
AIPPI Italiana NEWSLETTER

Anno X, numero 1, Gennaio 2005

L'insostenibile peso dell'ottimismo

Sono un'ottimista, non per natura, ma per convinzione. L'essere ottimista in questo momento non è nel nostro paese davvero facile. Ciò non toglie che sentiamo tutti il bisogno all'inizio di questo nuovo anno di porci degli obiettivi e di nutrire delle ragionevoli aspettative. Credo dunque di poter dire che dell'anno che si è chiuso certamente l'evento più significativo per chi opera nell'area della proprietà industriale è stato rappresentato dall'entrata in vigore del nuovo Codice. Questo fatto mi induce ad alcune osservazioni che, avendo partecipato alla sua elaborazione, mi sento ora libero di fare, avendo il Codice esaurito il suo *iter*, e che non intendono certo coinvolgere tematiche esclusivamente giuridiche. Non mancheranno infatti convegni, seminari e incontri dedicati allo scopo. Questo stesso Newsletter riporta tra l'altro un contributo ampio e stimolante di Raimondo Galli. Può essere peraltro di un qualche interesse partecipare ai nostri associati il senso di una esperienza che forse consente di apprezzare nei giusti limiti il valore di questo

evento.

Il Codice, innanzitutto, non nasce come un'iniziativa legislativa fine a se stessa, tesa alla costituzione di un testo unico delle numerose disposizioni vigenti in materia. Come evidenziato dal parere reso dal Consiglio di Stato e dalla Relazione illustrativa al disegno di legge, il nuovo assetto proposto per la proprietà industriale riflette l'esigenza sempre più avvertita nel nostro paese di dare competitività all'azienda Italia. Un'analisi attenta dello scenario internazionale rende palese che la competitività delle nostre imprese riposa innanzitutto su un efficiente sistema interno che garantisca un sufficiente tasso di innovazione. L'asse centrale di questo sistema è certamente rappresentato in primo luogo da un efficiente Ufficio brevetti. Attorno al quale, è tuttavia necessario predisporre una serie di misure ed azioni che in modo coerente e funzionale propongano un quadro di riferimento per la proprietà industriale certo, affidabile e competitivo. Il Codice va in questa direzione per espressa previsione del legislatore che si è manifestata nell'atto di delega sulla quale la commissione ministeriale ha

elaborato il testo del nuovo sistema.

La delega è stata quindi interpretata in senso ampio, date le indicazioni del delegante, il che ha portato a comprimere fortemente i rischi di eccesso di delega o di incostituzionalità di alcune disposizioni. L'altro aspetto che dall'esterno non si è probabilmente percepito è che la riforma è stata concepita, elaborata e vissuta in termini che definirei di *ingegneria progettuale giuridica*. Intendo dire che le soluzioni di volta in volta prese in considerazione e poi riversate nelle formulazioni normative, sono sempre state testate in termini di fattibilità. Realisticamente, infatti, la Commissione ha ritenuto utile confrontare la soluzione dei problemi giuridici con le effettive possibilità di tradurle in opera, tenendosi conto dello stato dell'amministrazione della giustizia, delle difficoltà economiche del momento e infine delle insufficienze dei mezzi e delle risorse umane che da sempre hanno afflitto l'ufficio nazionale e alle quali si sta cercando di porre rimedio. In proposito il contributo dell'Ufficio è stato rimarchevole. I suoi funzionari e rappresentanti hanno presenziato sempre a tutte le riunioni e le delibere della commissione, a volte opponendo l'inattuabilità delle innovazioni, a volte proponendo rettifiche o correzioni migliorative.

D'altro canto, la composizione stessa della commissione ha riflesso la rappresentanza più

diversificata degli interessi delle parti in gioco: imprese, consulenti, giuristi e mondo accademico. In questo senso, pur dovendosi rinunciare al contributo di illustri esperti giuridici, si è cercato di garantire un approccio pragmatico e sistematico che fosse compatibile e coerente con le finalità di più ampio respiro volute dal legislatore ed inserite in un contesto concorrenziale ed internazionale.

