



Associazione internazionale
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Newsletter

Anno 2011, numero 1, 27 gennaio 2011

Editoriale

Sussidiarietà e diversità: valori da difendere o barriere da abbattere?

Era da tempo che non capivo. Non capivo perché il dibattito intorno al brevetto comunitario, avviato in epoca in cui appena muovevo i primi passi (e non certo quelli professionali), stesse improvvisamente, rapidamente, accelerando. Intorno, a parte l'attività di pochi esperti lobbisti, un sostanziale sconsolante silenzio.

Il tema nevralgico, la stella che stava guidando l'illuminato procedere dei lavori della Commissione, pareva una "necessaria ed improrogabile riduzione dei costi". Tutti chiedevano a gran forza una riduzione dei costi brevettuali, come fosse la panacea di ogni male che affligge la ricerca e lo sviluppo in Europa. E all'interno di questo obiettivo, strada più diretta e logica, ed infine unica, appariva quella della sostanziale eliminazione delle versioni linguistiche, inutile fardello del sistema brevettuale. Quasi tutti si erano ormai persuasi: la grande industria ovviamente, le PMI (così si dice: ma chi veramente le rappresenta?), i legali e persino i consulenti brevettuali (oltre all'incremento del numero di domande, l'eliminazione delle traduzioni poteva introdurre complessità di comprensione del sistema, che sarebbe divenuto sempre più appannaggio di esperti professionisti). Forse uno sparuto manipolo di traduttori resisteva tenace ... ma di peso lobbistico trascurabile.

Il fastidioso silenzio a cui accennavo

ben era giustificato per una questione così logica e tecnica. Ma ancora non capivo: se la scelta era così logica e condivisa, perché in tutti questi anni non ci si era ancora arrivati?

Tutti noi amiamo andare in un negozio e scoprire che "la libera concorrenza nel mercato" ci permette di trovare un dispositivo di "consumer electronics" al costo di 1 Kg di mature ciliegie fuori stagione; così pure, gradiremmo abbattere le aliquote delle tasse che le varie amministrazioni, in modo più o meno efficace, prelevano ai cittadini UE: ma ciò nessuno lo chiede a gran voce! Semplicemente non ce lo attendiamo perché conosciamo i meccanismi di un sistema che - al di là della sua maggiore o minore efficienza - implica un bilanciamento di legittime aspettative ed interessi antitetici: in mezzo sappiamo esserci un'amministrazione che determina l'equilibrio, con scelte politiche.

Con applicazione al tema che ci sta a cuore, ci si potrebbe allora chiedere se è proprio così legittimo perseguire un abbattimento "tecnico" dei costi¹ nel sistema brevettuale, senza alcuna riflessione di peso politico. Più particolarmente, a prescindere da considerazioni sul potenziale esito di tali riduzioni (che non sono a beneficio delle sole industrie UE), è così lecito ridurre i costi di una parte (il brevettante), sostanzialmente eliminando benefici all'altra parte (i terzi) quanto meno in termini di disseminazione delle informazioni e certezza giuridica?

Dell'equilibrio del sistema, in realtà, non

¹ Peraltro è ancora tutto da dimostrare che la riduzione dei costi può solo giovare al sistema brevettuale; si veda, ad esempio, "The Role of Fees in Patent Systems: Theory and Evidence", Gaétan de Rassenfosse, Bruno van Pottelsberghe de la Potterie; Patent Statistics for Decision Makers OECD – EPO Conference, Vienna, November 2010.

pare crucciarsi alcuno. Men che meno dei temi fondanti l'Unione Europea, quali sussidiarietà e rispetto della diversità, che sono "dimenticati" al tavolo della trattativa.

Aggiungiamoci che le micro/piccole/medie imprese, in nome delle quali sembra sia condotta questa riforma, non sono affatto particolarmente preoccupate dei costi di acquisizione della protezione², quanto piuttosto dei costi complessivi di gestione e di difesa legale della loro innovazione, specie di fronte a chi ha invece risorse finanziarie importanti per sostenerle. L'innovazione, se reale e sostenibile (con ben altri mezzi...), credo si ripaghi da sé. Peraltro, è poi vero che una riduzione dei costi di traduzione potrebbe portare automaticamente a risparmi sui budget, a favore delle spese in R&D, e non piuttosto ad un semplice incremento del numero di domande di brevetto? In altre parole, mi chiedo se l'auspicata riduzione di costi potrebbe significare automaticamente un vantaggio per la ricerca & sviluppo e non piuttosto, a parità di budget, che si finisca per proteggere anche soluzioni che non sarebbero altrimenti meritevoli.

Ma quando il treno del consenso è lanciato, non vi è più lo spazio ed il tempo per riflettere. Il tono sostenuto (è questa un'epoca dove prevalgono le ragioni di chi urla di più) non ammette repliche. L'arroganza del decisionismo si giustifica con la velocità e l'incalzare degli eventi.

E dunque veniamo agli eventi. L'11 ottobre 2010 la discussione sul regime della traduzioni, dopo gli "accordi" generalissimi raggiunti nell'estate, viene posto all'agenda del Consiglio Competitività della UE. Il tema viene discusso partendo dalla originale proposta³ della Commissione sul regime delle lingue: in sostanza, il compromesso prevede il regime tri-

lingue dell'UBE, con una compensazione economica per quei titolari che dovessero presentare il testo nella propria lingua non ufficiale, con il beneficio ulteriore di una (futuribile) traduzione automatica in tutte le lingue della UE (traduzioni ovviamente non aventi valore legale). Già in questa riunione - mancando il supporto unanime alla proposta - si comincia a ventilare l'ipotesi della cooperazione rafforzata. Nella riunione del 10 novembre 2010 viene discussa una ulteriore proposta di compromesso, in cui tuttavia vengono aggiunti elementi di incertezza (regimi linguistici transitori, inoperatività provvisoria dei brevetti non tradotti ...) che abbassano ulteriormente l'indice di gradimento della maggioranza. Benché il tema venga posto nuovamente in agenda per la riunione del 10 dicembre 2010, a sorpresa il 25 novembre 2010, il tema viene riproposto al Consiglio Competitività nelle "varie ed eventuali", particolarmente perché un manipolo di Paesi avvia un processo di formale richiesta per una cooperazione rafforzata (avuto il beneplacito del servizio legale, che ritiene compatibile il tema dei brevetti con una siffatta procedura). Con impressionante tempestività, il 30 novembre 2010 l'UBE annuncia⁴ di aver siglato con Google (i cui brevetti verranno esaminati dallo stesso UBE?) un accordo per lo sviluppo di motori di traduzioni automatiche. La riunione del 10 dicembre 2010⁵, dunque, finisce per ratificare l'impossibilità di proseguire i negoziati (pur con le proteste esplicite delle delegazioni spagnola e italiana) ed accettare di massima l'ipotesi della cooperazione rafforzata sulla proposta di regime linguistico trilingue: in pochi giorni, entro il 14 dicembre 2010, si cercherà poi di definire i passi formali per l'avvio della cooperazione e per la stesura di un documento di lavoro su

² Si veda, ad esempio, la recente ricerca condotta in UK: "Intellectual Property Enforcement in Smaller UK Firms - A report for the Strategic Advisory Board for Intellectual Property Policy" (SABIP), Ottobre 2010

³ I documenti di lavoro sono rintracciabili su <http://www.consilium.europa.eu/App/openDebates/default.aspx?debateid=1154&lang=en&id=1105>.

