogni elemento aziendale destinato alla riservatezza, quali i dati aziendali proprietari e riservati, come le banche dati, gli elenchi clienti e fornitori, i listini prezzi, costi e margini, le presentazioni commerciali, i metodi produttivi, organizzativi, promozionali e pubblicitari, etc..**

I caratteri della novità ed originalità delle applicazioni industriali non si pongono quali elementi essenziali per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali; Infatti, *"richiedere una 'originalità' dell'invenzione, scoperta o applicazione, comporterebbe una limitazione eccessiva del campo di operatività della norma, con il rischio di ricondurre la tutela ad un ambito sostanzialmente coincidente con quella brevettabilità che invece non è ritenuto, pacificamente, presupposto necessario per l'integrazione del reato in parola"*. La Corte sostiene, in tal senso, che questa argomentazione è *"desumibile dalla comparazione della fattispecie dell'art. 623 con quella degli artt. 263 e 325 c.p. posti a tutela di interessi pubblici (utilizzazione di segreti di Stato e utilizzazione d'invenzioni e scoperte conosciute per ragioni di ufficio) i quali fanno espresso riferimento alla novità delle applicazioni industriali"*.

La decisione della Corte sottolinea pure che la **destinazione al segreto delle informazioni "non può che provenire dall'avente diritto al segreto e cioè dal titolare dell'impresa nella quale le notizie vengono utilizzate, con manifestazione di volontà espressa o tacita"** benché, viene precisato, l'interesse al mantenimento del segreto non possa coincidere con il puro arbitrio dell'avente diritto, ma debba fondarsi su motivazioni *"plausibili ed apprezzabili"*.

Tali parametri, afferma ancora la Corte, devono necessariamente discendere dalla corrispondenza tra l'interesse dell'avente diritto con il bene tutelato dalla norma di legge, che si sostanzia nel diritto del titolare dell'azienda alla organizzazione dell'attività economica, a cui fa da *pendant* l'obbligo di fedeltà e correttezza ex art. 2105 c.c., cui è tenuto il dipendente: *"non è qui in causa la tutela del singolo imprenditore che ha interesse a non vedersi disturbato dal concorrente nella propria nicchia di mercato, è in causa la libertà dell'imprenditore a non vedere scompaginato l'assetto organizzativo dell'impresa dall'infedeltà dei dipendenti. A tutela della capacità produttiva"*

(e quindi della correttezza del mercato) il legislatore ha posto con l'art. 623 c.p. e 2105 c.c. limiti al principio della libera utilizzabilità delle invenzioni e scoperte scientifiche e delle applicazioni industriali".

Per questi motivi, quindi, "la tutela non può dunque essere rigida e consistere nel semplice interesse del singolo imprenditore a non vedersi 'disturbato' dal concorrente nella propria nicchia di mercato, ma deve corrispondere a criteri obiettivi di difesa da comportamenti illeciti che in definitiva altro non sono che alcuni degli atti di concorrenza sleale descritti dall'art. 2598 c.c."

Ma, soprattutto, risulta di fondamentale importanza, per l'evoluzione del concetto di rivelazione di know-how inteso come segreto industriale in senso lato, il fatto che la Cassazione si preoccupi di sottolineare che per know-how vada inteso ad es. "il complesso delle informazioni industriali necessarie per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un impianto, informazioni che, secondo l'ipotesi accusatoria, avevano consentito ai due ex dipendenti della A.S.H. Srl di progettare e mettere a punto in tempi brevi un'apparecchiatura avente la stessa funzionalità, tipologia applicativa, campo di applicazione e lo stesso spazio di mercato della macchina della A.S.H. **Alla luce di tali principi, il fatto che la macchina fosse reperibile sul mercato, che in essa non vi fossero elementi di originalità, né nell'insieme né nell'assemblaggio delle singole parti, è irrilevante, in quanto il dato destinato espressamente al segreto dalla A.S.H. Srl è costituito dal complesso di conoscenze ed esperienze tecniche acquisite" dagli ex dipendenti e messo da essi a disposizione di una società concorrente e da quest'ultima impiegato per il proprio profitto, dovendosi tenere in considerazione che "le due macchine sono ovviamente dello stesso tipo e rendono le stesse prestazioni, sono in sostanza in netta concorrenza tra di loro e occupano la stessa nicchia di mercato".**

La disposizione contenuta nell'art. 623 c.p., quindi, "posta innanzitutto a garanzia della libertà imprenditoriale, implica necessariamente anche la salvaguardia dei traguardi raggiunti dall'imprenditore che nell'organizzazione aziendale promuove attività di ricerca e sviluppo ed investe risorse economiche e di personale per il conseguimento dei risultati che siano idonei a migliorare ed aumentare la produzione".

"Se al 'sapere come fare', cioè il 'know-how', non viene riconosciuto il carattere della segretezza, la tutela finirebbe per rimanere un guscio vuoto poiché il vero patrimonio di fatto rimarrebbe escluso dalla stessa; nel caso in esame, non s'è trattato di semplice esperienza professionale dagli imputati neo-assunti messa a disposizione della D. Spa; ma piuttosto di processi produttivi, ossia d'applicazioni industriali che la A.S.H. Srl aveva acquisito dopo anni di ricerche e di sperimentazioni tecniche".

E' noto come possa essere di fatto complessa la tutela del know how, e torno quindi alla idea della sinergia tra i rimedi civili e penale resi necessari dalle nuove sfide che pone la globalizzazione e la crisi finanziaria in corso, dove non si può pensare che basti un solo rimedio.

Innumerevoli sono le applicazioni pratiche della sinergia tra tutela civile e tutela penale.

