



Associazione internazionale  
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Newsletter

Anno 2011, numero 3, 6 novembre 2011

## Editoriale

### L'Italia, l'Europa ed AIPPI

Cari amici, in qualità di membro dimissionario dal CE, mi è stato offerto l'onore di scrivere l'editoriale per questo numero di AIPPI news. A fine luglio, infatti, mi sono trasferito all'estero e ho quindi dovuto dimettermi dal mio ruolo. Sono certo che sentirò la mancanza delle attività di AIPPI, alle quali non potrò più partecipare attivamente come prima, e vorrei approfittare di queste brevi righe per condividere con voi alcune mie personali riflessioni.

Come alcuni di voi forse già sapevano, prima di rientrare in Italia ho lavorato all'EPO, per quasi sei anni. Dopo questa esperienza ho conosciuto l'Ingegnere Perani, il quale ha saputo valorizzare le mie competenze all'interno della sua organizzazione e con il quale ho conosciuto ed apprezzato la complessità e la ricchezza intellettuali del mondo IP.

Il periodo trascorso in Italia è stato peraltro di grande fermento professionale: l'entrata in vigore dell'EPC 2000, della legge brevetti e del relativo regolamento attuativo, l'abolizione delle tasse di mantenimento in vita e la loro successiva re-introduzione, l'accesso di San Marino all'EPC, le modifiche del rito delle cause brevettuali e la progressiva introduzione della Direttiva Enforcement, solo per citarne alcuni, sono stati eventi importanti che hanno avuto un grande impatto sulla vita e sulle sfide di tutti noi, in Italia e all'estero; in particolare poi, per i professionisti brevetti e marchi, la dimensione delle sfide professionali all'estero ha una dimensione ancora più accentuata, a causa (o grazie) dell'EPO e dell'UAMI, autorità sovranazionali che pongono tutti i professionisti europei sullo stesso livello. Questo è certamente un vantaggio, perché consente ai

professionisti italiani di competere anche per un servizio certamente più richiesto della sola attività amministrativa nazionale, ma comporta anche sfide impegnative, di professionalità e di immagine.

Nel 2008, a Boston, la sezione italiana di AIPPI, sotto la presidenza del Professor Ubertazzi, aveva candidato Milano come sede per il Congresso AIPPI del 2016. La vittoria è stata netta, nonostante la presenza di altre location importanti, come Londra e Cancun, anche grazie all'attento lavoro di preparazione svolto dal gruppo di lavoro predisposto per l'occasione.

Ma la vittoria è ancora più importante se si pensa che Milano non ha le attrattive turistiche di Venezia (sede di un vecchio congresso dell'AIPPI) o di Cancun: questa vittoria è quindi segno di una diffusa credibilità internazionale di cui l'Italia gode oggi, nel campo IP, acquisita anche grazie al continuo lavoro della sezione italiana dell'AIPPI, tramite i suoi membri, che dell'Italia sono poi gli ambasciatori de facto.

Ed è proprio l'effetto sulla nostra credibilità internazionale, soprattutto nei confronti dei nostri colleghi extra europei, che ritengo essere uno dei migliori indicatori della bontà delle attività che la sezione italiana di AIPPI ha sempre svolto e sta tuttora svolgendo con impegno e costanza.

Nel corso delle mie attività in AIPPI Italia ho sempre trovato uno spirito di cortese collaborazione, anche quando avrebbe potuto sembrare superfluo. Ricordo il mio primo congresso, a Singapore, e la persona che mi ha aiutato a fare i primi passi: in un mondo a me nuovo, di persone che si conoscevano anche da lungo tempo, sono stato presentato come "friendly competitor": in quella situazione altri avrebbero forse potuto scegliere la strada più semplice, e lasciare che me la cavassi con le mie sole forze.

*Ma quella cortesia, piccola e certamente poco influente ai fini del business del collega, è stata per me fondamentale e, col tempo, ho avuto modo di apprezzarne il vero valore: quanto prima io avessi potuto muovermi efficacemente con i colleghi stranieri, tanto prima la credibilità dei professionisti italiani tutti ne avrebbe giovato, consentendomi di ripagare rapidamente il favore, e con gli interessi.*

*Ed è nella speranza di aver ben ripagato quella piccola cortesia, quel piccolo investimento, che vi saluto, lasciando che altri raccolgano questo*

*ideale testimone e che ognuno di noi continui a costruire la credibilità italiana nel mondo, a piccoli passi, con piccoli gesti, ma costantemente.*

*A presto*

ING. GIUSEPPE FIORANI

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

## Vita associativa

---

Come ogni anno, AIPPI Gruppo Italiano ha organizzato, per il giorno 1 dicembre 2011 la consueta Cena di Natale, che si terrà in Milano all'interno di Palazzo Cusani, prestigiosa e storica sede del Circolo Ufficiali (Esercito Milano). Le richieste di partecipazione dovranno pervenire, entro il giorno 22 novembre 2011, ai seguenti indirizzi dedicati all'evento (sig.ra Annamaria Grosso): [c.bacchini@bmlx.it](mailto:c.bacchini@bmlx.it); [info@bmlx.it](mailto:info@bmlx.it). Tutti i dettagli sull'evento sono pubblicati sul sito istituzionale di AIPPI Gruppo Italiano: [www.aippi.it](http://www.aippi.it).

R.A.

## Attività istituzionale

---

### **Tavola Rotonda sulla Corte Unitaria dei Brevetti**

Il Gruppo Italiano di AIPPI è stato invitato dall'UIBM a presenziare, con una propria rappresentanza, composta dalla scrivente, dalla Dr.ssa Olga Capasso e dall'Avv. Prof. Lamberto Liuzzo, alla riunione che si è tenuta in Roma in data 4 ottobre 2011 sulla futura Corte Unitaria dei Brevetti ("UPC"), il cui negoziato è attualmente in corso in sede di Consiglio dell'UE.

Alla riunione, le cui finalità erano quelle di conoscere l'opinione dei presenti sulla UPC, hanno partecipato le rappresentanze delle maggiori associazioni di categoria e dei professionisti ed operatori direttamente interessati al mondo dei brevetti; citiamo tra le tante CONFINDUSTRIA, AICIPI, FARMINDUSTRIA, CONFAPI, INDICAM, FEDERCHIMICA, AIFA, CONFARTIGIANATO, ASSOGENERICI, ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE.