⁴ <http://www.epo.org/about-us/press/releases/archive/2010/20101130a.html>

⁵ L'intera registrazione di questa riunione - come delle precedenti - è visibile su <http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=2&sessionno=3242&lang=EN>

cui definire il regolamento. Solo due Paesi resistono impavidi a questa decisione con il parziale supporto di pochi altri: Italia e Spagna.

Le contraddizioni sul piano linguistico (per la cronaca, è curioso che ad un tavolo dove si discuteva dell'abolizione delle lingue, ciascun delegato si esprimesse orgogliosamente e rigorosamente nella propria lingua!), i delicati equilibri da preservare, i manifesti conflitti di interessi, l'efficacia reale dello strumento da promuovere, non si erano configurati come temi sufficienti a far vibrare le corde dell'ambito politico interessato maggiormente ai macrosistemi economici di cui forse il sistema brevettuale non fa parte. Si è dunque dovuti arrivare al fallimento della diplomazia ed all'ennesima forzatura del palinsesto comunitario, prima che il tema venisse riportato, al fine, a quel livello politico che credo gli compete.

Con tristezza finalmente realizzo (sono eloquenti le parole dei vari delegati ascoltabili in Internetvisione) che sui veri temi del sistema brevettuale, in realtà, non si intendeva esercitare un significativo discernimento. Piuttosto, sventolando il vessillo della contrazione del regime linguistico a favore dei costi (ma qualcuno ci ha più ricordato perché sia meglio tagliare le traduzioni, piuttosto che le tasse agli stati membri o l'attività svolta dall'ufficio brevetti delegato o altro...? E perché - incoerentemente e con incomprensibile sudditanza ed arrendevolezza alla scelta "UBE" - il trilinguismo sia accettabile?), si è desiderato dimostrare che una soluzione è conseguita, che gli strumenti ora ci sono, che certamente non si crea discriminazione (il sistema della cooperazione rafforzata è aperto!), che la pari dignità è assicurata (con il trilinguismo, vuoi non trovare almeno una lingua che aggradi il titolare?) e che l'operatività può essere garantita già da domani (con buona pace dell'UBE che, in questo colpo di coda del commissario Barnier, raccoglie un

importante contributo ai propri bilanci...).

E sotto la patina dei proclami, resta invece la cenere dei pochi e reali risultati prodotti da queste ultime consultazioni: un trofeo per il carriere della Presidenza Belga, una leadership per Francia e Germania, ed una ferita alla diplomazia e alla serena armonizzazione della nostra UE.

Tuttavia, si potrebbe concludere che non tutti i mali vengono per nuocere. Paradossalmente, lo scossone della cooperazione forzata (definita come "una pistola puntata sul tavolo della trattativa") che avrebbe dovuto servire a smuovere le ultime riserve sulla proposta della commissione, ha infatti finito per far guadagnare dignità politica al tema del brevetto comunitario. Sarebbe edificante, allora, se ora il confronto venisse riportato seriamente su temi reali e con una visione onesta di insieme, lasciando che principi quali sussidiarietà e rispetto della diversità tornino ad essere valori da preservare. Certamente ciò non contribuirebbe al raggiungimento di soluzioni con la rapidità prospettata dalla presidenza Belga, ma ci permetterebbe di uscirne più forti come comunità industriale e come popolo. A meno che, come paventato, il confronto politico a più alto livello non scivoli sulla difesa dei nazionalismi o sul tavolo delle merci di scambio, trasferendo il dibattito in sedi distanti da quelle che gli sono proprie ... lasciando nuovamente spazio alle sole pressioni lobbistiche e a quello sconsolante silenzio di qualche settimana fa.

Ma forse non funziona così perché, semplicemente, continuo a non capire...

CARLO M. FAGGIONI
FUMERO BREVETTI S.N.C.

* Le opinioni espresse potrebbero anche non rappresentare la posizione ufficiale di AIPPI Italia.

Vita associativa

Assemblea Annuale AIPPI e rinnovo delle cariche.

La mattina del **4 febbraio 2011**, presso il Centro Congressi “Le Stelline” di Milano, in Corso Magenta 61, si svolgerà l’assemblea annuale di AIPPI in seno alla quale si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche associative: Presidenza, Comitato Esecutivo, Revisori. Sarà particolarmente interessante il confronto tra i venti candidati aspiranti al CE (Adorno, Arista, Colombo, Gualtierio Dragotti, Faggioni, Fiorani, Cesare Galli, Raimondo Galli, Gatti, Liuzzo, Muraca, Pallini, Pietrabissa, Righetti, Sanna, Sartori, Sironi, Stucovitz, Testa) tra i quali solo quindici ne potranno divenire membri. L’aspetto certamente positivo è che la rosa dei candidati ricomprende, con grande equilibrio, sia professionalità tecniche sia professionalità giuridiche, sia figure “istituzionali” dell’Associazione, che da anni operano per garantirne stabilità e continuità, sia figure “giovani ed emergenti”, che partecipano con entusiasmo alle iniziative di AIPPI, in Italia ed all’estero.

Le votazioni si terranno dalle ore 9:15 alle ore 11.

Seminario AIPPI: la revisione del CPI.

All’assemblea annuale di AIPPI seguirà, nel pomeriggio, **a partire dalle ore 15**, un seminario di formazione avente ad oggetto il tema “caldo” della recentissima riforma del CPI.

Il seminario, presieduto dal Presidente di AIPPI Prof. Luigi Carlo Ubertazzi, tratterà i profili più significativi della riforma: dall’esame preventivo di brevettabilità per le invenzioni ed i modelli (Prof. Giuseppe Sena) alla nuova tutela del segreto industriale (Prof. Giovanni Guglielmetti), dalle ragioni di continuità che hanno portato nel 2010 alla riforma del CPI, creato nel 2005 (Prof. Giorgio Floridia) alla nuova disciplina dei marchi per gli enti pubblici territoriali (Avv. Paolina Testa), dalle novità sostanziali e processuali del CPI (Prof. Cesare Galli) al nuovo rito della proprietà industriale (Prof. Lamberto Liuzzo), dalle novità nella procedura davanti all’UIBM (Dott. Fabrizio De Benedetti) alle prospettive di sviluppo dei procedimenti avanti l’UIBM, con particolare riferimento alla procedura di opposizione e di esame (Ing. Luciano Bosotti).

R. A.

Legislazione Italiana

Dopo le riforme processuali del Codice della Proprietà Industriale: verso una sinergia tra tutela civile e tutela penale.

Arrivano novità processuali (e di merito) di rilievo. Sia originate dal CPI novellato già in vigore, sia dalle norme penali introdotte lo scorso anno: con in più l’incognita della mediazione obbligatoria.

Quanto al CPI e quanto al diritto sostanziale troviamo una sistematica armonizzata e più dinamica (se non modernizzata) e importanti novità. E’ un periodo che si tentano varie strade e occorre fare una constatazione. Il precedente tentativo (il rito societario per abbreviare il giudizio di merito) era stata una idea certamente brillante e anche coraggiosa. Tale idea è franata certo non per colpa dell’uomo o della procedura, ma a causa della peculiarità del processo industrialistico e del diritto positivo, che è troppo complesso per una *reductio*. Adesso si agisce sul fronte dei **provvedimenti cautelari** adattati (se ne è parlato ampiamente sull’ultimo numero di AIPPI News presentando la riforma), mentre le cause ordinarie dovranno interagire con la mediazione obbligatoria, in vigore dal marzo 2011: anche se i primi commentatori, con note di altissimo livello esegetico, hanno rilevato come la mediazione obbligatoria non si dovrebbe applicare ai giudizi IP. Il sistema del diritto civile sembra invece procedere nel segno della semplificazione, cosa che anche il sistema del diritto penale ha dovuto fare.

