



Associazione internazionale  
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Anno 2013, numero 3, 9 ottobre 2013

## EDITORIALE

**di Luciano Bosotti\***

*Da dove veniamo e dove andiamo.*

1. Raffaella Arista mi ha proposto di riassumere in uno scritto l'intervento svolto alla cena di AIPPI di inizio luglio, dedicato ai temi del brevetto unitario e del tribunale unificato: temi complessi, su cui sono stati espressi - e continuano ad essere espressi - punti di vista e opinioni divergenti; temi già trattati da altri in modo ben più completo, articolato ed autorevole.

Ho quindi pensato di estendere questa riflessione ad un tema contiguo, in parte già toccato in un convegno organizzato a Menaggio nel 2012 dal Centro Italo-Tedesco di Villa Vigoni. Qui si era parlato dell'evoluzione storica della cooperazione fra le professioni della proprietà intellettuale in Germania ed in Italia, in particolare nel corso degli ultimi decenni. Tema interessante, che forse vale la pena sviluppare al di là di questo quadro bilaterale per stimolare riflessioni di interesse per tutti gli operatori del settore: avvocati, consulenti in proprietà industriale (sia che si occupino di brevetti, sia che si occupino di marchi) e, ultimi in questo elenco e primi per importanza, i giudici.

2. Un saggio criterio consiglia di non essere troppo auto-referenzianti quando si tratta un certo argomento. Dall'altra parte, dovendo tracciare uno sviluppo storico, è pressoché inevitabile far riferimento alle proprie esperienze personali.

Cominciando a richiamare il passato (ahimè, ormai piuttosto risalente), quali attività erano affidate ad un giovane che si affacciava circa 35 anni fa alla professione della proprietà industriale? Nel settore dei brevetti (chiedo scusa se parlerò soprattutto di questo), di certo l'attività principale era la stesura

delle nuove domande; perlopiù depositi italiani, in ampia percentuale per modello di utilità: non essendo previsto l'istituto della conversione, si correva il rischio di sentirsi dire in giudizio che il brevetto era nullo, in modo irreparabile, perché si era sbagliato il *nomen iuris*. Un'attività che, alla luce degli standard odierni, poteva qualificarsi essenzialmente come un lavoro "in catena": giovani di studio che sfornavano anche 80-90 (talvolta si arrivava persino al fatidico numero 100) brevetti redatti e depositati nel corso di un anno.

3. Per quale clientela?

Anche negli studi "grandi" una certa fetta di lavoro veniva svolta per conto di soggetti singoli, persone che spesso tentavano la ventura senza avere alle spalle una concreta prospettiva di utilizzazione a livello industriale (e nei cui confronti si doveva poi fare non poca fatica per evitare che, non avendo trovato sbocchi industriali al loro sforzo creativo nel corso dell'anno di priorità, investissero risorse, comunque ingenti per un privato, in estensioni verosimilmente destinate a non avere alcun riscontro utile).

All'estremo opposto c'erano naturalmente i grandi gruppi industriali, forse allora più numerosi di oggi nel nostro paese. Una fetta cospicua di attività era poi dedicata a piccole o medie industrie, molte operanti nel settore della fornitura e sub-fornitura. Settore che negli anni è stato falciato, con la scomparsa di imprese anche cospicue, che, almeno per ora, non paiono essere state rimpiazzate da tante nano-imprese costituite nella speranza - spesso verrebbe da dire nell'illusione - di poter concretizzare un fatto imprenditoriale sulla base di una idea.

#### 4. Quale lo standard di lavoro?

Veduto con gli occhi di oggi, uno standard forse modesto. No; modesto è una parola sbagliata: almeno nelle grandi scuole, quale quella in cui io ho avuto la fortuna e l'onore di formarmi, lo standard non era affatto modesto. Era però una standard diverso da quello attuale, ad es. con attenzione precipua a fare in modo che la descrizione brevettuale fosse corretta e completa (con testi di solito molto più compatti di quelli oggi giorno correnti) e minore attenzione (verrebbe quasi da dire – ossessione) per il linguaggio delle rivendicazioni.

Questo perché (e qui ci colleghiamo al ruolo delle altre componenti quali quella degli avvocati), all'epoca - in Italia e non solo in Italia - le rivendicazioni svolgevano più che altro un ruolo di orientamento, di definizione generale dell'ambito di protezione del brevetto. Tutto questo, dunque, senza doversi preoccupare del fatto che un domani una certa parola, una certa espressione o il mancato ricorrere di una certa parola od espressione, sarebbero stati assolutamente determinanti per l'ambito di protezione, e senza presagire neanche lontanamente le discussioni incredibili (e spesso paradossali) cui oggi giorno siamo abituati a condurre, in particolare di fronte all'UEB, in relazione all'aggiunta di materia nuova (Art.123(2) della CBE) o in materia di chiarezza (Art. 84 CBE). La protezione internazionale era spesso ricercata, più che per effettivo interesse commerciale, per motivi di lustro, per poter vantare di avere il brevetto (o il marchio) anche ad es. in Germania e negli Stati Uniti, con la prospettiva di far valere i propri diritti all'estero vista come una ipotesi assai remota.

Le pratiche di estensione all'estero (rigorosamente su base nazionale) venivano svolte tramite corrispondenti locali, in un quadro normativo e di prassi tutt'altro che armonizzato (ad es. con la legge tedesca che prevedeva ancora per i brevetti il requisito del progresso tecnico o *technischer Fortschritt*), con il risultato di dare

spesso origine nei vari paesi ad ambiti di protezione divergenti, se non contraddittori fra loro.

Questo in relazione al lavoro inviato dall'Italia verso l'estero. Per il lavoro ricevuto dall'estero si trattava di un'attività pressoché limitata al deposito di domande nazionali italiane sulla base della traduzione di un testo ricevuto dall'estero, senza vicende particolari prima del rilascio (destinato ad intervenire in termini lunghissimi, magari con rischio, nel caso dei modelli di utilità, di arrivare ad un rilascio "alla memoria", ossia trascorsi più di 10 anni dal deposito).