Il dibattito, presieduto dal Direttore Generale dell'Ufficio, Avv. Loredana Gulino, ha fornito l'occasione per esaminare in dettaglio il funzionamento della futura Corte ed i suoi rapporti con il disegno di brevetto unitario e con il sistema nazionale di protezione dei brevetti.

Il negoziato infatti, grazie al contributo della Presidenza polacca, ha subito in questi mesi una forte accelerazione che potrebbe portare, entro la fine del corrente anno, a raggiungere un'intesa politica in seno al Consiglio UE.

La UPC sarà composta da un Tribunale di primo grado, a sua volta articolato in una divisione centrale e in divisioni locali e regionali dislocate negli Stati contraenti e da una Corte d'appello ed avrà giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di violazione e validità sia dei futuri brevetti unitari, concessi in regime di cooperazione rafforzata, sia dei brevetti europei rilasciati dall'UBE.

L'Italia e la Spagna, che non hanno attualmente aderito alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario, potranno partecipare al sistema UPC ma esclusivamente in relazione alle controversie riguardanti i brevetti europei di Monaco validi sui propri territori.

Se da una parte vi è la assoluta consapevolezza, da parte di tutti gli operatori, dell'importanza di arrivare ad istituire la UPC e di ottenere, in fase di negoziato, che l'Italia ne ospiti sul proprio territorio la Corte di Appello (e questa è anche la posizione di AIPPI, Gruppo Italiano), dall'altra vi è la pari consapevolezza che la istituzione ed il costo di mantenimento della UPC, e conseguentemente il costo per adire tale corte, sarà estremamente elevato. Con la inevitabile conseguenza che agire (ovvero difendersi) avanti l'UPC potrebbe risultare, specie per le piccole e medie imprese, "proibitivo".

Da qui la necessità di stabilire, in sede di negoziato, se la Corte sarà autofinanziata o finanziata dagli Stati almeno nel primo periodo.

E' certamente questo il tema sul quale, una volta messa a punto, anche sul piano del diritto internazionale, la istituzione dell'UPC (non dimentichiamo infatti che l'UPC dovrà essere una corte sovranazionale, istituita mediante accordo internazionale tra Stati membri sul modello del Tribunale del Benelux) ci si dovrà confrontare per rendere concretamente utile la UPC nella difesa dei diritti di brevetto.

AVV. RAFFAELLA ARISTA  
STUDIO LEGALE IMPRODA

## ***Giurisprudenza civile italiana.***

---

### ***Ancora sul caso Yahoo: nuova pronuncia dei giudici capitolini.***

Lo scorso 11 luglio la Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma ha **riformato** in sede di reclamo l'ordinanza cautelare precedentemente resa nell'ormai famoso caso del motore di ricerca Yahoo, con una decisione destinata ad essere un punto di riferimento per gli operatori del settore.

Le vicende oggetto del giudizio sono note, ma vale la pena riassumerle. Una società italiana, titolare di diritti di distribuzione sul film "**About Elly**", aveva proposto ricorso per inibitoria contro Yahoo ed altri fornitori di servizi di motore di ricerca in Internet (questi ultimi, però, trovati carenti di legittimazione passiva sia dal giudice di prime cure che dal collegio investito del reclamo)<sup>1</sup> lamentando che una semplice interrogazione sui motori di ricerca dei resistenti, effettuata utilizzando come chiave il titolo del film, fornisse, tra i risultati in maggior evidenza, riferimenti a siti di terzi che offrivano riproduzioni abusive dell'opera.

Nella prospettazione della ricorrente, Yahoo e gli altri resistenti, pur essendo stati informati di questi illeciti - e conformemente diffidati - non si erano attivati per estromettere dai risultati delle ricerche condotte sui propri motori quelli corrispondenti a presunte violazioni; ciò avrebbe giustificato, sempre secondo la ricorrente, la concessione di un provvedimento di tipo inibitorio nei confronti dei provider convenuti, volto a impedire la prosecuzione dell'illecito per mezzo del servizio da questi fornito.

Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda e concesso un provvedimento cautelare probabilmente senza precedenti in Italia, inibendo a Yahoo di fornire a mezzo del proprio motore di ricerca collegamenti a qualunque sito web, fatta eccezione per il sito ufficiale del film, che offrisse riproduzioni dell'opera.

Il provvedimento è stato prontamente reclamato da Yahoo e, come sopra anticipato, il collegio ha accolto il reclamo revocando l'ordinanza del giudice di prime cure.

---

<sup>1</sup> La ricorrente ha promosso il procedimento contro le rispettive società italiane del gruppo di riferimento, che i giudici di Roma hanno ritenuto essere estranee alla fornitura del servizio di motore di ricerca.

Nel motivare la decisione, il collegio ha osservato che tanto nella fase pre-contenziosa, cioè nel contesto delle comunicazioni (diffide) intercorse tra il titolare dei diritti ed il provider, che nel successivo giudizio cautelare, la reclamata non ha fornito indicazioni specifiche circa i collegamenti a contenuti dei quali assumeva l'illiceità, limitandosi a denunciare in **maniera generica** l'esistenza di detti contenuti illeciti e l'intermediazione tra questi ultimi e i navigatori di Internet offerta dal servizio di motore di ricerca di Yahoo.

Siffatta genericità, secondo il collegio, impedisce, già sul piano sostanziale, la configurazione di un qualsiasi dovere di attivarsi a carico del fornitore di servizi, giacché tale dovere potrebbe, in ipotesi, sorgere solo previa **specificata indicazione** al provider, da parte dello stesso soggetto che si afferma titolare del diritto leso, dei contenuti dei quali si assume l'illiceità; tanto discende dalla pacifica assenza in capo ai fornitori di servizi Internet di un dovere generale di sorveglianza sui contenuti veicolati mediante i servizi stessi.

Sul **piano processuale**, invece, la genericità delle allegazioni si risolve in un puro e semplice inadempimento degli oneri di allegazione e di prova gravanti sull'attore, oneri che, nel caso, avrebbero appunto richiesto l'indicazione e la prova di collegamenti a specifici siti web, sì da consentire al giudice la valutazione del carattere lesivo dei contenuti di questi ultimi. A tale riguardo, il collegio ha osservato che la reclamata non era titolare di tutti i diritti di sfruttamento dell'opera, né per tutti i territori; di qui, la necessità di discriminare contenuti eventualmente resi disponibili in Rete da parte di terzi a ciò legittimati da quelli, invece, in ipotesi, lesivi dei diritti della reclamata.