Quanto ai “nuovi” istituti di diritto penale (introdotti nel 2009), **l’art. 473 cp** come novellato ha introdotto più aspre sanzioni, specie per la violazione dei brevetti, così confermandone la forte tutela. Il primo comma dell’ art 473 reprime la contraffazione dei marchi (non dell’ attestato) e il secondo comma reprime parimenti la contraffazione del brevetto. La norma è speculare, come è sempre stato sin dall’inizio con il Codice Rocco.

Nessuno ha mai sostenuto infatti che la norma tutelasse la falsificazione dell’ attestato di marchio, dato che la norma testualmente si riferisce alla contraffazione. Recentemente la Cassazione a **Sezioni Unite** ha stabilito che le norme a tutela della fede pubblica sono sempre delitti plurioffensivi, così confermando l’ orientamento che ha sempre testimoniato che l’art 473 a tutela di marchi e brevetti, pur inserito sotto la rubrica della fede pubblica, fosse un delitto plurioffensivo e quindi presidiasse interessi non solo legati alla fede pubblica, dato che tale bene si interseca con altri interessi protetti, come la Cassazione ha sempre sancito, pur con orientamenti ondivaghi, sino ad arrivare alla sintesi della recente pronuncia.

Con questa pronuncia a Sezioni Unite non si potrà più pensare che l’art. 473 punisca la falsificazione dell’ attestato di marchio, oltre alla contraffazione del marchio. Si rafforza quindi la tutela sia civile che penale della PI. Si sta affermando il principio della tutela sul doppio binario, come la pratica sta registrando.

Si potranno avere forse conflitti di pronunce e forse anche conflitti di giudicati, tra sentenze civili e penali. E del resto si hanno già conflitti di pronunce rese in cause civili parallele o in cause penali parallele. Ma il nostro ordinamento sopporta questa evenienza (non importa ricordare il caso Epilady dove il conflitto tra pronunce era da record). Non a caso le Sezioni Unite hanno rilevato che al principio di uniformità delle pronunce è sopraordinato il principio del giusto processo.

Torno alla mia idea della **tutela sinergica** tra i rimedi che offre la giustizia civile e quelli che offre la tutela penale. Portare avanti insieme i due rimedi, civili e penali, ha un effetto sinergico eccellente, in termini di risultati, tempi, possibili strategie. La coesistenza delle procedure è pacificamente resa possibile dal sistema. La abolizione della pregiudiziale penale, la abolizione del dogma del divieto del conflitto dei giudicati, la abolizione della interdipendenza dei giudicati, e molti altri istituti lo confermano.

E’ pacifico che nel nostro ordinamento viga ormai il principio della piena **autonomia** tra il giudizio penale e quello civile. Ne consegue che il processo civile deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo penale, e il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e viceversa (salvo le eccezioni previste). La Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che il processo civile deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo penale, ed il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti (salvo le eccezioni previste).

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

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

Non essendo stata riprodotta, nel nuovo codice di procedura penale, la disposizione del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non

sia più ispirato al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile – ma sia stato instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, con la conseguenza che al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, il processo civile deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo penale, ed il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti. Il giudice civile non è vincolato dal giudicato penale ed è abilitato a procedere autonomamente alla valutazione del materiale acquisito nel processo, potendo così pervenire ad un risultato finale diverso da quello raggiunto nel giudizio penale. Tutto quanto sopra ovviamente sempre salve le eccezioni previste.

La possibilità che in tal modo si possano avere contrasti tra giudicato penale e giudicato civile è stata sottolineata anche da Corte Costituzionale, la quale ha osservato che in questa prospettiva di autonomia dei due giudizi si giustificano anche le limitazioni del diritto alla prova della parte civile ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p.

La sinergia tra i rimedi civili e penale è resa necessaria dalle nuove sfide che pone la **globalizzazione** e la crisi finanziaria in corso, dove non si può pensare che basti un solo rimedio: il malato è troppo grave.

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 almeno per un certo periodo. Fatalmente la sua quota di mercato viene compressa: in un mercato oligopolistico il brevettante si trova in una posizione di vantaggio per riappropriarsene. L'extra profitto derivante dal recupero della propria fetta di mercato, dovrebbe essere non solo la dimostrazione di come ben funziona il sistema, ma potrebbe anche essere destinato a finanziare il R&D e anche il contenzioso civile a tutela del brevetto. Come da premessa, cresce la domanda di tutela, ma diminuisce la capacità di spesa. Ergo, le cause devono essere autofinanziate. Sul diritto sostanziale si è fatto molto, ma sappiamo che il neo sono le procedure. E sappiamo che non si può imporre per legge a una Rosa di fiorire prima o più in fretta.

AVV. RAIMONDO GALLI

STUDIO LEGALE GALLI & ASSOCIATI – MILANO

Giurisprudenza Italiana

Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o di ripartizione interna?

A più di un anno di distanza dalla pronuncia di Cass. 20690/2009 (pubblicata in "Il Diritto Industriale", 1, 2010), per cui la statuizione relativa alla devoluzione o meno di una controversia ad una "sezione specializzata industriale" integra una questione di competenza e non di mera ripartizione interna all'ufficio, tale orientamento formalista non ha "attecchito" come, forse, la stessa Suprema Corte si sarebbe aspettata, posto che il Tribunale di Milano - senz'altro una delle sezioni specializzate, anche solo per l'indiscussa tradizione, più influente nel panorama italiano - ha deliberatamente deciso di continuare a seguire il proprio precedente orientamento, così persistendo nell'opinione che il riparto tra "sezione

specializzata industriale” e “sezione ordinaria” di uno stesso Tribunale debba continuare a venire risolto per vie amministrative interne e non attraverso formali dichiarazioni di incompetenza (cfr. Trib. Milano, Sez. I civile, 12 aprile 2010, di prossima pubblicazione su “Il Diritto Industriale”). Qualche mese prima della pronuncia della Cassazione, in seno allo stesso Tribunale di Milano erano stati disposti per vie interne ben due “passaggi” di una procedura esecutiva che era stata promossa con un pignoramento di tre marchi: se, infatti, in primo luogo, il Giudice dell’esecuzione aveva ritenuto di trasmettere gli atti alla sezione specializzata industriale, in considerazione dell’oggetto dell’esecuzione; in secondo luogo, il Presidente allora facente funzioni della sezione specializzata milanese (cfr. l’ordinanza del Dott. De Sapia dell’1 giugno 2009, anch’essa di prossima pubblicazione su “Il Diritto Industriale”) ha poi ritrasmesso gli atti al Presidente delegato, affinché venisse riconsiderata l’attribuzione della materia esecutiva alla sezione specializzata, dovendosi infatti intendere il richiamo operato dall’art. 137, comma 14, c.p.i. all’art. 120 c.p.i. come relativo alle sole regole di giurisdizione e di competenza territoriale ivi previste, ma non anche a quelle sulla competenza per materia di cui all’art. 120, comma 4, c.p.i. così da poter allargare la competenza delle sezioni specializzate industriali alle procedure di esecuzione forzata (sulla competenza funzionale del Giudice dell’esecuzione si erano peraltro già pronunciati Trib. Brescia, 13 ottobre 2005 e Trib. Milano, 26 ottobre 2005, provvedimenti entrambi pubblicati in GADI, 2005, nn. 4899 e 4900; ha poi sempre ragionato in termini di ripartizione interna e non di competenza in senso tecnico Trib. Milano, Sez. spec., 9 novembre 2004, in Le Sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale, 2004, II-III, n. 273).