L'attività di contenzioso era quanto mai limitata, con competenza distribuita (diciamo pure dispersa) su tutto il territorio nazionale. Il tutto con margini di imprevedibilità molto ampi: sedi minori da cui potevano scaturire in tempi tutto sommato brevi giudizi assolutamente pregevoli e sedi assimilabili a veri e propri buchi neri, con azioni in nullità - o, quel che è ben peggio, in contraffazione – destinate a non suscitare riscontri anche per diversi anni.

Almeno a livello normativo ci si trovava di fronte ad un quadro di relative certezze: le idee in quanto tali non si brevettano, il software ancor meno; il marchio visto essenzialmente come distintivo dell'abbinamento di determinati prodotti al loro produttore; il diritto d'autore non invocabile per soluzioni tecniche (con l'eccezione di quanto previsto dalla legge inglese, poi abrogata); i modelli "ornamentali" assimilati sostanzialmente a brevetti, con la possibilità di depositare serie omogenee solo a determinate condizioni ed ancora possibili residui di norme che prevedevano termini di protezione complessivamente brevi (15 anni per i brevetti, 4 anni per i modelli).

I rapporti fra le varie professioni nazionali (fra l'altro non regolamentate in molti paesi) erano lasciati più che altro alle occasioni dei congressi ed alle associazioni "storiche" del settore.

5. Questo *Welt von Gestern* ha cominciato a scomparire con la fine degli anni '70, in particolare con la grossa novità rappresentata dalla CBE, diventata operativa per l'Italia proprio in quel periodo.

L'effetto della CBE è stato di certo rivoluzionario, per tanti motivi che forse è persino superfluo richiamare. Nella prospettiva di una possibile estensione a livello di brevetto europeo, i criteri tradizionali di stesura delle domande sono mutati, anche per il rilievo sempre crescente (forse eccessivo, diciamo pure) dato nel corso degli anni dall'UEB alle questioni di natura formale: pensiamo all'autentica ossessione per l'Art. 84 della CBE, la cui finalità originaria era poi la stessa dell'articolo 112 della normativa brevettuale statunitense, ossia assicurare che quanto si intende rivendicare sia comprensibile, non certo permettere di sindacare, spesso in modo del tutto apodittico, che cosa si possa e si debba rivendicare.

La CBE ha poi messo i mandatarî italiani (non solo quelli veri, quelli che hanno superato l'EQE, ma anche i *grandfather*, come chi scrive) di fronte ad una pratica nuova: l'esame di merito, svolto in un contesto internazionale, in una lingua che non è la propria, con una procedura che può richiedere anche la presenza diretta di fronte all'Ufficio, la possibile opposizione (attiva e passiva) e gli appelli di fronte al Board.

Sono anche mutati in maniera estesa i rapporti di collaborazione con i colleghi stranieri, con i quali si sono sviluppate modalità di cooperazione diverse rispetto al passato: basti pensare ad un organismo quale l'epi, con il Council, il Board ed i vari comitati che ne sono espressione. Esperienze nel complesso affini si sono avute anche a livello di marchi e di modelli, con la creazione dell'UAMI e l'entrata in vigore dei relativi regolamenti comunitari.

6. Viene da chiedersi: queste novità a livello normativo sono state il *primum movens* della situazione; oppure è più corretto dire che queste modifiche si

sono inserite in un quadro di eventi epocali di ben più vasta portata?

Non è qui il caso di richiamare le vicende cui il mondo, e l'Europa in particolare, hanno assistito nel corso degli anni '80 e '90 del secolo passato. Nel nostro piccolo è sufficiente pensare che chi ha cominciato a lavorare nello *zweigliano mondo di ieri* evocato in precedenza aveva accanto a sé, al più, una macchina da scrivere, magari meccanica e si serviva per il suo lavoro di comunicazioni affidate alla posta tradizionale (con la scusa, ormai perduta, di poter dire che un certo parere non era stato ancora elaborato perché non erano ancora arrivati i documenti ordinati per posta), al più al telex (utilizzato anche per le ricerche delle "famiglie" tramite la banca dati INPADOC a Vienna). Poi il pagamento delle annualità o le scadenze dei rinnovi dei marchi gestite con schedari manuali contenuti in pesanti armadi metallici. Il tutto con cadenze di lavoro forse non molto dissimili da quelle che avevano conosciuto Edison ed i grandi inventori di fine '800, inizio '900.

Un'accelerazione impressionante della *comunicazione*, dunque, in unione ad un aumento che si potrebbe definire iper-esponenziale della quantità di informazioni correntemente accessibili grazie ad un personal computer e ad un collegamento ad Internet, venuti nel corso degli anni a soppiantare la macchina da scrivere ed il telex. Con in più una reperibilità (ahimè) continua, nel tempo e nello spazio, grazie alle comunicazioni mobili.

7. Parlando, in esordio, del *mondo di ieri* notavamo poi che le rivendicazioni non avevano (almeno nella maggior parte dei paesi) un ruolo così determinante nell'identificare l'ambito di protezione.

Perché oggi la situazione è così diversa?

Più che da una mutazione di natura ideale, diciamo pure ideologica, questo diverso punto di vista deriva forse da un dato di fatto, e cioè che la tecnologia (uso apposta questo termine del tutto generico) si è fatta, e continua a farsi, sempre più complessa ed articolata.

Alla fine degli anni '70, inizio anni '80, per la maggior parte dei documenti brevettuali con una lettura sufficientemente attenta del testo (magari non lunghissimo) era ancora possibile acquisire una vista "a volo d'uccello" dell'invenzione. Di qui la relativa facilità nell'identificare un concetto inventivo generale, di cui valutare la novità (estrinseca ed intrinseca, secondo la terminologia all'epoca corrente), e nel riconoscere un'eventuale contraffazione, proprio come riproduzione di tale concetto inventivo generale, relativamente facile da identificare, senza necessità di bizantineggiare sulla singola parola o sulla singola espressione.