Come ho cercato di sostenere, la raccolta delle prove e la fase delle cautele può benissimo essere affidata (anche) alla istruttoria penale, in sinergia con quella cautelare civile. Una volta acquisite le prove e esperite le misure cautelari del caso, il prezioso dossier può essere utilmente impiegato per il *refinement* civilistico e quindi per assicurare stabilità ai rimedi già ottenuti, mediante misure inibitorie, decisioni di accertamento definitive, decisioni sui danni, avendo già a monte un dossier raccolto a monte mediante le preziose misure di tutela penale: le perquisizioni e le misure di sequestro probatorio, sui libri e fatturato del contraffattore.

La tutela penale c'è e funziona molto bene, specie in sede cautelare, ove lo strumento del sequestro penale preventivo (locale o nazionale) è una arma straordinaria e molto veloce nella difficile lotta alla contraffazione.

A seguito di un sequestro penale il contraffattore è normalmente bloccato per un certo periodo. La sua quota di mercato viene compressa : in un mercato oligopolistico il brevettante si trova in una posizione di vantaggio

per riappropriarsene. L'extra profitto derivante dal recupero della propria fetta di mercato può essere destinato a finanziare il R&D e magari anche il contenzioso civile a tutela del brevetto. Le cause devono in sostanza essere autofinanziate, mediante il recupero del mercato e quindi finanziate dal contraffattore stesso.

Non si dirà più facilmente che rubare una idea da una persona è plagio e rubarne da molte è ricerca.

AVV. RAIMONDO GALLI
STUDIO LEGALE GALLI & ASSOCIATI – MILANO

Novità dai Giudici Stranieri

Mettete dei fiori nei vostri cannoni (commerciali): può il marchio INTERFLORA essere usato da un concorrente come parola chiave di un motore di ricerca?

Sulla scia delle pronunce del 2010 (una tra tutte, *Google France e Google*) l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, Niilo Jaaskinen, torna ad affrontare, nelle conclusioni presentate il 24 marzo 2011, l'argomento dell'«uso», da parte di terzi, di segni identici a marchi di proprietà altrui come parole chiave in Internet.

L'AG si è pronunciato nel procedimento C323/09 (*Interflora Inc., Interflora British Unit contro Marks& Spencer plc/Flowers Direct Online Limited*) avviato a seguito di un rinvio della corte inglese competente volto ad ottenere la risposta alla domanda se Marks&Spencer potesse riservarsi la parola INTERFLORA come parola chiave del servizio di posizionamento "Adwords" offerto da Google. Quello che il titolare del marchio contesta è che, per effetto del servizio acquistato, compaia quale link sponsorizzato quello che rinvia al servizio di consegne a domicilio concorrente di Marks&Spencer.

Secondo Interflora, tale condotta dovrebbe essere vietata in considerazione del principio affermato dall'art. 5 n. 2 della Direttiva 89/104, in quanto comporterebbe il rischio di diluizione del marchio, che acquisterebbe, in virtù dell'uso improprio nel sistema Adwords, un significato generico, riferito, cioè, a qualsiasi fiorista che offra servizi di consegna a domicilio. In quest'ottica sarebbe irrilevante la circostanza che il link e il sito di Marks&Spencer non contengano in alcun modo il marchio INTERFLORA o riferimenti ad esso.

Secondo l'Avvocato Generale, tale pregiudizio al carattere distintivo di un marchio con caratteristiche di notorietà potrebbe ravvisarsi solo in presenza di queste condizioni: 1) il segno è menzionato e/o visualizzato nell'annuncio pubblicitario presente nel link sponsorizzato; 2) il messaggio o la comunicazione commerciale contenuta nel messaggio pubblicitario utilizza il segno in senso generico per riferirsi ad una categoria di prodotti o servizi, senza distinguere le diverse provenienze; 3) l'inserzionista tenta di giovare del potere attrattivo del marchio, della sua reputazione e del suo prestigio, e di sfruttare così lo sforzo commerciale compiuto dal suo titolare per creare e mantenere l'immagine del marchio stesso.

Tuttavia, proprio alla luce delle caratteristiche del messaggio di Marks&Spencer, secondo l'AG la scelta della parola chiave INTERFLORA nella pubblicità del motore di ricerca implica solamente un messaggio commerciale che si propone come valida alternativa alla società leader nel settore, Interflora appunto, senza violare il marchio del concorrente.

Come spesso accade, in Internet le bussole del diritto subiscono inversioni dei poli: sembrerebbe infatti che proprio l'atto di digitare un marchio in un motore di ricerca rappresenti l'estrinsecazione massima della funzione distintiva del marchio stesso (ossia il consumatore lo usa proprio per trovare quel prodotto o servizio che ne sia contraddistinto). E invece per l'AG, anche se la ricerca non restituisca i risultati attesi ma anzi inviti all'acquisto di prodotti concorrenti, nessun problema. E' solo normale concorrenza. Ancora una volta quel che non

sarebbe concesso per la strada (mettere un'insegna Interflora che però conduce ad un fiorista del tutto diverso), potrebbe essere lecito in Internet. Forse.

Avv. MASSIMO MAGGIORE
STUDIO LEGALE MASCHIETTO MAGGIORE

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Alessio Altorio, Raffaella Arista, Elisabetta Coroner Vera, Fabrizio De Benedetti, Raimondo Galli, Massimo Maggiore, Barbara Sartori, Michela Zanetti

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

sito internet: <http://www.aippi.it>
e-mail: mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:

sito internet: <http://www.aippi.org>
e-mail: general-secretariat@aippi.org.

Il presente NEWSLETTER è 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.