Da che parte, allora, deve pendere la bilancia?

È innegabile che il legislatore, sin dal d.lgs. 168/2003, ha voluto regolamentare la materia industrialistica secondo una nuova impostazione: la proprietà industriale tradizionalmente intesa deve venire svincolata dalle regole di diritto civile più generale, viste le molte peculiarità che la caratterizzano. Se, dunque, le sezioni specializzate sono i “tribunali esclusivi” della proprietà industriale, è formalmente coerente valutare la relativa devoluzione delle controversie in termini di competenza in senso tecnico.

È, però, altrettanto innegabile la circostanza che ostano all’applicazione dell’orientamento formalistico della Corte di Cassazione difficoltà pratiche e teoriche di non poco conto.

Sotto il primo profilo - quello prettamente pratico - la Suprema Corte sembra non essersi accorta che, di fatto, le sezioni specializzate industriali sono composte dagli stessi magistrati che poi vengono contemporaneamente destinati anche alla trattazione di altre materie, spesso di analoga complessità. È, purtroppo, cattiva abitudine del legislatore italiano quella di accompagnare ogni riforma, in qualunque settore e comprese quelle definite “epocali”, dall’obbligo di non comportare «oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazione organica». Di conseguenza, la Suprema Corte sembra non essersi neppure accorta del fatto che, in determinati Tribunali, una questione, diversamente devoluta alla “sezione ordinaria” o alla “sezione specializzata”, verrebbe comunque in concreto decisa dallo stesso “magistrato-persona fisica”.

Sotto il secondo profilo - quello prettamente giuridico - una formale ripartizione tra “sezione ordinaria” e “sezione specializzata” può dirsi davvero coerente ed efficace solo se accompagnata anche da una normativa sostanziale effettivamente chiara ed idonea ad eliminare ogni possibile dubbio al momento della scelta di adire l’una o l’altra sezione.

Purtroppo, nemmeno attualmente così è nella proprietà industriale, ove sono ancora irrisolte diverse problematiche: l’individuazione, in concreto, delle fattispecie di concorrenza sleale “interferente” con i diritti di proprietà industriale; l’individuazione degli illeciti antitrust “afferenti” all’esercizio dei diritti di proprietà industriale; l’individuazione delle fattispecie in connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; l’individuazione delle controversie in materia di informazioni segrete ex artt. 98 e 99 c.p.i. anche in relazione alla competenza del giudice del lavoro ove la sottrazione di segreti sia

appunto avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro; quale sezione poi adire per fare valere meri inadempimenti contrattuali inerenti a diritti di proprietà industriale; quale sezione adire ove sia necessario intraprendere un procedimento di volontaria giurisdizione di scioglimento della comunione di un titolo; quale sezione adire nell'ambito di procedure esecutive aventi ad oggetto diritti di privativa.

Nemmeno l'ultima riforma del diritto processuale-civile del 2009 parrebbe poi in grado di favorire l'orientamento più formalista. Nonostante l'incompetenza venga ora pronunciata con ordinanza e nonostante il termine per la riassunzione sia stato dimezzato a tre mesi, non è stato modificato l'art. 187, comma 3, c.p.c. (esplicitamente richiamato dall'art. 189 c.p.c.), per cui anche l'ordinanza sulla competenza - peraltro necessariamente collegiale se emessa dalle sezioni specializzate - deve continuare a seguire l'iter articolato e complesso previsto per arrivare alla sentenza (precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica); l'ordinanza che si pronuncia sulla competenza continua ad essere assoggettata al regolamento di competenza, quando, invece, sarebbe stato senz'altro più snello prevedere lo strumento di impugnazione del reclamo.

La strada da percorrere per l'autonomia, anche processuale, della proprietà industriale è, quindi, ancora lunga. È vero che, se mai si inizia, mai si riuscirà a conseguire l'obiettivo; è però altrettanto vero che, rebus sic stantibus, in assenza di doveri correttivi (magari anche secondo le specifiche esigenze dettate dai casi concreti di volta in volta in esame), la giustizia rischia, ancora una volta, di non essere in grado di soddisfare le esigenze di coloro che vi fanno ricorso. E in materia industriale la praticità e la celerità delle decisioni costituiscono principi fondamentali, visto che vengono trattate questioni, spesso di rilevante spessore economico, che condizionano l'esistenza di imprese ed aziende.

AVV. GIOVANNI CICCONE
DOTTORANDO DI RICERCA – UNIVERSITA' DI PARMA

L'uso del marchio altrui nel settore automobilistico

La sentenza 2820/2010 emessa il 20 giugno scorso dalla Corte d'Appello di Roma ha posto un ulteriore tassello nella definizione della disciplina relativa all'uso lecito di marchi altrui nello svolgimento di attività economiche.

Il caso esaminato della Corte riguardava un rivenditore multimarca di automobili che nell'insegna della propria attività aveva inserito il marchio della nota casa automobilistica inglese Jaguar, unitamente ad altri dodici marchi di altrettante aziende produttrici.

Il Tribunale di Roma, nella fase cautelare, aveva giudicato illecito siffatto uso del marchio Jaguar da parte del rivenditore a norma dell'art. 1 R.D. n. 929/1942 (oggi art. 20 c.p.i.) e dell'art. 2598, comma 2, c.c. e conseguentemente, ne aveva ordinato la rimozione, disponendo l'inibitoria ad ogni successivo uso.

Tale decisione era stata capovolta in esito alla fase di merito, allorchè, in totale accoglimento degli argomenti difensivi del concessionario convenuto, era stato ritenuto che il marchio Jaguar fosse stato utilizzato dal rivenditore con modalità descrittive, al solo scopo di indicare al pubblico che in quella determinata rivendita erano disponibili, tra altre, anche automobili provenienti dall'omonima casa automobilistica. Il Giudice del merito aveva inoltre evidenziato come non vi fosse alcuno sfruttamento da parte del rivenditore della forza attrattiva del marchio Jaguar, posto che detto uso, da un lato, non era idoneo a ingenerare nel pubblico l'erroneo convincimento che il rivenditore in questione appartenesse alla rete di rivenditori autorizzati Jaguar, dall'altro lato, non realizzava un agganciamento al marchio Jaguar tale da sfruttarne la rinomanza e la forza attrattiva. Il primo grado di giudizio si era quindi concluso con l'affermazione della piena legittimità dell'uso di marchio altrui posto in essere dal rivenditore convenuto, in quanto avente funzione descrittiva dei prodotti e dei servizi offerti, a norma dell'art. 1 bis R.D. n. 929/1942 (oggi art. 21 c.p.i.).

In sede di gravame la Corte d'Appello romana, nel confermare la pronuncia di primo grado, offre un inquadramento giuridico della questione nell'alveo dell'art. 1

bis R.D. n. 929/1942 (oggi art. 21 c.p.i.), in coordinamento con gli artt. 1 e 13 della stessa legge (oggi artt. 20 e 22 c.p.i. rispettivamente).

La Corte romana, mostra di recepire quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la liceità dell'uso del marchio altrui è subordinata al verificarsi della duplice condizione che:

1) l'indicazione del marchio sia necessaria (e cioè non altrimenti sostituibile) per la funzione descrittiva inerente alla destinazione del prodotto o servizio (nel caso in esame pezzi di ricambio e accessori), e

2) l'utilizzazione del segno non ecceda la funzione meramente descrittiva e non dia quindi origine ad un rischio di confusione o anche di associazione con il marchio altrui (Trib. Milano 28.10.1996, GADI 1996, 1013; app. Milano, 13 aprile 2001, in GADI 2001)⁶.