La crescente complessità della tecnologia ha portato a testi brevettuali sempre più corposi - non neghiamo, certe volte senza che ce ne sia un'effettiva necessità - in cui possono essere presentate tante forme di attuazione diverse (magari riconducibili a priorità differenti, con la conseguente esigenza di identificare chi fra due o più soggetti può vantare il diritto al brevetto in presenza di priorità "embricate" fra loro; situazione, questa, assai frequente nel settore chimico e biotecnologico). Formarsi un'idea a volo d'uccello dell'invenzione e del concetto inventivo che ci sta dietro è diventata quindi un'operazione sempre più difficile, spesso impossibile: di qui l'esigenza, pressoché ineliminabile, di far ricorso all'atteggiamento formale cui siamo ormai abituati nella trattazione di fronte all'UEB e nella pratica del contenzioso.

8. Considerazioni di questa natura valgono anche in materia di sufficienza di descrizione: un attacco alla validità di un brevetto, quello basato sulla pretesa insufficienza di descrizione, che tradizionalmente siamo stati abituati a vedere come un argomento di risulta, il più delle volte pretestuoso, proposto non con l'atteggiamento mentale di chi aspira a comprendere, quanto piuttosto con una mente (così come dice bene una decisione del Board of Appeal) desiderosa di fraintendere (*desirous of misunderstanding*).

Oggigiorno, in settori molto sofisticati dal punto di vista tecnologico, può succedere che la valutazione ultimativa, a livello di contenzioso, di un aspetto di sufficienza di descrizione (e anche di attività inventiva) possa richiedere di annoverare, fra i consulenti del giudice, anche un autentico specialista del settore di cui si sta dibattendo. Qui non posso fare a meno di pensare al volto di un giudice milanese (di gran vaglia) che, vedendosi prospettare anni fa da un Collega e da chi scrive, CTU nominati, l'esigenza di integrare il collegio dei CTU con uno specialista di questa natura, comprende la situazione, manifesta la più ampia disponibilità ad integrare il collegio dei CTU ed osserva: "*Però, me lo dovete trovare!*".

In quel caso, con un po' di fortuna, l'esperto specialista fu poi ritrovato. Esistono però segmenti tecnologici in cui il novero degli esperti, anche brevettuali, che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie è quanto mai ristretto; e questo non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Sussiste quindi il rischio (e si tratta di una difficoltà sempre più marcata, soprattutto nei settori delle comunicazioni e delle biotecnologie) di non riuscire ad identificare in termini ragionevoli consulenti tecnici che possano svolgere il loro ruolo a beneficio dei tribunali. Questo tenendo in conto vari fattori che restringono ulteriormente il numero dei candidati: ad es. molti esperti sono già impegnati quali consulenti di parte; e, diciamo pure, anche se ancora "disponibili" non sono particolarmente attratti dalla prospettiva di sottrarre al loro tempo, di solito ben remunerato, decine e decine, se non centinaia di ore dedicate ad un servizio che un certo *pauperismo italico* vuole remunerato in modo assai modesto, magari con ulteriori tagli dati ad una richiesta di liquidazione già modesta. Il tutto con l'effetto, forse non percepito, di sminuire, se non screditare, agli occhi degli osservatori stranieri il valore di provvedimenti nazionali, magari pregevoli, presi sulla scorta di CTU così poveramente remunerate.

Ancora, ci sono situazioni in cui un candidato CTU, pur indifferente rispetto alle parti, non lo è rispetto alla materia del contendere: e questo non perché abbia già reso in passato pareri su uno o più dei brevetti in discussione, ma perché ha reso pareri (o ha operato come consulente tecnico di parte o anche d'Ufficio) in controversie in cui si è discusso della validità e/o della contraffazione di brevetti di contenuto strettamente affine, per cui il candidato vede venir meno quella serenità che costituisce un elemento essenziale per poter operare rettamente come consulente del giudice.

9. In questa situazione generale (che, con l'eccezione della remunerazione delle CTU, non è limitata solo al nostro Paese) si sono fatte sempre più evidenti le sollecitazioni verso la costituzione di un tribunale dei brevetti unificato a livello di UE. Sollecitazioni che traggono spunto da evidenti esigenze di razionalizzazione: impegnare più tribunali di paesi diversi nel discutere dello stesso brevetto e della stessa ipotesi di contraffazione, magari con la difficoltà di reperire i soggetti qualificati necessari per la trattazione, non è in effetti una scelta molto efficiente; ancora, sarebbe auspicabile arrivare a giudizi complessivamente uniformi, senza ramificazioni divergenti a livello nazionale, evitando ad es. il succedersi di decisioni di senso opposto da parte dei tribunali nazionali e da parte dell'UEB, sino ad arrivare al caso del giudizio di appello nazionale che conferma la decisione di primo grado di validità e contraffazione di un brevetto europeo nel frattempo revocato dall'UEB.

Quali che siano le diverse posizioni "ideologiche" che si contrappongono al riguardo, la via verso la concreta operatività del tribunale unificato è ancora piuttosto tortuosa, anche in relazione alla volontà di far sì che il tribunale unificato operi in regime di autofinanziamento senza ingenerare costi processuali di livello americano, ben al di fuori della portata di buona parte delle piccole e medie industrie europee. Lo stesso vale per il brevetto

unitario, con l'autentica quadratura del cerchio rappresentata dall'esigenza di evitare che le tasse di mantenimento ripartite fra l'UEB e gli uffici nazionali finiscano per assommare ad un valore superiore a quello delle annualità oggi pagate per i paesi maggiori cui sono di solito limitati la convalida ed il mantenimento in vigore della maggioranza dei brevetti europei.

10. In modo indipendente da ogni altra valutazione, le sollecitazioni verso il tribunale unificato e il brevetto unitario sono un inevitabile portato dello sviluppo storico segnato dalla CBE con la scomparsa del *mondo di ieri* di cui abbiamo parlato all'inizio. Qualcuno potrà forse dire (ma questa valutazione è meglio lasciarla agli storici dell'economia) trattarsi di uno sviluppo storico di cui ha tratto sì beneficio l'industria europea, ma più ancora l'industria extra-europea, in particolare quella dei paesi emergenti.