La decisione rappresenta un precedente importante, anche se ancora rivedibile nel corso di un ordinario giudizio nel merito. L'idea che gli ISP possano, a certe condizioni, essere chiamati a collaborare con i titolari di diritti per porre fine a violazioni degli stessi, rese possibili o amplificate dai propri servizi – o, addirittura, essere ritenuti corresponsabili delle conseguenze negative di queste violazioni - sembra aver ormai messo radici nella giurisprudenza italiana. Quello che ancora manca è una chiara definizione dei presupposti di questi doveri e responsabilità, tale da orientare il comportamento di tutte le parti in gioco (una mancanza di chiarezza forse in parte imputabile ad una non perfetta trasposizione della **Direttiva E-commerce** nell'ordinamento italiano). L'ordinanza romana rappresenta un passo in questa direzione, laddove stabilisce che una **take-down notice** non è sufficiente a creare i presupposti per un provvedimento inibitorio, se non è accompagnata dalla specifica indicazione delle violazioni che si assumono commesse a mezzo dei servizi on-line del suo destinatario.

AVV. LUIGI MANNA  
LGV AVVOCATI (MILANO)

## **Giurisprudenza penale italiana.**

---

### **Tutela Penale del Brevetto e del Marchio secondo i nuovi orientamenti.**

La tutela penale del brevetto e del marchio è sancita ormai da tre norme, l'art 473 CP, l'art. 517 ter CP, l'art 517 e l'art. 474 CP (questi solo per marchio), e l'art. 127 CPI, ora sostituito con continuità normativa dal 517 ter. Da alcuni anni è stato chiarito che la contraffazione, sia dei marchi che dei brevetti, è un **reato plurioffensivo**, un reato cioè che lede più interessi, non solo la fede pubblica ma anche il patrimonio.

Ciò non vale solo per i reati a querela, ove il concetto è evidente, ma anche per quelli perseguibili di ufficio. La questione della tutela penale del brevetto e del marchio è quindi pacificamente risolta, dato che abbiamo tre norme che includono ogni tipo di contraffazione penalmente rilevante e abbiamo un corpus di giurisprudenza che sancisce che la tutela del brevetto e del marchio non avviene solo nel caso sia violata la fede pubblica, ma anche nel caso sia violato il patrimonio, e cioè l'interesse del titolare della privativa per essere chiari. Con questa opportuna precisazione, cade la risalente questione, ormai superata, sul fatto che per avere contraffazione penalmente rilevante del marchio o del

brevetto, ci dovrebbe essere anche la violazione della fede pubblica, senza la quale potrebbe difettare un requisito della fattispecie.

Per **coordinare** le disposizioni penali, i tre reati, basterà fare riferimento al dettato delle norme, e/o adottare lo stesso criterio che viene adottato per distinguere i casi della contraffazione dei marchi, l'art 473 primo comma, dal 517 ter e 517 : nel primo caso si avrà una violazione più grave (contraffazione letterale o per identità), nel secondo caso una contraffazione cd. minore, per equivalente o semplicemente non letterale. Questo criterio dovrebbe quindi essere appagante, perché si basa sulla lettera della legge e sulla analogia con i marchi, ed è sancita da dottrina e giurisprudenza.

Ciò che invece non sembra appagante, è avere due (anzi tre) norme penali a presidio dei marchi e dei brevetti, ma di incagliarsi in qualche argomento sottile (nel senso di poco spesso), col risultato di tenersi il dubbio : la **scappatoia** meno appagante potrebbe essere quella di dire che dato che ci sono due norme (o tre) e non sapendo quale applicare, allora non se ne applica magari nessuna (simile cosa era accaduta nella materia della tutela delle forme, in bilico tra marchi di forma, modello/design, concorrenza sleale e diritto di autore, da cui era nata la eccellente teoria dei diversi livelli di tutela, proprio per evitare di disapplicare quattro normative, per non sapere in quale stare).

In realtà in sede istruttoria penale basterà contestare i reati (473 e 517 ter CP) in **concorso formale**, tutelando le due norme una pluralità di beni giuridici.

Con la rivalutazione del concesso di reato plurioffensivo, ogni forma di violazione di un marchio o di un brevetto (incluso l'utilizzo di un titolo di PI senza il consenso dell'avente diritto) costituisce reato ex art. 473 CP, senza più fare riferimento al vuoto concetto di fede pubblica.

Quanto tale concetto (facente leva sulla fede pubblica) fosse vuoto, lo si è potuto vedere con le famose risalenti sentenze di Cassazione che avevano sancito, alcuni anni fa, che non costituiva contraffazione di marchio la vendita di prodotti col marchio contraffatto quando circostanze di tempo, luogo e prezzo possano avvertire il consumatore che si tratta di marchio falso (la classica vendita da marciapiede) : ciò escluderebbe la violazione della fede pubblica dato che il pubblico non può cadere in errore nel caso del falso grossolano venduto su una spiaggia e quindi non si avrebbe reato ( sarebbe un cd "reato impossibile"). E' difficile esprimere un appropriato sentimento, in presenza di un tale ragionamento (che ricorda il Paradosso di Zenone, secondo cui la freccia è ferma nel tempo) salvo avere la prova di quanto sia fariseo e fuorviante il concetto di fede pubblica (che va quindi scacciato dal Tempio).

Con la precisazione dell'interesse protetto, si può concludere che è sempre punita non solo la contraffazione del brevetto, ma anche la vendita di beni protetti da brevetti, in casi quindi anche di violazione di restrizioni orizzontali o verticali (salvo norme sul divieto di restrizioni quantitative, ove applicabili) e quindi anche in casi di violazioni quantitative o territoriali, e ogni caso di mancanza di consenso perché ad esempio il contratto è scaduto. Se il contratto è scaduto, l'illecito civile è certo, in assenza di consenso all'uso della privativa, e non può mutare la conclusione nel caso di illecito penale.

Se continuo ad utilizzare (senza restituirla), una vettura il cui contratto di locazione sia scaduto, non vi è dubbio che ciò costituisca reato (appropriazione indebita). E pertanto non si può applicare il paradosso di Zenone e quindi negare che lo stesso concetto non sussista nell'identica fattispecie in cui in un bene immateriale è usato dopo la scadenza della licenza (magari non restituendo gli stampi o i punzoni).