Affinché tali condizioni vengano soddisfatte, l'uso del marchio del terzo dovrà essere conforme ai principi della correttezza professionale e presentare modalità tali da evitare qualsiasi potenziale agganciamento parassitario, ossia qualsiasi possibilità che il riferimento al marchio altrui divenga strumento di indebito sfruttamento della fama spettante al titolare del marchio (cfr: Cassa. Sez. I, 30.07.2009, n. 17734).

Un delicato bilanciamento, quindi, tra l'interesse del terzo ad illustrare la destinazione dei propri prodotti o servizi, ed il contrapposto interesse del titolare del marchio a mantenere l'esclusiva sul marchio stesso nelle sua tipica funzione distintiva, evocativa e pubblicitaria.

L'ipostazione seguita dalla Corte romana ed innanzi sinteticamente esposta si pone dunque in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza comunitaria. Si pensi, ad esempio, alla sentenza della Corte di Giustizia CE 23.02.1999, C-63/979, la quale, in un caso analogo a quello in esame, aveva definito come uso illecito del marchio altrui quello idoneo a causare nel consumatore un equivoco circa la provenienza del bene o del servizio, o "tale da poter dare l'impressione che sussista un legame commerciale fra l'impresa terza ed il titolare del marchio, e, in particolare, che l'impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale fra le due imprese"⁷.

Ma mentre la giurisprudenza comunitaria si limita genericamente ad affermare che "l'uso di un marchio altrui per fornire al pubblico un'informazione comprensibile e completa (...) è necessario allorché la detta informazione non possa in pratica essere comunicata al pubblico senza che venga utilizzato il marchio in questione" (Corte di Giust. CE C-22803 del 17.03.2005 in GADI 2005), la Corte Romana si spinge oltre ed arriva a precisare che la necessità dell'uso del marchio altrui va accertata in primo luogo con riferimento all'uso stesso e, solo in subordine, con riferimento alle modalità dell'uso stesso ("la necessità dell'uso del marchio non va letta con riferimento alle modalità dell'uso di esso isolatamente considerate ma in primo luogo si riferisce all'uso stesso e, in secondo luogo, alle modalità di esso solo ove esse possano creare il rischio di associazione tra l'impresa del titolare del marchio e quella del suo utilizzatore. La necessità o meno di tali modalità dell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa andrà quindi indagata solo ove in concreto si sia manifestato il cd rischio di agganciamento, non potendo altrimenti esercitarsi un sindacato nell'ambito dell'autonomia dell'attività d'impresa").

Un ulteriore elemento d'interesse nella pronuncia risiede nella valutazione in concreto operata dalla Corte d'Appello romana al fine di determinare se, nel caso

⁶ Nel caso esaminato dai giudici milanesi è stata esclusa l'illiceità dell'uso del marchio "Ford", fedelmente riprodotto, per indicare che un condizionatore poteva essere montato su autovetture di produzione Ford, mentre si è ritenuto contraffattorio l'impiego dell'espressione "Ford by Autosystem" in relazione al medesimo prodotto.

⁷ Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia riguardava un autorivenditore che utilizzava il marchio BMW per annunciare al pubblico che egli effettuava la riparazione e manutenzione di autovetture BMW. La Corte di Giustizia aveva ritenuto che in quel caso l'uso del marchio BMW, per le sue concrete modalità di attuazione, non creava confusione sulla provenienza dei prodotti o sull'appartenenza dell'autorivendita alla rete commerciale BMW ed era pertanto lecito.

in esame, vi sia o meno rischio di confusione, di associazione, o di agganciamento, in base ai criteri innanzi individuati.

A tal riguardo, ad avviso della Corte, giocano un ruolo determinante la presenza di due insegne a bandiera posizionate sul ciglio della strada che riportavano solo il nome ed il segno distintivo del concessionario plurimarca, il fatto che il marchio Jaguar fosse presente solo su un'insegna secondaria (posta all'ingresso del salone vendita) che riportava, in posizione preminente il marchio del concessionario e, accanto ad esso, in dimensioni sensibilmente ridotte, i marchi delle tredici case automobilistiche trattate.

Siffatte circostanze inducono la Corte a ritenere evidente per il pubblico l'assenza di alcun rapporto di affiliazione commerciale (od altro rapporto commerciale preferenziale) tra il rivenditore e Jaguar e, quindi, a dichiarare l'uso del marchio altrui posto in essere dal rivenditore appellato lecito in quanto conforme all'art. 1 bis R.D. n. 929/1942 (oggi art. 21 c.p.i.).

Trova così ulteriore conferma il principio secondo il quale la liceità dell'uso del marchio altrui debba essere accertata caso per caso, sulla base del complesso di elementi fattuali della fattispecie concreta (in tal senso v. Trib. Bologna, 16.04.2002, GADI 2002, 795; Corte di Giust. CE C-22803 del 17.03.2005 in GADI 2005).

AVV. BARBARA SARTORI
CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Novità dai Giudici Stranieri

Tutela limitata alla funzione per i brevetti sul dna: la presa di posizione della Corte di Giustizia europea e la revisione del CPI.

In una recentissima decisione (Corte Giust. CE, 6 luglio 2010, nel procedimento C428/08, Monsanto Technology LLC contro Cefetra BV) la Corte di Giustizia europea, adita in sede di interpretazione pregiudiziale dell'art. 9 della Dir. n. 98/44/CE, ha espressamente **respinto** la tesi per cui il DNA isolato possa essere tutelato anche **in sé considerato**.

Il tema aveva formato oggetto, anche nel nostro Paese, di un ampio dibattito dottrinale. Una parte della dottrina, infatti, aveva sostenuto che la Direttiva, sancendo in generale la brevettabilità di "un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico", sembrava indicare, almeno a prima vista, che il DNA isolato possa essere **tutelato anche in sé considerato, come un normale brevetto di prodotto** (in tal senso si veda in particolare Sena, Directive on Biotechnological Inventions: Patentability of Discoveries, in IIC, 1999, p. 731 s., spec. p. 736).

Altri autori avevano peraltro osservato che la limitazione della protezione alla funzione pareva già implicita nell'art. 5 della Dir. n. 98/44/CE, che prevede espressamente che "L'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene dev'essere **concretamente indicata nella richiesta di brevetto**", tanto più in quanto tale norma va letta anche in relazione ai Considerando 23 e 24 della Direttiva, il primo dei quali dispone che "una semplice sequenza di DNA, senza indicazione di una funzione, non contiene alcun insegnamento tecnico ... (e) non può costituire pertanto un'invenzione brevettabile", mentre il secondo precisa che "affinché sia rispettato il criterio dell'applicazione industriale, occorre precisare, in caso di sequenza parziale di un gene utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, quale sia la proteina o proteina parziale prodotta o quale funzione assolva", il che sembrerebbe indicare che "anche **l'ambito di protezione è correlativamente limitato all'applicazione indicata ed a quelle equivalenti**" [così Galli, Le invenzioni biotecnologiche e gli organismi geneticamente modificati, in Galli (a cura di), Le nuove frontiere del diritto dei brevetti, Torino, 2003, pp. 17-19, secondo il quale "la regola prevista dalla Direttiva non si presenta tanto come un'eccezione alla disposizione generale che vieta la protezione delle scoperte 'in sé considerate', quanto piuttosto come un'applicazione di essa alla specifica materia delle invenzioni biotecnologiche"].