In ogni caso il quadro cui dovranno far riferimento le nostre professioni (avvocati, consulenti e, ripeto, ultimi nell'elencazione e primi per importanza, i giudici) è quello del futuro e non quello del passato. Un futuro in cui è verosimile pensare ad un ruolo sempre crescente riservato alla interdisciplinarietà: aspetto tipico (forse il più bello) del nostro settore, che offre a chi viene da profili di formazione ed esperienza diversi la possibilità di interagire con le competenze ed esperienze altrui senza sovrapporsi ad esse. Significativo, al riguardo, è il fatto che il regolamento sul tribunale unificato preveda la presenza di un *pool* di giudici tecnici, prospettando dunque un possibile affiancamento (non superamento) della pratica di nomina del consulente del giudice; questo anche in considerazione del fatto che un profilo di formazione tecnico e scientifico diventa sempre più importante anche ai fini del c. d. *case management* da parte del giudice.

Quali, in questo quadro, le prospettive per le altre componenti professionali del settore: avvocati e consulenti?

E' ragionevole prevedere un crescente superamento del ruolo di rappresentanza "territoriale", ossia della

situazione in cui il professionista è chiamato a giocare un ruolo, diciamo così, di guida per un *dominus* che non ha una specifica familiarità con la normativa e la prassi locale. Aspetto forse a prima vista negativo, cui si affianca un aspetto positivo, legato alla possibilità di svolgere il ruolo di *dominus* in misura superiore al passato. Questo, naturalmente, a patto di disporre delle inevitabili capacità linguistiche (perlomeno a livello di lingua inglese) e di collegamenti a livello internazionale.

Da questo punto di vista, i consulenti in particolare, ma anche gli avvocati, potranno beneficiare dell'esperienza

ormai pluridecennale acquisita davanti all'UEB ed allo UAMI, destinata ad essere ulteriormente sviluppata - nel rapporto di interdisciplinarietà di cui si diceva in precedenza - ad es. di fronte al tribunale unificato.

Tribunale unificato di fronte al quale (e questa vuol'essere solo una chiusa fra il serio ed il faceto) chi come lo scrivente può ricordare il *mondo di ieri* evocato in esordio - veduti i tempi che ormai si prospettano - forse non avrà più modo di svolgere prolungatamente la propria attività.

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

## Vita Associativa

### Helsinki 2013: un Exco-Forum da ricordare.

Helsinki, luminosa per un sole insolitamente tiepido per la stagione e la latitudine, ha accolto con cordialità e grande efficienza quello che probabilmente resterà l'**ultimo ExCo- Forum AIPPI** e che non solo per questo sarà da ricordare.

Innanzitutto, per i meno attenti agli aspetti strutturali della nostra Associazione, ricordo che il lavoro di ripensamento e ammodernamento avviato da alcuni anni ha suggerito fra le altre cose di passare ad un Congresso annuale anziché biennale come avviene oggi. La proposta in questo senso presentata all'ExCo è stata approvata e il prossimo anno al Congresso di Toronto verranno di conseguenza sottoposte al voto dell'Assemblea le relative modifiche dello Statuto. Questo di Helsinki 2013 resterà quindi ragionevolmente l'ultimo evento AIPPI in questo formato: ecco una prima ragione per ricordarlo.

E' stato poi un **successo inaspettato in termini di partecipazione** dato che tutte le previsioni fatte si sono verificate sbagliate per difetto, tanto che ad agosto si sono dovute chiudere le iscrizioni per eccesso di richieste. Fortunatamente alcuni iscritti che hanno dovuto rinunciare alla partecipazione hanno avuto la cortesia di darne notizia anticipatamente e si sono quindi potute accettare quasi tutte le domande che erano state inserite in lista d'attesa. In totale più di 1.100 esperti di Proprietà Intellettuale, provenienti da più di 80 Paesi hanno consentito di superare ogni record precedente di partecipazione a questo tipo di eventi. Anche questo verrà ricordato.

Indimenticabile è stata anche la **perfetta organizzazione di tutto**: dal Finlandia Hall dove si sono svolte le sessioni di lavoro con una fantastica copertura wifi, grande luminosità ed eleganza degli ambienti e confortevoli spazi per incontri, all'abbondanza di cibo e bevande in ogni occasione, dalla raffinatezza del concerto di musica classica presso la House of Nobility per la serata culturale - con alternativa informalmente rock per i non amanti del genere classico - alla leggerezza della cerimonia di apertura improntata a quell' inconfondibile stile scandinavo misurato e privo di smancerie che abbiamo imparato tutti a riconoscere ed apprezzare negli anni.

Chi frequenta abitualmente i convegni internazionali sa benissimo che uno degli argomenti con cui si comincia una conversazione, dopo l'inevitabile commento sul tempo e una doverosa domanda su quando l'interlocutore è arrivato e quando ripartirà – cosa per cui normalmente gli accompagnatori accusano preoccupanti sintomi di straniamento – è la lamentela sul convegno in corso: una volta sono gli alberghi, un'altra il cibo, oppure la distanza (o la vicinanza eccessiva, fa lo stesso!) del centro congressi, o l'eccessiva rumorosità, la mancanza di connessione, il traffico, il costo dei taxi e ... qualsiasi altra cosa va bene allo scopo di trovare un terreno comune condiviso prima di passare a parlare di cose più serie e professionali. Quest'anno a Helsinki l'unica scherzosa lamentela che ho sentito è stata all'incirca: "Di cosa ci possiamo lamentare qui?... Ecco che ci hanno tolto qualsiasi motivo di lamentela!"

Fra gli eventi *social* ormai entrati nella tradizione voglio ricordare il **First Time Attendees** meeting che quest'anno si è svolto per la prima (e a questo punto unica) volta anche per i partecipanti ad un ExCo Forum e che ha dato la possibilità di fornire alcune informazioni su AIPPI e su quanto si svolgeva in quei giorni in occasione di un pranzo a buffet cui sono intervenuti un centinaio di colleghi.

E certo non voglio tralasciare di ricordare l'ormai popolarissimo **Women in IP**, giunto quest'anno alla sua sesta edizione, che per la prima volta non si è svolto nel luogo del convegno ma ha potuto usufruire della ospitalità della collega Marja Tommila che ha messo a gentile disposizione l'ultimo piano del suo studio, disegnato da Aalto con vista dalla terrazza sulla città e il porto.