Si poteva fare meglio o di più? Di più, certamente no, dati i tempi impossibili assegnati per l'elaborazione del progetto. Di meglio? Forse sì, data l'importanza della missione e novità o complessità dei problemi di volta in volta affrontati, soprattutto se fosse stato possibile un dibattito più esteso da parte di tutti gli ambienti interessati, ciò che non è stato possibile per i motivi indicati ed i limiti di tempo previsti.

Ma non è questo il punto. Si trattava infatti di sfruttare un'occasione probabilmente irripetibile, quella cioè di avviare un'interlocuzione diretta con un soggetto politico che per la prima volta, nel corso di decenni, aveva mostrato attenzione e sensibilità per la centralità del problema dell'informazione, della promozione e della diffusione della cultura della proprietà industriale e della sua gestione. La mano ora passa agli operatori, ai giudici, agli avvocati, ai consulenti, agli uffici delle imprese. Ci vorrà fatica, determinazione ed

esperienza per poter produrre i risultati immediatamente e direttamente utili apportati dal Codice.

L'invito che posso fare è quello di metterci tutti al lavoro con

onestà intellettuale e spirito costruttivo. Critiche, polemiche, contestazioni o dissapori non servono a niente.

Auguri dunque a tutti.

(stefano sandri)

Vita associativa

Comitati Esecutivi

Si è tenuta a Milano il 2.12.2004, presso l' Hotel dei Cavalieri, Largo Augusto, Milano, la riunione del Comitato Esecutivo avente all' ODG, comunicazioni del Presidente, Assemblea Aippi e possibile convegno del 10.2.2005, Questions di Aippi International, ammissione nuovi soci, varie ed eventuali . (i relativi verbali possono leggersi sul nostro sito "www.aippi.it", sotto la voce "comitati esecutivi").

(r.g.)

Assemblea Annuale AIPPI

Si terrà a Milano il 10.2.2005 l'Assemblea annuale Aippi. L' appuntamento è importante anche perché si terranno le votazioni per il rinnovo della cariche sociali. Nel corso dell'Assemblea si terrà un convegno avente ad oggetto il Codice di PI, i lavori in merito ai brevetti comunitari, la proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali, questioni di diritto internazionale privato e processuale.

Cena(coli) AIPPI

Il gruppo Convivi, coordinato dall' *Avv Raimondo GALLI* e composto da Elena MARIETTI, Gualtiero DRAGOTTI, Michel JOLICOEUR, Diego PALLINI, ringrazia gli ospiti d' onore, Presidente Dott. Mario BARBUTO, Consigliere Dott. Massimo SCUFFI e Prof. Giorgio FLORIDIA, intervenuti all' ultima riunione conviviale del Dicembre 2004, nel corso della quale hanno tenuto un interessantissimo dibattito – reso magico dalla maestria dei tre esperti - sul tema del Codice della Proprietà Industriale.

Si ringraziano anche i numerosissimi partecipanti e personalità del mondo della P.I. che attendiamo al prossimo evento previsto per marzo.

(r.g.)

flash

Accordo

La Rivista "Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale", Genova, ed il sito "www.IP-Italjuris.it" si sono rivelati strumenti complementari per cui, a seguito degli accordi intervenuti, la Direzione scientifica della rivista- che pubblica le massime di tutte le decisioni- metterà a disposizione del sito i provvedimenti più interessanti selezionati dai Tribunali per il relativo commento e rielaborazione informatica. Il Prof.Stefano Sandri, che cura il sito, è stato chiamato a far parte del Comitato d'onore della rivista in modo da assicurare gli opportuni coordinamenti.

agenda

I gioielli a Vicenza

Il 21 gennaio a VicenzaOro, si parla del design e dei marchi dei prodotti di oreficeria in un convegno promosso da CCVicenza, UAMI e UIBM, con relazioni di Sandri, Agrò, Bonini e una tavola rotonda diretta da De Benedetti, con Lazzeretti, R.Galli e Arista (info: elisabetta.boscolo@vi.camcom.it).

