
AIPPI Italiana NEWSLETTER

Anno IX, numero 1, gennaio 2004

Anche il satellite può servire

Viviamo nella società dei media, si sa. E' bene però ricordarsi anche delle incredibili possibilità che questi mezzi offrono. La cultura dalla proprietà industriale necessita fortemente di diffusione, ma soprattutto di conoscenza. Questo secondo aspetto è particolarmente critico nella misura in cui le imprese, che per destinazione dovrebbero disporre e sfruttare al meglio i vari titoli che la P.I. loro offre, non hanno ancora maturato una sufficiente informazione sopra i vantaggi competitivi che questi titoli possono offrire. Esigenza particolarmente sentita anche nel nostro paese in cui - come nota chi scrive e che per diversi anni ha operato e vissuto all'estero - la comunicazione e la trasparenza sembrano avere difficoltà per stare al passo con il corso dei tempi.

Si può certo organizzare un bel congresso e parlare a 300 persone. Altra cosa è far passare una ripresa televisiva di un minuto sul congresso al TG1 della sera che immediatamente assicura una visibilità dell'evento nei confronti di diversi milioni di persone. Ma quante volte abbiamo da noi la presenza nel

panel di un giornalista, meglio se un generalista? Quanti studi professionali italiani hanno oggi un loro sito Web? Quanti avvocati possono dire che entrando in studio invece di porre la fatidica domanda alla inappuntabile segretaria, "novità?", si siedono un attimo davanti al computer e prima di ogni altra cosa controllano le comunicazioni che sono pervenute via e-mail.? Insomma, l'Euro è solo la scusa del "fruttarolo" per raddoppiare i prezzi delle ormai famose zucchine, o davvero significa che siamo in Europa? Se così è, e così mi piace pensare, ebbene con questa Europa bisogna pure comunicare.

Figuriamoci poi la Pubblica Amministrazione. Ho sentito conclamare da autorevoli esponenti che l'Italia vanterebbe sistemi telematici dell'e-commerce tra più avanzati. Sarà, ma provate a chiamare qualcuno al centralino di un ministero a Roma. Naturalmente cerchiamo di non non generalizzare. Sarebbe ingeneroso nei confronti di chi cerca di cambiare e far cambiare le cose. Probabilmente è solo questione di tempo.

Un esempio. RAI-SAT manda

in onda una trasmissione destinata agli italiani all'estero che raggiungono l'impressionante numero di oltre 70 milioni di ascoltatori. È successo, attorno a Natale, che questa emittente ha dedicato uno spazio, nei momenti di massimo ascolto, ad illustrare come viene affrontata in Italia la proprietà industriale. Ne è seguita una intervista all'attuale direttrice dell'UIBM che ha avuto modo di dare alcune elementari informazioni, ma essenziali per chi vive all'estero, su come funziona la cosa da noi. Così, un pizzaiolo canadese è bene che sappia che può proteggere il suo marchio anche in Italia, se mai gli pigliasse la fantasia di ritornare del nostro beneamato e soleggiato paese. Non so

quante domande in più saranno state presentate all'UIBM per effetto di questa intervista, e non credo che la Dott.ssa Agrò volesse entrare in competizione con l'audience dell'inarrivabile signor Bonolis. Certo è che se pensiamo agli sforzi che normalmente occorrono per far sapere a chi ci interessa qualcosa che anche loro interessa, l'esempio appena citato induce a riflettere.

(stefano sandri)

Vita associativa

Comitati Esecutivi

Si sono tenute a Milano, le seguenti sedute del Comitato Esecutivo (i relativi verbali possono leggersi sul nostro sito "www.aippi-it.org", sotto la voce "*comitati esecutivi*"):

- 14.10.03, presso lo studio del Presidente Prof. Ubertazzi, avente all' ODG il Convegno di Lucerna, la valorizzazione del PTO, i prossimi seminari. Ammessi i nuovi soci indicati a verbale.
-
- 4.11.03, presso lo studio del Presidente Prof. Ubertazzi, avente all' ODG la preparazione del Congresso di Ginevra, la valorizzazione del PTO. Ammessi i nuovi soci indicati a verbale.
-
- 19.11.03, presso lo studio del Presidente Prof. Ubertazzi, avente all' ODG la discussione della Bozza di Testo Unico della PI. Ammessi i nuovi soci indicati a verbale.