**Sparkling and Strawberries** era il titolo dell'evento di quest'anno e le circa 300 colleghe che sono intervenute hanno ancora una volta molto apprezzato questa occasione di incontro "fra di noi" dove abbiamo nuovamente potuto toccare con mano quanto sia forte, mediamente giovane e preparata la componente femminile in AIPPI. Le meno giovani, fra cui ovviamente mi riconosco, possono misurare con evidenza quanto la presenza femminile sia cresciuta anno dopo anno anche in ruoli di responsabilità, oltre che numerici, all'interno dei gruppi nazionali così come a livello internazionale. Continuiamo così! Anche perché, come amo ricordare, se AIPPI è ancora negativamente percepita all'esterno con alcuni "troppo..." e fra questi "troppo" c'è anche il termine *maschile*, almeno stando ai risultati dell'indagine presentata lo scorso anno a Seoul da Robin Rolfe, bisogna sostenere attivamente la partecipazione e la presenza delle donne.

Passando agli aspetti relativi alla vita associativa si sono svolti i consueti incontri del Consiglio dei Presidenti, dei Segretari Tesorieri e le due sessioni dell'ExCO che hanno ascoltato prima e votato poi sulle varie tappe del processo di rinnovamento dell'Associazione. Oltre al già ricordato passaggio ad un Congresso annuale, sono state presentate varie proposte di riforma della struttura del Bureau avanzate dalla Q237, di riformulazione di alcuni aspetti lessicali importanti (quante discussioni sul termine *scientific work!*), sulle modalità di scelta della località dei congressi, sull'importanza dello sviluppo di eventi su base nazionale e regionale e così via. Insomma una AIPPI che vuole avere in modo più completo, tempestivo ed efficace un ruolo da giocare anche nel 21° secolo e che per far questo ha bisogno di rinnovare alcune (non tutte!) caratteristiche che andavano bene più di un secolo fa. Troppe sono le questioni in discussione per farne anche un sommario elenco; voglio solo ricordare qui, fra le varie proposte in discussione, e su cui sembra ci sia un sostanziale consenso, quella di **togliere ogni ruolo decisionale al CoP (Council of Presidents) per dargli nuovo impulso e rilevanza quale foro di consultazione e scambio di esperienze.**

Si è tenuto anche quest'anno un incontro fra la Segreteria Generale Internazionale e il gruppo italiano in previsione della data ormai non più tanto remota del **Settembre 2016 quando sarà Milano ad ospitare il Congresso AIPPI**. La delegazione dell'OC italiano formata da Carlo Faggioni, Fabrizio Sanna, Gualtiero Dragotti, Simona Lavagnini e Paolina Testa ha riportato tutto quanto già fatto, ha discusso e chiarito alcuni punti operativi e ha dimostrato che il **gruppo italiano è assolutamente sul pezzo**, pronto a dare il meglio per fare di Milano 2016 un

successo e una vetrina dell'affidabilità italiana almeno quanto hanno fatto i colleghi finlandesi a Helsinki. Il che non è dire poco!

Per quanto riguarda gli aspetti professionali ci sono stati svariati Workshop il cui livello è stato da tutti giudicato più che buono, si è ripetuto l'ormai famoso Pharma Day e ci sono stati due eventi "aggiuntivi" rispetto al programma inizialmente previsto che hanno suscitato notevole interesse. Il primo è stato un seminario, seguitissimo, dedicato all'UPC in cui sono state tra l'altro riportate le varie vicende che hanno accompagnato l'elaborazione delle varie versioni del Regolamento. **Maitre Véron nel suo intervento e nella relativa presentazione ha indicato come per decisa una Corte Nazionale a Milano.** Speriamo sia proprio così. Le presentazioni di questa Special Session sono già caricate sul sito di AIPPI International.

L'altro evento inizialmente non previsto è stato una presentazione del sistema ARIPO fatta dal Direttore Generale Fernando Dos Santos. Dato che la conoscenza di questo sistema non è particolarmente diffusa anche questo breve seminario ha visto una buona partecipazione in termini numerici nonché una grande quantità di domande poste al relatore a dimostrazione che oggi anche l'Africa è entrata nel giro della IP.

Oltre alle WQs quest'anno **l'ExCo ha discusso e votato anche in merito a due importanti "burning issues"**, per usare un termine da telegiornale: **l'UPC e le norme sul Plain Packaging.** Quest'ultima risoluzione è stata oggetto di un'accanita discussione soprattutto nella parte relativa all'ipotesi di un risarcimento da riconoscere ai titolari di marchi il cui utilizzo possa essere limitato dagli Stati. Alla fine l'ipotesi di raccomandare un risarcimento è stata respinta a grande maggioranza anche se la Risoluzione, nella sua forma finale, è stata sottoposta al successivo voto per corrispondenza dell'ExCo.

Concludo ricordando che l'ExCo di Helsinki ha approvato la costituzione e ha dato il benvenuto nel mondo AIPPI al Gruppo Regionale di Centro America e Caraibi ed al Gruppo Nazionale dell'Uruguay, e infine ha assegnato l'organizzazione di quello che sarà il **Congresso del 2017 a Sydney** che ha superato di un soffio la candidatura di Istanbul.

Il prossimo, imperdibile, evento internazionale sarà **dal 14 al 18 Settembre 2014 il Congresso a Toronto.**

DR.SSA RENATA RIGETTI  
BUGNION S.P.A.

## **Giurisprudenza Comunitaria**

**Domain name e metatag possono costituire pubblicità ingannevole: il recente orientamento della Corte di Giustizia.**

Con sentenza datata **11 luglio 2013**, emessa in esito al procedimento C- C 657/11 (Belgian Electronic Sorting Technology NV contro Peelears e Visys NV di seguito "Visys"), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha posto un'ulteriore tessera nel puzzle della disciplina del cd. "diritto della rete", declinando in ambiente digitale la tradizionale nozione giuridica di pubblicità.