Problemi di Codice

AICIPI, "Novità Processuali del Nuovo Codice dei diritti di Proprieta' Industriale", Milano, Stellite, 26 gennaio 2005 (info: A.Miglietta tel. 0521-279378)

Sezioni Specializzate IP

Si invitano i soci ad inviare ad AIPPI le decisioni delle Sezioni Specializzate di maggiore interesse e di cui fossero venuti a conoscenza per la loro diffusione commentata nel sito www.IP-Italjuris.it

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

Legislazione

La storia infinita del nuovo Codice

Non è ancora nota la versione definitiva del Codice, approvato il 26 dicembre scorso, con il vecchio testo- ahime- dell'art. 65 sulle invenzioni dei ricercatori dipendenti, controfirmato dal nostro Presidente e da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore 15 giorni dalla pubblicazione, ma per il nuovo rito societario slitta di sei mesi. Parere del Consiglio di Stato, Relazione illustrativa e testo del 12 settembre si possono leggere in www.IP.italjuris.it.

giurisprudenza

Design comunitario

L'UAMI ha emesso le prime decisioni di annullamento dei design comunitari. Testi e commenti sulle prime sette decisioni in www.designcomunitario.it e le Commissioni di ricorso si sono pronunciate sul primo appello. Dalle prime analisi, nonché dalla parallela giurisprudenza nazionale dopo l'introduzione della nuova disciplina del design emerge la necessità di approfondire il concetto di 'utilizzatore informato'.

osservatorio

Il Codice di P.I.: vantaggi e svantaggi

Il Codice di PI è stato approvato. Come è noto esso codifica la moltitudine di disposizioni in tema di PI. Avere un Codice Unico invece che tante leggi sparse è apparso essere un vantaggio. Si deve quindi ammirare il lavoro di chi lo ha pensato e redatto.

I vantaggi di una codificazione sono intuitivi; sorgono però alcuni svantaggi pratici, non pochi a dire il vero secondo alcune opinioni. Le leggi e leggine che fino a ora erano sparse avevano trovato un loro modo di esistere e di farsi capire dagli utenti. Ora bisogna tornare da capo e riverificare tutta la sistematica. Infatti il Codice ha apportato molte modifiche, alcune visibili, altre quasi invisibili, a molti istituti (al Design, alle invenzioni dei dipendenti, alle procedure giudiziarie, alle opposizioni, ma anche a molti altri), il cui impatto sulla sistematica complessiva è da valutare. Infatti la modifica di una piccola parola può cambiare completamente il senso di una norma. Molte parole e paroline sono appunto state cambiate e/o inserite.

L'impatto maggiore di tali modifiche potrà essere l'incertezza, dato che secondo alcune opinioni sembra si possa dubitare della piena compatibilità di esse con i limiti della legge delega, e con alcune disposizioni del diritto comunitario e del diritto costituzionale.

Non spetta a me dire se tali opinioni siano o meno fondate, ma dato che sono state espresse (da fonti autorevoli) e dato che verranno sollevate non solo in sede di dibattito dottrinale ma anche nelle vertenze giudiziarie, c'è quanto meno da attendersi un periodo transitorio in cui vi saranno difficoltà aggiuntive nel far consulenza o nel promuovere azioni.

Torno a pensare che la vera legge sia la disposizione transitoria.

Mi sento di essere più preciso con riferimento al rito societario, reso ora applicabile anche al contenzioso in tema di PI.

Il rito societario prevede che entrambe le parti debbano inserire a pena di *decadenza insanabile* tutte le loro domande e *tutte le prove* nel primo atto (rispettivamente la citazione e la comparsa di risposta). E' previsto un solo atto di replica entro 30 giorni in cui si possono articolare nuove prove, ma tale possibilità di replica è teorica perché essa può essere preclusa facilmente dall'attore, mediante tempestiva notifica dell'Istanza di fissazione di udienza di discussione, il che preclude in modo rigido ed assoluto ogni ulteriore attività processuale ed istruttoria.