Cena(coli) AIPPI

Il gruppo Convivi, coordinato dall' *Avv Raimondo GALLI* e composto da Elena MARIETTI, Gualtiero DRAGOTTI, Michel JOLICOEUR, Diego PALLINI, ha organizzato presso il Ristorante Savini una riunione conviviale il 1 Dicembre 2003 per gli auguri natalizi. Davvero vastissima la partecipazione di illustri esponenti del mondo giudiziario, accademico, forense e naturalmente dei consulenti in PI, che ringraziamo tutti per averci fatto compagnia.

Invitati naturalmente anche i Magistrati che hanno tenuto nelle precedenti occasioni conviviali dei seminars su materie di attualità della PI (Cons.ri SCUFFI, TAVASSI, DE SAPIA).

L' iniziativa riprenderà presto con un ospite istituzionale.

Assemblea Annuale AIPPI del 5.2.2004

Si terrà il 5.2.2004 presso l' Auditorium Assolombarda l' assemblea annuale AIPPI; si invita a consultare il sito per l' ODG. Si invitano anche i soci a parteciparvi, di persona o per delega (*ma di persona è ...meglio*) in numero consistente, dal momento che si tratterà anche di modificare lo Statuto AIPPI, per la cui delibera è necessaria la maggioranza qualificata.

Convegno AIPPI sul progetto di Codice della Proprietà Industriale

Sempre il 5.2.2004, prima della Assemblea, si terrà presso *Assolombarda* un Convegno AIPPI sul progetto dell' istituendo Codice della Proprietà Industriale. Si rimanda, oltre che al sito, al programma- riprodotto in fine del presente newsletter, che prevede la partecipazione di numerose personalità del Diritto Industriale e che si ringraziano sin d' ora per la cortese disponibilità. I lavori saranno pubblicati su AIDA.

Premio AIPPI

E' stato prorogato a Dicembre 2004 il termine per la aggiudicazione del premio di studio, in considerazione del numero e mole dei lavori pervenuti. Si rammenta che i commissari sono Scuffi, Luzzatto, Dragotti e che la selezione è terminata. il Premio sarà consegnato durante i lavori dell'Assemblea.

In proposito, Aippi ha in programma di discutere la opportunità di istituire un altro bando per premio di studio per il 2004. Il programma

prevede anche un cd. “*working*” lunch (per il vero in tale occasione pare che lavoreranno... solo le mascelle), motivo per cui è previsto un contributo spese per la giornata.

Si ringraziano gli *Sponsors* LES Italia, Assolombarda, CPA (Computer Patents Annuities), Giuffrè, Cedam, Giappichelli.

agenda

Sezioni Specializzate. Centro Studi.

In attesa di organizzare un centro studi stabile, si invitano i soci ad inviare ad AIPPI le decisioni delle Sezioni Specializzate, specie quelle in materia di competenza per la “concorrenza sleale interferente”, che come è noto non è stato ancora chiarito se rientri o meno nelle materie di competenza esclusiva delle SS (sezioni specializzate).

Si ricorda che vi sono ad oggi tre prese di posizione, una di *Scuffi e di Ubertazzi*, che ritengono fatale una tale attrazione, per motivi sia sistematici che di logica applicativa, mentre *Casaburi* è di contrario avviso. Si rimanda ai relativi lavori per gli approfondimenti svolti dagli Autori.

L'indirizzo per gli invii è *Raimondo GALLI*, Via P.Calvi 5, 20129 Milano, ovvero la Presidenza.

(r.g.)

Legislazione

Il testo unico della Proprietà Industriale

Dopo la presentazione ufficiale del dicembre scorso, il Codice non è ancora pubblicato. A seguito dell'entrata in vigore della legge Finanziaria la Commissione ministeriale sta esaminando la possibilità di introdurre alcune integrazioni per dar spazio alla protezione del “*made in Italy*” e rafforzare la repressione contro la pirateria, attraverso una regolamentazione più efficace delle procedure di sequestro alle dogane che prevederebbe, tra l'altro, l'apertura di uno sportello doganale al quale fare affluire tutte le domande presentate.

Il Regolamento sul marchio comunitario

Il nuovo Regolamento ha subito una battuta di arresto, in quanto è in fase di definizione anche quello della procedura che le Commissioni di ricorso dell'Ufficio di Alicante debbono seguire. Le modifiche previste sono di particolare interesse per gli utenti del sistema che e dovrebbero trarre beneficio in termini di speditezza e semplificazione dei procedimenti.

schede

STEFANO SANDRI -SERGIO RIZZO, "Non-conventional Trade Marks and Community Law", Marques. London, 2003, pp.1-336.