In particolare, è stato chiesto alla CGUE di chiarire se la nozione di pubblicità prevista dall'art. 2, n. 1 della direttiva 84/450/CEE nonché dall'art. 2, let. A) della direttiva 2006/114/CE comprenda o meno, da un lato, la registrazione e l'uso di un nome a dominio e, dall'altro lato, l'uso di metatag all'interno del codice sorgente di un sito web.

Il quesito è sorto nell'ambito di una controversia promossa da una società produttrice di macchine e linee di cernita a tecnologia laser, la Belgian Eletronic Sorting Technology NV, denominata anche "Best Nv", nei confronti della propria concorrente Visys NV, la quale (a) aveva registrato il domain name **[www.bestlasersorter.com](http://www.bestlasersorter.com)** caricandovi pagine web identiche a quelle accessibili mediante altri domini della Visys quali **[www.visys.be](http://www.visys.be)** e **[www.visysglobal.be](http://www.visysglobal.be)**, e



(b) aveva inserito nella stringa del codice sorgente dei propri siti web aziendali alcuni keyword metatag coincidenti con il marchio "Best" dell'attrice e con le denominazioni dei principali prodotti della stessa (ad. esempio Helius sorter, LS9000, Genius Sorter, Best+Helius, Best+Genius, Best nv).

A giudizio dell'attrice, la condotta posta in essere da Visys costituiva al contempo contraffazione di marchio e violazione delle disposizioni in tema di pubblicità comparativa ed ingannevole.

La vertenza era giunta in cassazione, ove il giudice del rinvio aveva ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla violazione della normativa in materia di pubblicità comparativa ed ingannevole, con particolare riguardo alla direttive europee 84/450 e 2006/114.

La CGUE è stata quindi chiamata ad interpretare la nozione di pubblicità di cui all'art. 2 della direttiva 84/450 ed all'art. 2 della direttiva 2006/114, definita come "qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi" al fine di chiarire se essa comprenda o meno la registrazione e l'utilizzo di un nome di dominio, nonché l'uso di metatag nei metadati di un sito internet.

La GCUE ha evidenziato, in primo luogo, che con l'inciso "qualsiasi forma di messaggio" il legislatore comunitario ha volutamente dettato una nozione ampia di pubblicità, palesando in tal modo la propria volontà di non imporre limitazioni formali al novero delle comunicazioni comprese in tale definizione, ferma restando la necessaria ed effettiva diffusione del messaggio nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, attuata allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi.

Attesa la definizione particolarmente ampia di pubblicità, essa può assumere le forme più svariate. Per determinare se una certa pratica costituisca o meno una forma di pubblicità ai sensi delle direttive di riferimento, occorre dunque guardare alla ratio delle direttive 84/450 e 2006/114 che, come espresso nell'art. 1 delle stesse, consiste nel tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, permettendo ai concorrenti di mettere in evidenza in maniera obiettiva i vantaggi dei vari prodotti, al fine di stimolare la concorrenza nell'interesse dei consumatori, vietando al tempo stesso prassi che possano determinare una distorsione della concorrenza e avere un'incidenza negativa sulla scelta dei consumatori.

Ad avviso della CGUE, nel delineare il concetto di pubblicità non rileva invece verificare se la pratica in esame conduca o meno alla conclusione di un contratto con il consumatore.

Tenendo presenti tali linee guida la CGUE ha chiarito come la nozione di "pubblicità" di cui alle direttive 84/450 e 2006/114 debba essere interpretata estensivamente, di modo da abbracciare tutte quelle iniziative intraprese da una società al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti o servizi e atte ad influenzare il comportamento economico dei consumatori.

Sulla scorta di tale ampia accezione di pubblicità, la Corte è giunta alla conclusione che mentre la sola registrazione di un domain name è un atto puramente formale ed irrilevante ai fini dell'applicazione delle direttive sulla pubblicità, il suo effettivo utilizzo da parte dell'impresa registrante costituisce una forma di messaggio pubblicitario indistintamente rivolto alla collettività allo scopo di promuovere la fornitura dei prodotti o servizi del titolare del nome a dominio posto che suggerisce agli utenti del web che digitando il domain name "bestlasersorter" troveranno i migliori sistemi di separazione a tecnologia laser.

Un analogo ragionamento viene articolato in relazione all'utilizzo di keyword metatag inseriti nel codice sorgente di un sito web che – insieme ad altri strumenti, per la verità ben più efficaci dei metatag – consentono ai motori di ricerca di individuare nel mare magnum del web i siti maggiormente pertinenti ad una determinata interrogazione.

In buona sostanza- sostiene la Corte - mediante l'uso di metatag l'impresa, attraverso i motori di ricerca, comunica alla collettività della rete che la pagina web nella quale sono inseriti quei metatag ha contenuti pertinenti alla parola chiave ricercata (e coincidente con il metatag).

In particolare, nella specifica fattispecie all'esame della Corte, mediante l'utilizzo di metatag corrispondenti alla ragione sociale o alle denominazioni dei prodotti della Best la Visys comunica agli utenti internet che il proprio sito contiene informazioni e offerte relative ai prodotti Best, salvo poi proporre invece soluzioni alternative ad essi.

L'utilizzo di keyword metatag corrispondenti alle denominazioni dei prodotti di un concorrente o al suo nome commerciale deve dunque –prosegue la Corte- essere considerato come una forma di messaggio pubblicitario, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 84/450 e dell'articolo 2 della direttiva 2006/114, essendo chiara la strategia promozionale ad esso sottesa e volta ad incitare l'utente di Internet a visitare il sito dell'utilizzatore del metatag e ad interessarsi ai prodotti o ai servizi di quest'ultimo, offerti in alternativa rispetto a quelli effettivamente ricercati dall'utente.

Alla luce di quanto sopra, l'utilizzo di un metatag o di un nome di dominio contenente il nome o il marchio di una società concorrente, oppure la denominazione di uno o più prodotti della concorrente stessa, rientra nel concetto di pubblicità ai sensi dell'art. 2 della direttiva 84/450 e 2006/14, e come tale potrà essere considerato pubblicità ingannevole ai sensi delle stesse direttive ogni qualvolta essa "induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente".