Nel senso della **limitazione della protezione alle applicazioni industriali indicate nella domanda** si era espresso, già prima dell'attuazione italiana della Dir. n. 98/44/CE, anche Di Cataldo, La brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività inventiva, industrialità, in Riv. dir. ind., 1999, I, p. 177 s., alle pp. 188 s.). Nella dottrina straniera, a favore di una protezione delle invenzioni biotecnologiche limitata a "the use of DNA to diagnose, prevent or treat a specific disease (use claims) and ... the resulting end product" si vedano ad esempio Jacobs-Van Overwalle, Gene Patents: A Different Approach, in EIPR, 2001, pp. 505-506.

La decisione della Corte di Giustizia si è basata appunto sul contenuto dei Considerando 22-24 della Direttiva e dell'art. 5.3 di essa, come si è visto valorizzati nella stessa prospettiva anche dalla nostra dottrina, per affermare che essi "implicano che una sequenza di DNA non gode di alcuna protezione ai sensi del diritto dei brevetti quando la funzione svolta da tale sequenza non è precisata" e che quindi "la direttiva, subordinando la brevettabilità di una sequenza di DNA all'indicazione della funzione che essa assolve, **non conceda alcuna protezione a una sequenza di DNA brevettata che non sia atta a svolgere la funzione specifica per la quale è stata brevettata**". La Corte ha anche chiarito che in questo caso l'armonizzazione operata dalla Direttiva ha carattere esaustivo e che quindi essa "osta a che una normativa nazionale riconosca protezione assoluta al prodotto brevettato in quanto tale, a prescindere dal fatto che esso svolga o meno la sua funzione nel materiale che lo contiene".

Questa presa di posizione contribuisce quindi a **ridimensionare** la portata pratica della scelta "deviante" effettuata dal nostro legislatore nazionale in occasione dell'attuazione della Direttiva (operata frettolosamente nel 2006 con un decreto legge, sotto la pressione di una procedura d'infrazione comunitaria) di condizionare la brevettabilità di "una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale" non solo al fatto che "venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale" (il che è sostanzialmente corrispondente alle prescrizioni della Direttiva), ma anche al fatto che "la funzione corrispondente sia **specificatamente rivendicata**" (ciò che invece la Direttiva non prevede): anche se si è osservato che la formulazione della nostra legge sembrerebbe riverberarsi non solo sull'ambito di protezione, ma anche sulla tecnica di redazione dei brevetti nel settore, ammettendo come rivendicazioni di prodotto "soltanto quelle che presentino una dichiarazione di scopo per la struttura (amminoacidica, nucleotidica, cellulare) rivendicata, vale a dire **purpose bound product claims**" [così Romandini, Legge 22 febbraio 2006, n. 78 – Attuazione della Direttiva CE 98/44 in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà industriale e concorrenza4, Padova, 2007, p. 1374].

Su questo punto, politicamente "sensibile", il d.lgs. n. 131/2010 non è potuto intervenire; sotto altri profili, invece, l'incorporazione del Codice delle norme adottate nel 2006 ha rappresentato l'occasione non solo per eliminare duplicazioni di norme che potevano determinare incertezze interpretative, ma anche per modificare e migliorare il nostro impianto normativo. In particolare, è stata cancellata la previsione dell'obbligo di includere la funzione e l'applicabilità industriale degli elementi isolati del corpo umano anche nella formulazione delle rivendicazioni; si è precisato - sia pure solo in modo "criptico", data la delicatezza della materia - il **carattere facoltativo** della presentazione all'Ufficio di dichiarazioni sulla provenienza del materiale biologico utilizzato per l'invenzione, che nessun altro Paese europeo richiede (e soprattutto che non è prevista nel sistema del brevetto europeo); si è limitato opportunamente l'obbligo di effettuare il **deposito di un campione del materiale biologico** ai soli casi di impossibilità di una sua compiuta descrizione nel testo della domanda di brevetto, così eliminando l'indebita estensione di quest'obbligo a tutte le domande di brevetto per procedimento microbiologico; ed ancora si è cancellata la norma introdotta nel 2006, che comminava la **nullità** per tutti i "negozi giuridici" stipulati in violazione delle norme di tale legge, con una formulazione infelice che non teneva conto né della regola generale dell'art. 1418 c.c., né, soprattutto, delle

eccezioni che proprio in materia brevettuale l'art. 77 c.p.i. prevede rispetto a questa regola.

Queste modifiche e la recente pronuncia della Corte di Giustizia rendono dunque giustizia alla sensibilità dimostrata su questi temi dalla nostra giurisprudenza, che già negli anni '90 aveva avuto modo di occuparsi della validità e della contraffazione di brevetti riguardanti invenzioni biotecnologiche, ammettendone la brevettabilità e tutelando in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli che sarebbero poi stati dettati dalla Direttiva e prima ancora agli orientamenti espressi dal Board of Appeal dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.

PROF. AVV. CESARE GALLI

Confronto tra la giurisprudenza nazionale e quella comunitaria in tema di valutazione della capacità distintiva di un marchio.

La giurisprudenza italiana ha elaborato - nell'ambito del giudizio di confondibilità - il concetto di "forza e debolezza" di un segno distintivo, nel senso che per il marchio "debole", connotato da più ridotta capacità distintiva, l'indagine sulla confondibilità va condotta con una certa larghezza, bastando modificazioni od aggiunte anche lievi ad escludere la possibilità di confusione; mentre, al contrario, per il marchio "forte" devono ritenersi illegittime tutte le variazioni o modificazioni, anche se rilevanti od originali, le quali lasciano peraltro persistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio.

La distinzione rileva, quindi, sotto il profilo della tutela del marchio, che è più o meno incisiva a seconda che venga qualificato come forte o debole.

La giurisprudenza comunitaria (con tal espressione intendo riferirmi alle decisioni della Divisione di Opposizione dell'UAMI, della Commissione di Ricorso dell'UAMI, del Tribunale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ha affrontato il tema in un'ottica parzialmente diversa.

Una prima differenza è di tipo terminologico poiché non si parla di marchi "forti" e "deboli" bensì di "grado" di carattere distintivo.

Secondo i noti principi elaborati dalla Corte di Giustizia, nella determinazione della sussistenza del rischio di confusione, i marchi devono essere messi a confronto mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive, fonetiche e concettuali. Tale valutazione globale "deve fondarsi (...) sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi" (v. sentenza del 11 novembre 1997, Causa C-251/95, Sabel, Racc. I-6191).

Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

Inoltre, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. I marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v. sentenza del 29 settembre 1998, Causa C-39/97, Canon, Racc. I-5507).

Per determinare il carattere distintivo di un marchio, occorre valutare globalmente l'idoneità più o meno grande del marchio ad identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere questi prodotti o servizi da quelli di altre imprese. In tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti e in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato (v. sentenza del 22 giugno 1999, Causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. I-3819).

Dai principi sopra esposti, emerge che anche a livello comunitario, nel decidere sull'esistenza o meno di un rischio di confusione, gli Esaminatori o i Giudici devono tener conto del grado di carattere distintivo del marchio anteriore.

Come precisato dalla Corte di Giustizia, il carattere distintivo rilevante del marchio anteriore è un argomento che milita a favore della constatazione di un rischio di confusione e non un argomento contrario.

La particolarità del confronto tra marchi a livello comunitario è data dal fatto che il carattere distintivo del marchio anteriore normalmente è valutato nell'ambito dell'analisi globale del rischio di confusione e non al momento di stabilire la somiglianza tra i segni.