La Corte di Giustizia ha avuto modo di pronunciarsi negli ultimi mesi su i marchi di odore, colore e suono, l'UAMI sui marchi di rumore, movimento e gusto. L'argomento dei c.d. *marchi non tradizionali* è divenuto dunque sempre più di attualità, anche perché funge da catalizzatore di alcune problematiche essenziali del marchio, quali quelle attinenti alla natura e funzione del segno, la sua rappresentazione e il suo momento percettivo. Gli Autori, a distanza di due anni da *"I nuovi marchi"* (Ipsos, 2002), tagliato sulle esigenze dell'utenza italiana, hanno quindi ritenuto opportuno presentare questa nuova opera che registra e commenta la evoluzione della ultima giurisprudenza in materia ed il suo recente consolidamento. A parte la trattazione sui marchi di forma in generale, vengono allegate tutte le decisioni in argomento, con un commento che, oltre alle tematiche specificatamente giuridiche, affrontano l'argomento in modo trasversale, introducendo ed utilizzando i principi della scienza della comunicazione e del marketing

E' augurabile che la lingua inglese assicuri la diffusione anche all'estero. della dottrina italiana. (consultare: www.MARQUES.org/publications)

Come rivalutare le azioni “TORPEDO” (nelle cause trans-frontaliere)

Le azioni di accertamento negativo di non contraffazione (basate sui criteri della Convenzione di Bruxelles, ora sostituita dal REG. 44 della CE, e del diritto internazionale privato) avevano riscosso un certo successo, finchè qualcuno ha detto che un Torped(ine) in sostanza assomiglia ad una azione dilatoria, facendo leva su quel nome sinistro (Torpedo) , ovvero qualcuno ha eccepito la carenza di giurisdizione nel caso in cui i titoli di P.I. (di cui si chiede il giudizio di non validità o di non contraffazione perché essi sono ritenuti invalidi) siano esteri.

In realtà se dei titoli esteri non si chiede la nullità in via principale, ma solo in via incidentale, la riserva di competenza del paese del deposito (art 22.4 nuovo testo REG 44 CE) non ha titolo per essere eccepita, trattandosi di un giudizio di mera (non) contraffazione, e non di (in)validità del titolo di PI pur estero (Si veda ad es. *SCUFFI*, in Dir Ind 4/99, 310).

Del brevetto si dovrà pur parlare in causa, cioè lo si dovrà interpretare, altrimenti come si fa a postularne la non contraffazione? Interpretare il brevetto vuol dire apprezzarne incidentalmente l'ambito protetto, cioè identificarne la parte valida, non considerando/disapplicando quella invalida, pur senza su di essa statuire.

Non si può quindi sostenere che il giudicato sulla sola non contraffazione comporta un giudicato implicito sulla invalidità del titolo ritenuto non contraffatto (questione trattata solo *in via incidentale*).

In realtà la questione è ancora più semplice, essendo sufficiente precisare da parte dell'attore formale le domande in modo da ancorare il giudizio di non contraffazione rispetto alla parte valida del brevetto (non a quella invalida), sì che la sentenza, ex artt. 112 cpc non potrà andare oltre alla domanda, nè potrà trasformare ex lege un giudizio di accertamento incidentale in uno di accertamento principale (art. 34 cpc).

Si potrebbe anche dire che il giudizio è di non contraffazione pura, in quanto se il brevetto non appare valido rispetto ad esempio ad alcune anteriorità o predivulgazioni (totalmente o parzialmente) distruttive, non potrà un dispositivo che risultare diverso da quel brevetto di partenza, perché dal brevetto concesso A, se sottraiamo mediante interpretazione le parti interpretate come non valide B e/o

C (cioè se identifichiamo la parte valida [a-b+b]), avremo un brevetto o nullo, quindi NON-A, ovvero un brevetto di risulta D dato da A meno B + o – C.

Quindi il giudizio di non interferenza del dispositivo E sarà un giudizio di differenza, di diversità, rispetto a “D” o a “NON-A”, e non più di non-contraffazione di “A”, brevetto di partenza che non esiste più perché mediante operazione interpretativa “A” è diventato NON-A o D.

Un giudizio quindi di pura non contraffazione, che nessuno ha mai dubitato sfugga al criterio del diritto internazionale privato o convenzionale secondo cui il foro generale dell’ attore in senso formale (è noto che nelle azioni di accertamento negativo il rapporto processuale attore-convenuto si inverte) è un criterio valido a radicare una giurisdizione avente effetti *cross-borders*.

In sostanza il problema si risolve “scrivendo” le domande giudiziali in un certo modo, da cui conseguirebbe anche un certo modo di “scrivere” la sentenza: il *Decisum* interverrebbe quindi solo sulla domanda di non contraffazione rispetto a quella porzione del brevetto ritenuta valida.