Con la sentenza in esame la CGUE offre un ulteriore strumento di tutela avverso l'abusivo utilizzo dei segni distintivi altrui nel mondo internet affiancando, alla disciplina dell'usurpazione di marchi e della concorrenza sleale, quella della pubblicità ingannevole. La CGUE conferma così ancora una volta il proprio ruolo di riferimento nell'interpretazione delle tradizionali categorie del diritto e nella loro applicazione alla realtà digitale, contribuendo all'adeguamento del diritto al frenetico mutamento della realtà commerciale ed imprenditoriale.

AVV. BARBARA SARTORI

AVV. ALESSIA FERRARO  
CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

## ***Tutela Penale della PI***

---

### **Torpedo Civili e Torpedo penali. Le 12 Tavole.**

Negli ultimi numeri abbiamo visto come stia diventando strategica la ***sinergia tra i rimedi civili e quelli penali*** nella PI e che ciò diventi ora ancora più rilevante ***in tempi di "cooperazione rafforzata"***. In diritto civile IP si va verso azioni unitarie, per titoli unitari, in foro unitari. Se tali azioni funzioneranno, si tratterà di vere e proprie **Torpedo**, visto l'effetto attivo propriamente Torpedante Pan-Europeo. Questo produrrà una certa centralizzazione delle azioni; occorre capire come si collocherà il nostro sistema, che entri o meno a fare parte di tale "beauty contest". Succede come per una pentola (melting pot): fredda o bollente che sia, avrà lo stesso aspetto (e non è ancora detto che il melting pot sia un Vaso di Pandora).

La Corte di Giustizia ha di recente rivalutato con epocale sentenza le celeberrime ed utilissime azioni **cd. fattore "Torpedo" (F.T.)**, sancendo che le azioni di accertamento negativo della contraffazione sono pienamente esperibili, sia nel foro in cui si è verificato o rischia di verificarsi il *fatto generatore del danno*, sia nel foro ove si è verificato o rischia di verificarsi il danno. Si torna dopo molti anni a poter promuovere azioni di accertamento negativo, radicate presso il foro del presunto

violatore, ove il fatto generatore del danno e il danno possono avvenire in diversi Stati, per cui può non assumere rilievo che nel foro adito non vi sia protezione del titolo di cui si chiede l'accertamento negativo di contraffazione, dato che lo **Spider in the Web** ben può causare il fatto generatore in uno Stato e magari i danni soltanto in tutti gli altri, per cui è chiaro che il Giudice più vicino al fatto generatore è quello del presunto violatore a prescindere dalla tutela in tale Stato, dato che l'accertamento dell'assenza di danno avviene anche per lo Stato o può avvenire solo per gli altri Stati. Purtroppo le azioni celeberrime Torpedo (di accertamento negativo), non sembra siano compatibili con il sistema delle nuove Torpedo attive perché la procedura le limita in modo molto rilevante. In pratica **la (tradizionale) Torpedo verrà soppiantata dalla (nuova) Torpedo**. Questo avviene non appena la Corte di Giustizia ha rimesso in vigore la (tradizionale) Torpedo. Le imprese guarderanno ai continui mutamenti con una certa diffidenza, e sentiranno nostalgia per le **12 Tavole**.

In **diritto penale** si sono ricordate alcune particolarità di esso, utili nella sinergia con i rimedi civilistici, laddove vi sia uno sbarramento a promuovere una azione civile in Italia o all'estero, per es. per difetto di Giurisdizione, per invalidità o assenza nello Stato del titolo, o per altri motivi. In sintesi si è ricordato che una azione penale è esperibile in Italia anche in caso un titolo di PI sia stato dichiarato nullo o non contraffatto, dato che un reato commesso prima della declaratoria di invalidità o della sentenza di non contraffazione, resta un reato perseguibile a tutti gli effetti, come da giurisprudenza consolidata della Cassazione. Si è anche ricordato che **un reato commesso all'estero è pacificamente perseguibile in Italia** in molti casi senza necessità di dover per forza radicare la azione all'estero. In molti casi, anche se la privativa violata è estera e la violazione avviene all'estero, si applica la legge penale italiana e sussiste la giurisdizione del giudice italiano. Fin qui si era detto, i rimedi civili e penali offrono sinergie di procedure ottimali, sinergie che sembrano diventare molto attuali. Resta la questione della durata del procedimento. Si ricorda una particolarità della tutela penale, offerta dal **Decreto Penale di Condanna**. Il Decreto Penale è una Decisione del Giudice, su richiesta del PM, che porta a una condanna penale ed a sanzioni accessorie quali la confisca dei beni contraffatti e dei mezzi della produzione. Il Procedimento è molto rapido e la condanna penale, sussistendo i requisiti e convertita in pena pecuniaria, può intervenire in **pochi mesi**. La pena pecuniaria è elevata per cui la deterrenza è molteplice, consistendo in una condanna penale, resa in tempi rapidissimi, con confisca e con sanzioni pecuniarie elevate. Questa è una vera Torpedo, una **Torpedo Penale**.

Una Condanna Penale (**Decreto Penale Torpedo**) così rapida può risultare essere un rimedio prezioso, in casi ove vi sia per es. un difetto di Giurisdizione in Italia in diritto civile, cosa che potrebbe diventare attuale almeno per es. sino a un completamento armonico del sistema di cooperazione rafforzata tra Stati. Questo sistema di **tutela penale rapida pan-Europea** potrà chiamarsi a buon diritto **Torpedo Penale**.

Da ultimo, è anche in cantiere la istituzione del **Pubblico Ministero Europeo**, che la Commissione Europea insieme all'OLAF stanno cercando di approntare con Regolamento nei prossimi mesi. In sostanza ci vuole una sintesi, una semplificazione, e molta sinergia. Bisogna confortare gli utenti e le imprese che hanno ancora scarsa confidenza (e scarsi budget) con i più evoluti e sottili sistemi di protezione di PI e relativi contenziosi.

Succede altrimenti come nel montaggio, quando si sovrappongono le immagini.

Succedeva già anche nel **mito di Er**.