Resta da operare il coordinamento tra il nuovo testo dell'art 473 col nuovo testo dell' art. 517 ter sopra descritto là dove prevede la repressione penale di ogni fattispecie di uso non autorizzato di un titolo di PI, e su questo potrà concludersi che la differenza è che il reato previsto dall'art 473 è a tutela del mercato e del patrimonio (e non solo della fede pubblica) nel senso che deve pur sempre trattarsi di un prodotto non originario o almeno di una fattispecie di produzione o vendita da parte di un soggetto estraneo al titolare (uso senza il consenso, come il caso di una licenza scaduta, o di uso senza licenza, che sono due fenomeni identici, salvo la **maggiore pericolosità dell' ex licenziatario**, che ha un KH

perfetto come nuocere meglio e più in fretta), mentre la fattispecie prevista dall'art 127 CPI ora 517 ter CP è un delitto contro il patrimonio, destinata a reprimere penalmente ad es le violazioni cd minori orizzontali o verticali di contratti – un uso cioè oltre il consenso - (e cioè contratti nei casi non lesivi dei divieti di restrizioni quantitative, di importazioni parallele, o di patti in lesione del diritto anti-trust, e cioè di tutti quei patti che non hanno l'effetto di falsare il regime di lecita concorrenza mediante intese restrittive su quantità, territorio, sbocchi, field of use restraints, etc... ).

In pratica è evidente che è più grave il caso di chi agisca a licenza scaduta (o senza licenza, che è sostanzialmente la stessa cosa) (473 CP), piuttosto di cui agisca in violazione territoriale o quantitativa di una licenza in corso (517 ter CP) e si tratta della medesima differente gravità di colui che viola per identità (473 CP) o invece per equivalente (517 ter CP) un titolo. Il parallelo basato sulle **violazioni minori**, rispetto alle maggiori, è ben presente alla giurisprudenza e dottrina edite, proprio per distinguere i due reati in commento.

Altro concetto superato è quello legato al "falso". Tale risalente orientamento, che si ripete è ora abbandonato, si era formato con un artificio logico, sopravvalutando la rubrica della norma, il cd. presunto bene giuridico protetto – la fede pubblica - . Questa dottrina non aveva alcun appiglio logico né testuale, ed infatti nessuno aveva mai creduto di pensare che la contraffazione di un marchio penalmente rilevante consistesse nella sola alterazione del certificato di registrazione. Non ha quindi mai avuto alcun senso eccepire che la contraffazione del brevetto fosse la alterazione del documento brevettuale, mentre la contraffazione del marchio non fosse la alterazione del certificato, ma fosse appunto la contraffazione del marchio. Non può la magia delle parole avere valenza abrogativa di norme. Alcuno aveva creduto di aggirare l'ostacolo, facendo leva sul fatto che la legge penale puniva solo la vendita di beni recanti marchi contraffatti, ma non parimenti la vendita di beni in contraffazione di brevetti (per così cercare di sconfessare a monte la tutela penale della contraffazione del brevetto come fatto penalmente rilevante), ma questo argomento era superato da altri argomenti, primo tra tutti il fatto che l'uso non autorizzato di un brevetto include inerentemente anche la fattispecie della vendita, che è pur sempre un uso del brevetto. Occorre precisare che la Cassazione in certe ormai risalenti occasioni sembrava aver creato diverse fattispecie all'interno del concetto di reato di contraffazione ex art. 473, nel precisare - sempre utilizzando, anche se in modo diverso, il presunto bene giuridico protetto – la fede pubblica – che particolari modalità di produzione, confezione, o lo stesso marchio, potrebbero di fatto mettere in dubbio se sia stata violata la fede pubblica, sì che nel caso di contraffazione del brevetto si avrebbe una riproduzione integrale degli elementi caratterizzanti mentre nel caso di alterazione del brevetto si avrebbe una riproduzione solo parziale ma tale da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. Tali argomenti sono ora tutti superati dal riconoscimento della plurioffensività del reato di contraffazione. Torno a ricordare che la tutela penale funziona molto bene, specie in sede cautelare, ove lo strumento del **sequestro penale** preventivo o probatorio (locale o nazionale) è una arma straordinaria e molto veloce nella difficile lotta alla contraffazione (priorità assoluta dei prossimi anni, per sostenere un PIL evanescente). A seguito di un sequestro penale il contraffattore è normalmente bloccato almeno per un certo periodo. Fatalmente la sua quota di mercato viene compressa : in un mercato oligopolistico il brevettante si trova in una posizione di vantaggio per giustamente recuperarlo. L'extra profitto derivante dal recupero della propria fetta di mercato potrebbe anche essere destinato a finanziare il R&D e anche il contenzioso civile a tutela del brevetto (lo chiameremo il circolo virtuoso della Tutela Penale). In chiusura fa piacere poter registrare il fatto che le nuove normative civilistiche e processuali, i nuovi trend interpretativi, forse anche un nuovo approccio al fenomeno, hanno restituito anche ai procedimenti civili la loro veste migliore. Varrebbe la pena di divulgare presso le imprese ed operatori, nazionali ed esteri, che l'Italia è uno dei pochi Paesi dove la sinergia tra rimedi civili e penali funziona molto bene e consente di ottimizzare la tutela.

## **Giurisprudenza Comunitaria.**

---

### **La contraffazione web alla resa dei conti: la sentenza l'Oreal vs Ebay della Corte di Giustizia Europea (con il corollario della pronuncia Interflora vs Marks & Spencer).**

La Corte di Giustizia europea è tornata quest'anno ad occuparsi altre due volte della contraffazione web, dopo la sua sentenza del 2010 nel caso *Google AdWords* (C. Giust. UE, 23.3.2010, cause riunite C-236/08 a 238/08), con la quale i Giudici comunitari avevano precisato che la possibilità per il gestore di servizi di vendita *on line* di avvalersi delle **limitazioni alla responsabilità** dell'intermediario previste dagli artt. 12-15, Dir. n. 31/2000/CE sul commercio elettronico dipende dal fatto che la sua attività «sia di ordine "**meramente tecnico, automatico e passivo**", con la conseguenza che detto prestatore "non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate"» (punto 113 della decisione, che richiama il **considerando 42** della Direttiva sul commercio elettronico), escludendo che questo caso si verificasse ogni qual volta il prestatore svolge un **ruolo** «nella **redazione del messaggio** commerciale che accompagna il link pubblicitario o nella **determinazione o selezione di tali parole chiave**» (punto 118 della decisione).