Tale approccio potrebbe condurre a valutazioni sulla confondibilità diverse da quelle che potrebbero risultare se la questione fosse dibattuta avanti un Tribunale italiano.

In effetti, il Tribunale dell'Unione Europea tende a sostenere l'esistenza di un rischio di confusione tra marchi che differiscono lievemente, anche nel caso in cui il marchio anteriore abbia un carattere distintivo debole, poiché: "se il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno degli elementi di tale valutazione. Così, anche in presenza, da un lato, di un marchio anteriore a debole carattere distintivo e, dall'altro, di un marchio richiesto che non ne è la riproduzione completa, può esistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi contestati" (punto 62 della sentenza del 16 marzo 2005, FLEX / FLEXI AIR, confermata dalla Corte di Giustizia con ordinanza del 27 aprile 2006, C-235/05. In questo senso si veda anche decisione della Corte del 15 marzo 2007, punto 41, Quantième / QUANTUM, C-171/06).

In caso contrario, l'analisi non sarebbe conforme alla natura stessa dell'apprezzamento globale del rischio di confusione che le autorità competenti devono effettuare ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.

Tale *modus operandi* ha portato a decisioni talvolta criticabili, come quella del Tribunale che ha rigettato la domanda di marchio "STAR FOODS" logo sulla base dei marchi anteriori, denominativo e figurativo, "STAR SNACKS" (T 492/08, 11 maggio 2010).

"STAR SNACKS"



Questa decisione ribalta quella precedentemente emessa dalla Commissione di Ricorso dell'UAMI che aveva, viceversa, rigettato l'opposizione in quanto, essendo il termine "star" elogiativo, il segno anteriore poteva beneficiare di una limitata protezione e quindi le differenze visive e fonetiche erano prevalenti sugli aspetti di somiglianza.

Il Tribunale ha affermato, al contrario, che il carattere distintivo dei marchi non ha l'importanza che gli ha attribuito la Commissione di Ricorso poiché la valutazione del carattere distintivo non ha una natura tale da influenzare la percezione dei consumatori con riferimento alla somiglianza tra i segni (in tal senso si veda anche il punto 42 dell'ordinanza della Corte nel caso C-235/05).

Questa sentenza è stata criticata anche dal Prof. Avv. Stefano Sandri il quale, in un suo commento, riporta che i Giudici delle Sezioni specializzate di Venezia - con i quali aveva condotto una esercitazione proprio sul simbolo grafico de quo - avevano considerato il termine elogiativo, usuale nel commercio e quindi generico ai sensi dell'art. 7, 2 lett. d) RMC.

Un altro caso sul quale si sono espressi in maniera opposta i giudici italiani rispetto agli esaminatori comunitari è il seguente.

Il Tribunale di Bologna con sentenza del 16/02/2010 (attualmente appellata) ha escluso la confondibilità tra i marchi PATA per "patatine" da un lato e "PATA-

SNELLA” per i medesimi beni dall'altra (di seguito riprodotti) sul presupposto della debolezza del segno anteriore per i prodotti contrassegnati.



Senza entrare nel merito della fondatezza o meno della decisione, ciò che rileva ai nostri fini è il metodo operativo adottato dal Tribunale italiano che, come primo criterio, nella valutazione nel giudizio di confondibilità, ha preso in esame la capacità distintiva del marchio anteriore in quanto <<...la conseguenza più notevole della distinzione fra un marchio “debole” ed uno “forte” emerge – durante la fase della tutela giudiziale – ai fini della verifica riguardo la dedotta contraffazione (v. Cass. 1473/95): ciò poiché nella prima delle due ipotesi ed evitarla bastano “lievi modificazioni” – rispetto al contenuto di quello imitato (jus receptum, v. Cass. 1043/80, C. App. Bologna 23/3/2002 su Dir. Ind. 2002, p. 243, Trib. Milano 15/7/2002 su “Riv.D.Ind”. 2003, p. 135 ss, Trib. Napoli 30/8/2002 su “Giur.Mer.” 2002, ecc.) – a patto che esse, pur sempre valutandole “in modo sintetico e complessivo” (v. Trib. Napoli 8/5/1996, su “Gius” 1996, 2036), risultino “idonee ad essere percepite con valore differenziante dai destinatari dei prodotti contrassegnati” (così Cass. 2884/85, e cfr. Trib. Cuneo 19/12/1996 su “Riv.D.Ind.” 1998, II, p. 53, Trib. Firenze 16/3/1999 su “Foro Tosc.” 2000, p. 146, ecc.), mettendoli quindi in grado di avvertire una diversificazione idonea ad evitarne la confondibilità (v. pure Trib. Milano 8/5/1989 su “Giur. Ann. D. Ind.” 1989, 369, Trib. Bologna 13/11/1973 su “Giur. Ann. D. Ind.” 1973, 1281, ecc.); come noto, viceversa, nel marchio forte ciascun elemento – denominativo od emblematico – resta tutelabile anche separatamente, e pertanto occorre concludere che anche l'appropriazione di un singolo elemento del marchio è suscettibile di integrare l'ipotesi della sua usurpazione, qualora ne possa derivare confusione per il consumatore “di riferimento” (v. Cass. 782/93), risultando così “illegittime le variazioni anche originali, ove lascino intatto il nucleo ideologico del segno, il cd. cuore” (v. Cass. 5091/2000, Cass. 1724/94, Cass. 2929/82, ecc.)>>.

Viceversa, gli esaminatori comunitari, nell'ambito del procedimento di opposizione basato sul marchio PATA PATATINE logo (sopra riprodotto) contro la domanda di marchio comunitario di seguito indicata,



una volta riconosciuto il carattere distintivo della parola “PATA”, non si sono soffermati a valutare il grado di capacità distintiva, per usare un linguaggio comunitario, ossia la “forza” o “debolezza” del segno, per ragionare secondo i parametri della giurisprudenza nazionale.

Nella decisione si legge: “i prodotti in conflitto sono identici o simili. Il marchio anteriore ha un grado di distintività normale e la sua comparazione con la domanda di marchio ha messo in evidenza evidenti elementi di somiglianza fonetica innanzitutto ed anche se in misura minore, visiva” (decisione del 24/04/2007 che statuisce in merito all'opposizione n. B 805 509).

Questa circostanza viene, difatti, rilevata nella sentenza italiana sopra citata ove si precisa che “tutte le considerazioni sin qui svolte assorbono la valutazione del provvedimento del 24 aprile 2007 dell'UAMI che ha rigettato, in via non definitiva, pendendo ricorso, la domanda di registrazione del marchio Patasnella in accoglimento della opposizione di PATA, posto che in tale decisione il tema della debolezza del marchio anteriore, centrale ai fini della presente statuizione neanche è stato affrontato”.

Tale provvedimento dell'UAMI è ora divenuto definitivo poiché la Commissione di Ricorso ha confermato la decisione di primo grado e non è stato presentato

ricorso al Tribunale (decisione del 10 marzo 2010 nel procedimento R 888/2007-2).

In conclusione, nonostante il ravvicinamento delle legislazioni, la valutazione della confondibilità tra marchi operata da un Tribunale italiano potrebbe non essere conforme al giudizio espresso in sede comunitaria.

AVV. ALESSIA RIZZOLI
MONDIAL MARCHI

Brevettabilità del software: il parere G3/08 dell'Enlarged Board of Appeal dell'EPO e l'esempio della "tigre che mangia le parole".