Occorre divulgare la cultura della efficienza delle sinergie di sistema e semplificare.

Questa è la Legge. Della Sintesi e Sinergia. Le 12 Tavole, a cui converrebbe forse tornare.

## **Convegni**

---

### **Il contenzioso in materia di concorrenza nell'Unione europea.**

L'Università degli Studi di Salerno terrà il giorno **11 ottobre 2013**, alle ore 15:30 (Aula Cilento) un interessante convegno internazionale in materia di antitrust nel corso del quale si darà conto dell'importante contributo reso dai tribunali nazionali e comunitari nel definire ed interpretare la normativa posta a tutela della concorrenza all'interno dell'UE. Una testimonianza diretta di quanto sopra verrà portata direttamente dal prof. José Luis Cruz Vilaça, Giudice della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Parteciperà al convegno, in qualità di relatore, anche il Prof. Luigi Carlo Ubertazzi, con un intervento specialmente indirizzato al contenzioso in materia di IPRs.

La partecipazione al convegno assegnerà n. 4 crediti formativi da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

R.A.

### **Prodotti di arredo e diritti IP in Cina: design registrato e non, segni e forme distintive, diritto d'autore sul mercato più grande del mondo. La Cina da minaccia ad opportunità per le imprese italiane del comparto dell'arredo.**

Il Congresso in oggetto, che si terrà a Parma il giorno **25 ottobre 2013**, è organizzato dall'Università di Parma insieme a FederLegnoArredo, e si svolge sotto gli auspici della Fondazione Italia-Cina, oltre che di tutte le più importanti associazioni italiane e internazionali in materia di proprietà industriale - AIPPI, LES, INDICAM, AICIPI, FICPI e SICPI - e con la collaborazione della Camera di Commercio di Parma e dell'Unione Parmense degli Industriali, ed anche quest'anno si fregia del patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della collaborazione dell'UIBM.

Nato nel 2001 e giunto perciò quest'anno alla tredicesima edizione, questo Congresso (a partecipazione gratuita, essendo ospitato nella storica sede dell'Ateneo parmense) è ormai unanimemente considerato forse il più importante evento italiano in materia di proprietà industriale e di lotta alla contraffazione, anche in ragione dell'ampissima partecipazione di studiosi, pratici (avvocati e consulenti) ed imprese, per i quali rappresenta un'importante occasione di formazione e discussione sui temi di maggior interesse pratico in materia.

Ciò è particolarmente evidente per l'edizione di quest'anno, che si dedica ai problemi di tutela dei diritti IP che le imprese del comparto dell'arredamento incontrano in quello che è ormai divenuto il mercato più grande del mondo, e cioè quello cinese: spesso infatti è proprio un'efficace tutela dei diritti IP a fare la differenza, trasformando la Cina e la sua straordinaria crescita economica, anziché in una minaccia, in un'opportunità, legata anche all'apprezzamento che i prodotti italiani di questo comparto vi incontrano tra i consumatori di livello medio-alto, che proprio il "boom" economico cinese sta moltiplicando: un apprezzamento che però rappresenta anche una calamita per gli imitatori, i cui cloni, spesso apparentemente perfetti, dilagano a macchia d'olio non solo sul mercato interno cinese, ma in tutto il mondo.

Difendersi efficacemente contro le copie e utilizzare i diritti IP per proteggere e per sviluppare la propria attività in Cina è perciò possibile solo agendo tempestivamente e, prima ancora, conoscendo gli strumenti di tutela a disposizione e soprattutto le criticità di essi, sia sul piano dei diritti sostanziali (marchi, marchi di forma, modelli, diritto d'autore, concorrenza sleale), sia su quello procedurale (con la scelta tra rimedi amministrativi e giudiziari e con le regole peculiari di prova e di giudizio che presentano), in modo da utilizzarli nel modo più efficace.

Anche questa volta il Convegno di Parma intende affrontare alcune delle questioni di maggiore attualità nella materia trattata, prendendole in esame in una chiave che vuole coniugare rigore scientifico e attenzione alle esigenze della pratica: così da fornire a tutti coloro che hanno professionalmente a che fare con questi problemi una serie di approfondimenti sui principali temi sul tappeto.

A tal fine abbiamo chiamato a discuterne alcuni tra i maggiori esperti del settore sia italiani – oltre al Prof. Cesare Galli, dopo l'introduzione di Roberto Snaidero, Presidente di Federlegno, Simona Novaretti, Davide Sarti, Matteo Piccinali, Alice Fratti, Vito Mangini e Alberto Musso, che trarranno le conclusioni della giornata –, sia cinesi – interverranno i Professori Chen Jangling Sanquiang Qu e Fei Angling e gli avvocati Li Yongbo e Ling Ho - e naturalmente rappresentanti delle imprese, che condivideranno le proprie esperienze sul campo; è infine prevista anche la presenza del dott. Edoardo Francesco Mazzilli, Direttore dell'Ufficio Antifrode -Agenzia delle Dogane di Roma.

Si parlerà, tra i vari temi trattati, di tutela del design in Cina, contraffazione dei segni distintivi registrati e non registrati in Cina nel mondo dell'arredo, con particolare riguardo alle strategie di difesa contro il parassitismo nel mondo reale e nel web, falso *made in Italy* in Cina.

Interverranno altresì alcune importanti imprese italiane operanti nel settore dell'arredo, che porteranno all'evento la loro esperienza nell'affrontare il mercato cinese.

Il Convegno è stato anche **accreditato presso gli Ordini forensi con 9 crediti formativi** e per ragioni organizzative, è necessario iscrivendosi sul sito \*[www.lexmeeting.it](http://www.lexmeeting.it) <<http://www.lexmeeting.it>>.\*

A. P.

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Luciano Bosotti, Alessia Ferraro, Raimondo Galli, Alecsia Pagani, Renata Righetti, Barbara Sartori.

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](mailto:news@aippi.it).

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 833991 - fax 02- 83399200

<http://www.aippi.it> - [mail@aippi.it](mailto:mail@aippi.it)

AIPPI Internazionale:

<http://www.aippi.org> - [general-secretariat@aippi.org](mailto: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.