### **Il profilo territoriale: basta la destinazione delle offerte a configurare l'illecito in un paese.**

Questi principi sono stati confermati ed **approfonditi** dalla Corte europea nella sua successiva pronuncia nel caso *L'Oréal v. Ebay* (C. Giust. UE, 12.7.2011, causa C-324/09). In questa pronuncia la Corte ha anzitutto ritenuto, respingendo la tesi opposta di EBay, che «le norme della direttiva 89/104 e del regolamento n. 40/94 si applichino dal momento in cui appare evidente che l'offerta in vendita del prodotto contrassegnato da un marchio che si trova in uno Stato terzo è **destinata a consumatori che si trovano nel territorio per il quale il marchio è stato registrato**», in quanto «In caso contrario (...) gli operatori che fanno ricorso al commercio elettronico, proponendo in vendita, in un mercato *online* destinato a consumatori che si trovano nell'Unione, prodotti contrassegnati da un marchio che si trovano in uno Stato terzo, che possono essere visualizzati sullo schermo e ordinati mediante detto mercato online, non avrebbero, relativamente alle offerte in vendita di questo tipo, nessun obbligo di conformarsi alle norme dell'Unione in materia di proprietà intellettuale» e «Una situazione del genere vanificherebbe l'effetto utile di tali norme» (punti 61 e 62 della decisione), pur precisando correttamente che «la **mera accessibilità** di un sito Internet nel territorio per il quale il marchio è stato registrato **non è sufficiente** a concludere che le offerte in vendita che compaiono in esso sono destinate a consumatori che si trovano in tale territorio» e che quindi «è compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistano elementi pertinenti per concludere che un'offerta in vendita, che compare in un mercato online accessibile nel territorio per il quale il marchio è stato registrato, sia destinata a consumatori che si trovano in tale territorio, considerando che «Allorché l'offerta in vendita è accompagnata da **precisazioni riguardo alle aree geografiche verso le quali il venditore è disposto a spedire il prodotto**, tale tipo di precisazione riveste un'importanza particolare nell'ambito della suddetta valutazione» (punti 64 e 65 della decisione).

### **I rapporti tra inserzionista e gestore e il necessario coordinamento tra la direttiva sui marchi e quella sul commercio elettronico.**

La Corte ha poi confermato che «il titolare di un marchio può vietare al gestore di un mercato *online* di fare pubblicità – partendo da **una parola chiave identica a**

**tale marchio selezionata da tale gestore** nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – ai prodotti recanti detto marchio messi in vendita nel suddetto mercato, qualora siffatta pubblicità non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se tali prodotti o servizi provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo», sottolineando in particolare che «nei limiti in cui la eBay ha utilizzato parole chiave corrispondenti a marchi della L'Oréal per promuovere offerte in vendita di prodotti di marca provenienti dai suoi clienti venditori, essa ne ha **fatto uso per prodotti o servizi identici** a quelli per i quali tali marchi sono stati registrati», dal momento che nella Direttiva «l'espressione 'per prodotti o servizi' non si riferisce esclusivamente ai prodotti o ai servizi del terzo che fa uso dei segni corrispondenti ai marchi, ma può riguardare **anche i prodotti o i servizi di altre persone**» (C. Giust. UE, 12.7.2011, causa C-324/09, *L'Oréal v. eBay*, punti 91-97 della decisione).

La sentenza ha anche confermato che costituisce **uso del marchio soltanto da parte dell'inserzionista**, ma non anche da parte del *provider* «il fatto di far comparire, per i propri clienti venditori, **offerte in vendita** da essi provenienti», ribadendo però in pari tempo che «Nei limiti in cui consente ai propri clienti di fare tale uso, il ruolo del gestore del mercato online non può essere valutato alla luce delle disposizioni della direttiva 89/104 e del regolamento n. 40/94, ma deve essere esaminato nella prospettiva di altre norme di diritto, quali quelle enunciate nella **direttiva 2000/31**, in particolare alla sezione 4 del capo II della medesima, che riguarda la **'responsabilità dei prestatori intermediari' nel commercio elettronico** e che comprende gli artt. 1215 della stessa direttiva» (punti 98-105 della decisione).

***I limiti all'esenzione di responsabilità del gestore: la sua partecipazione all'ottimizzazione delle offerte e la conoscenza "in qualunque modo" dell'illiceità di esse.***

Proprio sotto questo profilo si devono registrare i più **significativi sviluppi** contenuti nella pronuncia della Corte. In primo luogo i Giudici europei hanno affermato che, qualora il gestore di un mercato *on line* «abbia prestato un'assistenza consistente segnatamente nell'**ottimizzare la presentazione** delle offerte in vendita di cui trattasi e nel **promuovere tali offerte**, si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. In tal caso **non può avvalersi**, riguardo a tali dati, della deroga in materia di responsabilità di cui all'art. 14 della direttiva 2000/31» (C. Giust. UE, 12.7.2011, causa C-324/09, *L'Oréal v. eBay*, punto 116 della decisione).

In secondo luogo la Corte ha rilevato che, anche la di fuori di quest'ipotesi, l'operatività della deroga è comunque **preclusa** in «qualsiasi situazione nella quale il prestatore considerato viene ad essere, **in qualunque modo, al corrente** di ... fatti o circostanze» che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, e quindi «segnatamente, (nel)la situazione in cui il gestore di un mercato *online* scopre l'esistenza di un'attività o di un'informazione illecite a seguito di un **esame effettuato di propria iniziativa**, nonché (nel)la situazione in cui gli sia **notificata l'esistenza** di un'attività o di un'informazione siffatte» (e quindi anche quando l'informazione non proviene da una pubblica autorità), con la precisazione che «In questo secondo caso, pur se, certamente, una notifica non può automaticamente far venire meno il beneficio dell'esonero dalla responsabilità previsto all'art. 14 della direttiva 2000/31 – stante il fatto che notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate –, resta pur sempre (il) fatto che essa costituisce, di norma, un elemento di cui il giudice nazionale deve tener conto per **valutare, alla luce delle informazioni così trasmesse al gestore, l'effettività della conoscenza da parte di quest'ultimo di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità**» (punti 118-124 della decisione): così individuando lo



**standard di diligenza** richiesto al gestore in un livello non sostanzialmente diverso da quello applicabile a ogni altro intermediario.