L’ altra porzione, ritenuta invalida, verrebbe soltanto disapplicata, non considerata, mediante decisione incidentale. Ciò è legittimo perché un ordinamento non può applicare una legge o un provvedimento straniero (ad esempio un brevetto) se questo è invalido.

Né può astenersi dal disapplicarlo solo per difetto di giurisdizione, e ciò perché il diritto internazionale privato (dpr 218/95, art. 6) legittima sempre accertamenti incidentali proprio là dove vi sia un difetto di giurisdizione del giudice nazionale.

Sembra ironico, ma il motivo per cui un tal accertamento incidentale non può convertirsi ex lege in uno di accertamento principale o il motivo per cui non può formarsi un giudicato nemmeno implicito sulla questione di invalidità trattata in via incidentale o anche pregiudiziale, è proprio il fatto che non può esservi una pronuncia con effetti di giudicato sulla questione di nullità di un titolo estero di PI, né quindi può formarsi su di esso un giudicato nemmeno implicito.

Ma la relativa questione pregiudiziale non ha nulla a che vedere con la riserva di giurisdizione stabilita dalla Conv Bruxelles ora affiancata dal REG. 44/CE.

Tra l’ altro a parte l’ Inghilterra (il cui testo inglese della Convenzione di Bruxelles era più ampio degli altri”*action concerned with validity*”), gli altri sistemi tendono in genere a simili conclusioni, salvo alcuni noti recenti ripensamenti, direi di politica gestionale.

Il Diritto *Pan*-Europeo non è quello di Peter ..*Pan*. Non dovrebbe essere né un mito né una favola, ma un sistema di protezione. In

questo caso bisognerebbe ribattezzare l' istituto, essendo "Torpedo" un nome sinistro, altrimenti sa troppo di *pan*.

Così come non bisogna fare in modo giusto le cose sbagliate, nemmeno bisogna fare quelle giuste in modo sbagliato (o che lo sembri): non più quindi "Azioni Torpedo" , ma più semplicemente "Azioni Pan-Europee". Un nome può cambiare tutto, il che non mi stupisce affatto.

(raimondo galli)

AIPPI
GRUPPO ITALIANO

Il progetto di
codice della proprietà industriale

giovedì 5 febbraio 2004
Auditorium Assolombarda
via Pantano 9 – Milano

ore 9.15 – 13.00

presiede e introduce

prof.avv. Luigi Carlo Ubertazzi, Università di Pavia

*consegna dei premi di studio Aippi
relazioni di*

prof.avv Massimo Cartella, Università di Milano Bicocca

I brevetti per invenzione, modelli di utilità

prof.avv. Cesare Galli, Università di Parma

Le invenzioni dei dipendenti

Interventi programmati di

dott. Mario Barbuto

prof.avv. Mario Franzosi

prof.avv. Lamberto Liuzzo

Commenti di

prof.avv. Vincenzo Di Cataldo, Università di Catania

presiede

prof.avv. Adriano Vanzetti, Università Cattolica
relazioni di

prof.avv. Luigi Mansani, Università di Parma

I segni distintivi Interventi programmati di

prof.avv. Marco Ricolfi
avv. Pier Luigi Roncaglia

Commenti di

prof.avv. Stefano Sandri

ore 14.15
Assemblea AIPPI

ore 15.00 – 19.00

presiede

prof. Vito Mangini, Università di Bologna

relazione di

prof.avv. Davide Sarti, Università di Venezia

Il design

Interventi programmati di

avv. Raimondo Galli
avv. Simona Lavagnini

Commenti di

prof.avv. Gustavo Ghidini, Università LUISS

Presiede

prof.avv. Paolo Auteri, Università di Pavia

relazioni di

prof.avv. Marco Saverio Spolidoro, Università Cattolica-Piacenza

Le sanzioni

prof.avv. Giovanni Guglielmetti, Università di Milano Bicocca

Il processo

Interventi programmati di

avv. Alfio Rapisardi
dott. Marina Tavassi
avv. Paolina Testa

Commenti di

prof.avv. Giorgio Florida, Università Cattolica

Conclusioni

prof.avv. Paolo Spada, Università di Roma La Sapienza

N.B.

Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati. 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

AIPPI-Gruppo Italiano :

telefono 02 – 86 915 719

fax 02- 86 998 519

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

e-mail: mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:

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

a cura di

Stefano Sandri

stefanosandri@tiscali.it

organizzazione e assistenza

Raimondo Galli

Sede: c/o stefano sandri-

Tel 0039-06-853 50 357; 0039-333.897.96.91

Fax. 0039-06-699.441.899

e-mail stefanosandri@tiscali.it