Il 12 maggio del 2010 La Camera dei Ricorsi Allargata dell'Ufficio Europeo dei Brevetti ha emesso un parere (caso No. G3/08) in risposta ad una serie di domande poste dal Presidente dell'UEB, Alison Brimelow, riguardanti la brevettabilità delle cosiddette "Computer Implemented Inventions, CIIs" e quindi, in altri termini, la brevettabilità del software.

Il Presidente dell'EPO riteneva, fra altre questioni, che le sentenze della Camera Tecnica dei Ricorsi T1173/97 e T442/03 fossero fra loro in contraddizione e quindi tali da richiedere una presa di posizione risolutiva dell'UEB tramite la Camera dei Ricorsi Allargata (CdRA). La tematica alla base di questa discussione è quella dell'**esclusione a priori** dalla brevettabilità dei "programmi per elaboratori in quanto tali", prevista dall'Art.52 punti (2) e (3) della CBE.

Premettiamo che questa lunghissima opinione della CdRA, pur chiarendo alcuni aspetti specifici, non rappresenta alcuna svolta epocale nell'approccio dell'UEB in merito alla spinosa questione della brevettazione del software, ma risulta comunque molto interessante in quanto in essa si valutano, con svariate argomentazione non prive di senso pratico e di un certo umorismo, i criteri di ammissibilità delle domande che il Presidente dell'UEB può "rinviare" (to refer) alla CdRA, secondo l'Articolo 112(1) CBE.

In breve, stando alla lettera dell'Articolo 112(1) punto b), tale rinvio alla Camera dei Ricorsi Allargata è consentito al verificarsi dei tre seguenti requisiti: 1. vi sia lo scopo di assicurare **uniformità** nell'applicazione della legge su punti fondamentali; 2. vi siano sentenze **differenti** sulla medesima questione; 3. tali sentenze, in potenziale conflitto, sono state emesse da due **diverse Camere** dei Ricorsi.

La CdRA ha ritenuto che i criteri 1. e 2. sopra elencati sono da ritenersi prevalenti rispetto al criterio formale secondo il quale il rinvio è ammesso solo se le decisioni potenzialmente divergenti provengono da Camere dei Ricorsi fra loro diverse per i componenti che le formavano e/o per la loro tipologia (ad esempio, Camera Dei Ricorsi Tecnica oppure Camera dei Ricorsi Legale).

Nel caso specifico, il primo criterio sopra elencato risultava palesemente soddisfatto e quindi l'attenzione della CdRA si è rivolta alla verifica della circostanza relativa alla presenza o meno di sentenze aventi conclusioni differenti.

In effetti, le due sentenze T1173/97 e T442/03 citate dal Presidente dell'UEB contengono conclusioni diverse in merito all'esclusione a priori dalla brevettabilità di alcune tipologie di rivendicazioni, quali, quelle relative ai "programmi per computer ..." e quelle relative ai "mezzi di memorizzazione di programmi leggibili mediante computer".

Secondo la sentenza T1173/97, queste due tipologie di rivendicazioni sono da escludersi o meno a priori dalla brevettabilità solo sulla base della assenza o presenza di un effetto tecnico a loro associato, mentre la più recente sentenza T442/03 stabilisce che per le rivendicazioni relative ai "mezzi di memorizzazione di programmi leggibili mediante computer" vi sia intrinsecamente la presenza di un effetto tecnico e quindi esse non ricadano nell'ambito delle invenzioni escluse per principio dalla brevettabilità.

La CdRA ha affermato che questa discrepanza delle conclusioni delle due sentenze citate non è sufficiente a soddisfare il secondo criterio dell'Art.112(1)(b) in quanto la sentenza più recente appare come una evoluzione della sentenza

precedente basata su medesime premesse. Le due decisioni, ancorché non identiche, non possono essere definite come in un conflitto tale da ledere l'uniformità della applicazione della legge, così come si intende nella ratio dell'Art. 112 (2) (b), anche considerando le diverse connotazioni che il termine "different" assume nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB ("abweichende" e "divergentes").

Con un'altra domanda del Presidente dell'UEB, si chiedeva se le rivendicazioni di "programma per elaboratore" e quelle di "metodo implementato via computer" abbiano o meno lo **stesso ambito di protezione** e siano da trattarsi nello stesso modo nei riguardi dell'esclusione della brevettabilità.

In questo caso la CdRA, rigettando l'interpretazione proposta dal Presidente dell'UEB, allo scopo di illustrare l'intrinseca diversità fra un programma, cioè un elenco di istruzioni, ed un metodo, cioè una serie di operazioni, afferma come non si debbano confondere gli oggetti con le parole che li identificano. A tal riguardo, viene proposto con spunto di riflessione il seguente ragionamento per assurdo: "La tigre mangia carne. "Carne" è una parola. La tigre mangia parole."

Su questo stesso tema viene anche citato Lewis Carroll ed un brano di "Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò" : "The name of the song is called ...".

In conclusione, l'opinione della Camera dei Ricorsi Allargata ha ritenuto inammissibile il Rinvio fatto dal Presidente soprattutto per l'assenza di sentenze realmente divergenti portando ad una conferma dei contenuti delle varie sentenze delle Camere dei Ricorsi su questa tematica.

Inoltre si ribadisce, pur non fornendo l'agognata definizione del termine "tecnico", come la **brevettabilità delle CII** sia legata alla presenza di un effetto tecnico che risulti aggiuntivo alla semplice variazione di parametri elettrici all'interno del computer durante l'esecuzione del software.

Infine, nell'opinione si ammette che può risultare semplice superare l'obiezione di esclusione dalla brevettabilità sulla base dell'Art. 52, formulando con linguaggio opportuno le rivendicazioni, e cioè spostando di fatto la criticità della brevettabilità dei programmi per elaboratore verso la fase di valutazione dell'attività inventiva, valutazione da effettuarsi tenendo conto di quelle caratteristiche che hanno un contenuto tecnico in rapporto alla prior art disponibile.

FERRUCCIO POSTIGLIONE
GREGORJ S.P.A.

Recensioni

Codice della proprietà industriale: la riforma 2010. Prima lettura sistematica delle novità introdotte dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

L'Opera, curata dal Prof. Cesare Galli, membro della Commissione che ha lavorato alla revisione del Codice della Proprietà Industriale, supporta la comprensione della riforma offrendo, con un unico strumento, più chiavi di lettura del testo. Si racconta la storia della riforma, e delle motivazioni che ne hanno dato origine per poi entrare nel dettaglio dei singoli Istituti coinvolti dalle novità legislative; il tutto in chiave sistematica, richiamando altresì le norme del correlato Regolamento di attuazione del Codice, e seguendo l'ordine progressivo degli articoli del CPI modificati e/o novellati.

L'Opera vuole essere anche uno strumento "pratico" di lettura del Codice novellato: così in appendice, insieme al testo della legge di riforma pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è presente una tavola di comparazione, articolo per articolo, tra il vecchio ed il nuovo Codice della Proprietà Industriale.

R. A.

Membri del Comitato Direttivo: Silvano Adorno, Raffaella Arista Olga Capasso, Cesare Galli, Raimondo Galli, Lamberto Liuzzo, Diego Pallini, Luigi Carlo Ubertazzi

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Giovanni Ciccone, Carlo Maria Faggioni, Cesare Galli, Raimondo Galli, Ferruccio Postiglione, Alessia Rizzoli, 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.

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 833991

fax 02- 83399200

sito web: <http://www.aippi.it>

e-mail: mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:

sito web: <http://www.aippi.org>

e-mail: general-secretariat@aippi.org.

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

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