Ancor più significativa è la parte della decisione in cui la Corte ha considerato il contenuto che possono assumere le **inibitorie** (*injunctions*) che, sempre secondo la Dir. n. 2000/31/CE, coordinata anche con la Dir. n. 2004/48/CE sull'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale, possono venire emanate nei confronti del gestore del servizio, riconoscendo espressamente che le stesse possono essere anche dirette alla **prevenzione di ulteriori illeciti**. Sotto questo profilo la Corte ha anzitutto chiarito, in base a quanto previsto dall'art. 11 Dir. n. 2004/48/CE che «l'ingiunzione rivolta al responsabile di una violazione consiste, logicamente, nel vietargli la prosecuzione della violazione, mentre la situazione del prestatore del servizio mediante il quale è commessa la violazione è **più complessa** e si presta ad altri tipi di provvedimenti ingiuntivi» e che anche in base alla *ratio* di tale Direttiva «la competenza attribuita (...) agli organi giurisdizionali nazionali deve consentire a questi ultimi di ingiungere al prestatore di un servizio online, quale colui che mette a disposizione degli utenti di Internet un mercato *online*, di adottare provvedimenti che contribuiscano in modo effettivo, non solo a **porre fine alle violazioni** condotte attraverso tale mercato, ma anche a **prevenire nuove violazioni**» (C. Giust. UE, 12.7.2011, causa C-324/09, *L'Oréal v. eBay*, punti 128-134 della decisione).

### ***le sanzioni per il gestore: le misure preventive di ulteriori illeciti***

A questo proposito, e sempre in base al coordinamento tra le due Direttive richiamate, i Giudici comunitari hanno rilevato che le misure che così possono venire imposte al gestore del servizio «**non possono consistere in una vigilanza attiva di tutti i dati** di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso il sito di tale prestatore», né «avere l'oggetto o l'effetto di imporre un **divieto generale e permanente di messa in vendita**, in tale mercato, di prodotti contrassegnati da detti marchi», ma che tuttavia al gestore può essere ordinato di «**sospendere l'autore della violazione** di diritti di proprietà intellettuale per evitare che siano commesse nuove violazioni della stessa natura da parte dello stesso commerciante nei confronti degli stessi marchi» ed anche di «adottare misure che consentano di **agevolare l'identificazione** dei suoi clienti venditori», affermando in termini generali che «se è certamente necessario rispettare la protezione dei dati personali, resta pur sempre il fatto che, quando **agisce nel commercio** e non nella vita privata, **l'autore della violazione deve essere chiaramente identificabile**» e concludendo che tali misure «devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo» e «devono garantire un giusto **equilibrio** tra i diversi diritti e interessi» (C. Giust. UE, 12.7.2011, causa C-324/09, *L'Oréal v. eBay*, punti 135-144 della decisione).

In tal modo anche il tema della responsabilità dei gestori di questi servizi e quello delle misure di contrasto alla contraffazione web vengono ricondotti sostanzialmente alle regole generali, quanto meno quando la contraffazione sia operata a livello commerciale, nella prospettiva di fornire in ogni caso una **tutela effettiva** contro ogni attività che venga ad interferire con ciò che i segni distintivi concretamente rappresentano nel «mondo della vita».

### ***Ancora sugli adwords, con un po' di ambiguità: la sentenza interflora.***

Sul tema degli AdWords (ma in questo caso senza occuparsi direttamente della responsabilità del gestore, che non era parte in causa) la Corte europea è tornata ancora una volta nella sua recentissima sentenza nel caso *Interflora v. Marks & Spencer* (C. Giust. UE, 22.9.2011, causa C-323/09), che affronta il tema dell'illiceità di essi da un lato sulla base della regola di cui all'art. 5.1.a della Direttiva n. 89/104/CEE (ora divenuta, nella versione codificata, la Direttiva n. 2008/95/CE), ossia al caso dell'uso di **marchi identici per prodotti o servizi identici**, e dall'altro in relazione a quella dell'art. 5.2 della medesima Direttiva,

ossia all'ipotesi **dell'indebito vantaggio/pregiudizio** legati alla capacità distintiva o alla rinomanza del marchio.

Sotto il primo profilo i Giudici comunitari confermano la loro impostazione per cui l'identità di segni e prodotti non configura un'ipotesi di tutela «assoluta», perché essa è comunque subordinata all'**interferenza dell'uso del terzo con una delle funzioni del marchio**; sotto il secondo essi considerano le diverse ipotesi sia di pregiudizio, sia di indebito vantaggio, riconducendo sostanzialmente le prime alle classiche figure del *blurring* e del *tarnishment*, già da lungo tempo note all'esperienza giuridica nord-americana, mentre sotto il secondo parlano per la prima volta esplicitamente di «**parassitismo**», identificandolo «in particolare» nel «caso in cui, grazie ad un **trasferimento dell'immagine del marchio** o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario **nella scia** del marchio che gode di notorietà» (punto 74 della decisione).

Senonché proprio la rigidità classificatoria impedisce alla Corte in questo caso di cogliere con chiarezza l'**elemento unificante** di tutte queste ipotesi, che invece emergeva con chiarezza da altre precedenti pronunce, e cioè il **valore del marchio come simbolo di un messaggio** (o, se si preferisce, la **funzione di comunicazione** del marchio, che riassume in sé tutte le altre) che fa scattare la tutela ogni volta che nell'uso non autorizzato di un segno eguale o simile ad esso vi sia un richiamo a tale valenza simbolica non giustificato da altre esigenze prevalenti. La rigidità di questo schema emerge con chiarezza proprio in relazione al ragionamento svolto dalla Corte in relazione alle «funzioni» del marchio, per la quale i Giudici europei propongono una «nuova» e discutibile tripartizione, parlando al riguardo di **funzione d'origine, funzione pubblicitaria e funzione di investimento**, dove, se la prima è ovviamente quella «classica», che sino all'attuazione della Direttiva segnava da noi il limite alla protezione del marchio, la seconda non viene invece definita, ma è genericamente ricondotta all'«utilizzo pubblicitario di un marchio ... da parte del suo titolare» (punto 55 della decisione) e giustapposta alla (ulteriore) funzione d'investimento, intesa come connessa al fatto che il marchio venga «utilizzato dal suo titolare per **acquisire o mantenere una reputazione** che possa attirare i consumatori e renderli fedeli» (punti 60-61).

La sentenza segna comunque un passo avanti là dove sottolinea che l'uso del marchio altrui come parola-chiave è potenzialmente lesivo non solo della prima (sui presupposti già indicati nella sentenza *Google*), ma anche di questa terza funzione del marchio, sul presupposto che «il marchio gode già di una reputazione» e «qualora l'uso da parte del terzo di un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici **leda tale reputazione e metta quindi in pericolo la conservazione della stessa**» (punto 63 della sentenza), e cioè sostanzialmente alle stesse condizioni per cui il marchio è tutelato contro *tarnishment* e *blurring*; analogamente il «parassitismo» è ravvisato nell'ipotesi in cui «l'inserzionista si inserisce nella scia di un marchio che gode di notorietà, al fine di **beneficiare del suo potere attrattivo**, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché al fine di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover operare sforzi propri in proposito, lo **sforzo commerciale** effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio» (punto 89).

Secondo la Corte, uno spazio di liceità per gli AdWords costituiti dal marchio altrui si può quindi ravvisare solo quando in questo modo l'inserzionista intenda offrire «un'**alternativa** rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà» e lo faccia «**senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio**» (punto 91), così riconducendo la sfera di liceità essenzialmente alle ipotesi in cui sussista un «**giusto motivo**» per l'uso del marchio altrui, secondo la previsione dell'art. 5.2 della Direttiva, richiamata espressamente nel punto 89 della decisione: in pratica, come la Corte aveva già indicato in altre pronunce, anche in materia di pubblicità, quando vi sia la necessità dell'uso del marchio altrui per consentire una concorrenza effettiva. E

anche questo conferma che è appunto qui, nel giusto motivo, e nella conseguente ricerca di un **punto di equilibrio tra concorrenza ed esclusiva**, che va cercato il nuovo confine della tutela dei marchi

*PROF. CESARE GALLI  
PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO INDUSTRIALE, UNIVERSITÀ DI PARMA  
STUDIO IP LAW GALLI, MILANO-BRESCIA-PARMA-VERONA*

## **Il Giurì del Design**

---

### **Il disegno industriale e la sua tutela presso il Giurì del design.**

Il Giurì del Design nasce nel 1992 per iniziativa congiunta di ADI (Associazione per il Disegno Industriale) e Confindustria con lo scopo di tutelare le opere e i progetti del disegno industriale avverso ogni forma di imitazione o sfruttamento abusivo.

Il Giurì del Design, quale organo di autodisciplina, si pronuncia sulla base delle regole indicate nel Codice di autodisciplina del Design, formulando le proprie determinazioni senza pretesa di sostituirsi agli organi di giurisdizione ordinaria, ma con l'intento di dirimere le controversie nascenti nel mondo del design, assicurando la più ampia tutela possibile alle creazioni del disegno industriale.

Proporre istanza al Giurì del Design significa rivolgersi ad un organo altamente specializzato, composto, oltre che da giuristi esperti della materia, da autorevoli designers, architetti e rappresentanti del sistema industriale, in grado di assicurare un livello di competenza estremamente specifico, e non ravvisabile presso altro organo o istituzione. Il giurì del Design risolve, da quasi vent'anni, ogni sorta di controversia fra designers, progettisti e aziende committenti, relativamente ai progetti di prodotti industriali.

La tutela dei soggetti interessati che adiscono il Giurì è del tutto autonoma e può certamente aggiungersi a quella degli organi di giurisdizione ordinaria, garantendo però, al contrario di quest'ultimi, una maggiore celerità decisionale ed una più specifica competenza per un settore così fortemente specializzato come è quello del disegno industriale. Il Giurì, infatti, risolve le controversie, anche attraverso l'audizione delle parti interessate o dei loro legali, in due o tre mesi.

Vi è assoluta diversità di ciò che, per disegno industriale, intendono gli architetti e i giuristi; questa distanza dovrebbe essere colmata: non vi è motivo per cui i giuristi considerano il design come un progetto relativo solo alla forma del prodotto.

Ma **cosa deve intendersi con l'espressione "disegno industriale?"** L'enciclopedia Treccani definisce il disegno industriale come *"un'attività progettuale che mira a creare in forme d'arte oggetti di serie e d'uso comune, macchine, ecc., mediante il conseguimento della forma più funzionale ed esteticamente appropriata, anche con l'uso di colori."*

Nell'ambito dell'industrial design **vi è di più della semplice forma del prodotto**, rilevando anche tutta l'attività di progettazione, ideazione, produzione e comunicazione di ogni oggetto industriale.

Il design è la progettazione di nuovi prodotti industriali sulla base di elementi coerenti e tenendo conto non solo della forma, ma almeno, sullo stesso piano, dei materiali e della funzionalità del progetto stesso. Il design non è un fenomeno marginale, ma riguarda tutti i prodotti che vengono commercializzati anche su vasta scala.

La tutela del design, come testimoniano i numerosi casi risolti dal Giurì, non riguarda più solamente i prodotti in quanto tali, ma anche, e soprattutto, i progetti relativi alle opere del disegno industriale, senza i quali, ovviamente, non potrebbe esistere alcun prodotto.

Il progetto infatti, e con esso il lavoro del designer- architetto- progettista, fornisce le basi per la creazione di ogni prodotto del disegno industriale: qualunque progetto è dunque un'opera di design e come tale deve essere tutelato dalla legge.

Il sistema dell'industrial design, dovendosi conciliare con le richieste di mercato, è un settore in continua evoluzione, che non si riferisce più solo alla forma dei

prodotti, ma ad ogni aspetto della progettazione, sia tecnico che estetico. Il design ora comprende la fase di studio e definizione del lancio di nuovi prodotti e anche, ed è questo l'aspetto maggiormente significativo, di nuovi servizi (si pensi, ad esempio, ai fenomeni del cd. **food design**).

Il Giurì del Design, attraverso la predisposizione del Codice di Autodisciplina, ha cercato di fornire una definizione, e quindi una tutela, che fossero le più ampie possibili per il disegno industriale, definendolo come "l'ideazione, la progettazione, la produzione e la comunicazione di oggetti, strumenti, macchine, parti o accessori, disegni di superfici o altro, secondo forme esteticamente e funzionalmente coerenti. Il termine "prodotto" comprende qualsiasi risultato dell'attività di disegno industriale. Nell'individuare il design rilevante per il codice si terrà conto in particolare del posizionamento del prodotto sul mercato, delle strategie di comunicazione, del packaging, delle tecniche di produzione e dei nuovi materiali utilizzati."

Questa concezione del disegno industriale è senza dubbio quella che maggiormente rispecchia le esigenze e le tendenze del mercato, ed assicura tutela a tutta la fase della progettazione, sino ad ora sprovvista di protezione.

Sono infatti molto frequenti le istanze proposte al Giurì del design da parte di designers e architetti, volte a chiedere il riconoscimento della paternità dei propri progetti, spesso negato dalle società committenti.

AVV. LORENZO BIGLIA  
STUDIO LEGALE BIGLIA

## Convegni

---

### ***Dialoghi sul procedimento per pratiche commerciali scorrette.***

Il prossimo **17 novembre 2011** si terrà, presso l'Università Europea di **Roma**, il seminario di studio sulle **pratiche commerciali scorrette, patrocinato da Aippi Italia** in collaborazione con l'AGCM ed organizzato dall'Avv. Paolina Testa.

Il seminario esaminerà in ogni dettaglio il **procedimento per pratiche commerciali scorrette** (dalla richiesta di informazioni alla parte prima dell'apertura del procedimento alla comunicazione di apertura del procedimento; dalla richiesta a terzi di informazioni alla consulenza tecnica; dalla circolazione di scritti e documenti delle parti e delle informazioni acquisite dall'ufficio alla comunicazione delle risultanze istruttorie) senza trascurare profili "pratici" quali la informatizzazione degli uffici dell'AGCM.

Uno spazio verrà anche dedicato all'esame sostanziale dell'istituto (in particolare in tema di "**diligenza professionale**") ed al relativo **regime sanzionatorio**.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all'avv. Paolina Testa ([mail@ftcc.it](mailto:mail@ftcc.it)).

R.A.

### ***Facebook et similia (profili specifici dei social network).***

Nei giorni **30 settembre 2011** e **1° ottobre 2011** si è svolto presso l'Università di Pavia il XX incontro di diritto industriale, dal titolo "Facebook et similia (profili specifici dei social network)", organizzato dal prof. Ubertazzi e **patrocinato da Aippi Italia**.

Il convegno si è articolato in tre sessioni, in ognuna delle quali il fenomeno dei social network è stato esaminato sotto un profilo specifico: **i modelli di business, i mercati e la concorrenza** nella prima sessione, presieduta dal prof. Spada; gli **aspetti civilistici** nella seconda sessione (presieduta dal prof. Nivarra); le **problematiche connesse alla tutela della proprietà intellettuale** nella terza sessione (presieduta dal prof. Ubertazzi).

La prima giornata ha preso le mosse da una riflessione di Paolo Spada: i social network sono le nuove formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'individuo, i cui diritti fondamentali devono quindi essere tutelati, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, all'interno del social network e nei confronti del gestore dello stesso. L'argomento è stato ripreso e affrontato in molte delle

relazioni successive, sia sotto il profilo tecnico (Juan Carlos De Martin, Politecnico di Torino) che sotto diversi e articolati profili giuridici, negli interventi di De Miguel Asensio (Università Complutense di Madrid), Sartor (Università di Bologna), Caterina (Università di Torino), Astone (Università di Foggia), Granieri (Università di Foggia), Donati (Università di Firenze) e Cerrato (Università di Torino). Parallelamente, nella prima giornata del convegno sono stati approfonditi gli aspetti di organizzazione del mercato, sia dal punto di vista economico (Barbarito, Università Iulm) che da punto di vista della disciplina antitrust, con le relazioni di Rossi (IULM), Camilleri (Università di Palermo) che dal punto di vista del diritto dell'impresa (Beltrami, Università della Calabria).

I temi classici della proprietà intellettuale hanno dominato la terza giornata, nella quale il fenomeno dei social network è stato esaminato con riferimento alla tutela del software e della grafica (Giordano, Università di Teramo), ai nuovi segni distintivi (Sironi, Università di Parma), alle utilizzazioni libere, in particolare dei marchi (Ricolfi, Università di Torino), alla privacy (Ottolia, Università di Genova), alle regole contrattuali sull'uso della proprietà intellettuale degli utenti (Cogo, Università di Torino) e dei fornitori di contenuti (Cartella, Università di Milano Bicocca). Hanno chiuso la sessione le relazioni di Nordemann (Humboldt Universität di Berlino), sulle ultime novità in campo europeo in materia di responsabilità del gestore di social network per violazione di proprietà intellettuale; e di Flor (Università di Verona), sulla responsabilità penale del gestore o di una community per violazione di IP.

***Gli atti del convegno saranno, come di consueto, pubblicati su AIDA 2011.***

*P.T.*

#### ***La contraffazione non paga.***

Il **21 ottobre 2011** si è svolto presso l'Università di Parma, l'annuale Congresso Nazionale di Diritto Industriale, giunto alla sua undicesima edizione, e dedicato alla lotta alla contraffazione attraverso lo strumento del **risarcimento del danno**. Il convegno, organizzato dal Prof. Cesare Galli, è stato **patrocinato da Aippi Italia**.

L'**art. 125 del codice della proprietà industriale** è stato quindi esaminato in tutte le sue sfaccettature ed è stato fatto il "punto della situazione" sulla interpretazione ed attuazione che di esso viene data dalla dottrina e dalla giurisprudenza: dalla **prova** necessaria per ottenerne il riconoscimento ai **metodi di calcolo** del lucro cessante, dalla descrizione delle voci di danno emergente alla determinazione della **royalty** ragionevole. Una sessione è stata quindi dedicata allo svolgimento della **consulenza tecnica contabile** all'interno del giudizio ordinario.

Al dibattito hanno preso parte giuristi, docenti universitari, economisti e rappresentanti delle istituzioni; tra questi ricordiamo: Sandro Corona, Paolo Pardolesi, Paolo Marzano (*Presidente della Commissione permanente sul Diritto d'Autore presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*), Stefano Sandri, (*Consigliere Speciale UAMI*), Ann-Charlotte Soderlund (*Osservatorio sulla Contraffazione della Commissione Europea*), Mario Barbuto (*Presidente della Corte d'Appello di Torino*), Angelo Renoldi, Carlo Scarpa, Giuseppe Fava (*Presidente della Commissione d'inchiesta sulla contraffazione della Camera dei Deputati*).

*R.A.*

*Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli*

Hanno collaborato a questo numero:  
Raffaella Arista, Lorenzo Biglia, Cesare Galli, Raimondo Galli, Luigi Manna,  
Paolina Testa

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

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 833991  
fax 02- 83399200

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

AIPPI Internazionale:

sito internet: <http://www.aippi.org>  
e-mail: [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.*