Gli effetti di questa rigidità sono vastissimi; il processo è in mano interamente all'attore (che può essere il soggetto asseritamente violato oppure - in caso di accertamento negativo - quello asseritamente violante), il quale può preparare gli atti e la strategia con tutta calma anche in un anno, mentre il convenuto ha solo 60 giorni (perentori) per notificare tutte le sue prove. Lo squilibrio è enorme. Vincerà il più veloce, o chi ha le prove già pronte (chi "estrae prima"). Soprattutto nelle controversie brevettuali.

Come faranno ad esempio le aziende a trovare in 60 giorni le prove del preuso, magari a distanza di anni, l'indicazione dei testi, o trovare memoria storica di fatti avvenuti lontano nel tempo e nello spazio, a fare complessi accertamenti di anteriorità brevettuale....etc.. L' unica salvezza saranno le produzioni consentite, ma a certe condizioni, nel corso della CTU, sempre che la CTU venga ammessa. C'è comunque già adesso giurisprudenza che non ritiene ammissibili le nuove produzioni in fase di CTU: questo orientamento è destinato evidentemente a consolidarsi col nuovo rito.

Tra l'altro quei 60 giorni in pratica si dimezzano, perché la parte (inesperta) che riceve un atto di citazione non è detto che la capisca a fondo e subito, che capisca l'urgenza (infatti nella citazione non è più fissata l'udienza e nemmeno è più previsto l'avviso previsto dall'art 163 n. 7 cpc, cioè l'avviso che il convenuto ha 60 giorni perentori per dare tutte le prove: senza tali avvisi non più previsti nella citazione, chi legge una citazione non può immaginarsi che stà già decadendo - dalle difese -), non è detto che sia in sede o che abbia altre cose da fare. In genere poi il cliente si rivolge prima a un suo consulente, o a un mandatario nella migliore delle ipotesi, il che causa ulteriore ritardo perché anche il consulente può non essere subito disponibile.

Ma c'è anche di peggio. Spesso la clientela estera dialoga con il legale italiano con l'aiuto di uno studio legale o brevettuale, aiuto necessario perché è difficile per il cliente estero capire il processo senza un ausilio. Dato che il rito societario è pensato per le persone giuridiche di diritto italiano, esso non prevede (direttamente) l'ipotesi che attore o convenuto sia un soggetto estero. In tal caso i giorni per le difese restano 60, e non è previsto testualmente che diventino 120 come vale adesso nel CPC (in realtà c'è un rinvio generico al CPC - in quanto applicabile - rinvio quindi oscuro, ma non correrei il rischio di preclusioni). In quei 60 giorni il rapporto da gestire sarà addirittura tripartito (il cliente americano parla col suo consulente a Chicago, che parla al legale di Genova, che risponde al

consulente di Chicago, che riferisce (a suo modo) al cliente (che abita fuori Chicago, dove si vede meglio il lago a prezzi più bassi). E così via.

Dovrà cambiare il modo di lavorare, e i gruppi di lavoro non perfettamente integrati ne risentiranno molto.

Per sfuggire al rito societario bisognerà dire che il titolo della azione è solo un rapporto di concorrenza sleale interferente, che continua col rito comune presso le Corti non specializzate. Solo che dato che non si sa ancora quali siano i casi di concorrenza sleale interferente e quelli invece non interferente, il rischio mi pare essere che le cause avranno un rilievo prevalentemente processuale, perché per arrivare al merito occorre siano chiarite difficili e quasi irrisolvibili questioni formali e appunto procedurali.

Si potrebbe continuare a lungo, ma non vorrei dare la errata impressione che non vi siano buone notizie. Il rito societario ha il vantaggio che le cause dureranno come in Olanda. Le cause brevettuali diventano semplici (e veloci) per legge. Gli avvocati devono istruirle in pochi giorni per legge. I Magistrati anche. I consulenti brevetti anche. I CTU anche. Insomma questa legge obbliga a fare le cose molto in fretta.

La legge però non aumenta le ore del giorno ed il numero dei Giudici. Obbliga il Giudice ad assistere passivamente alla istruzione esterna della causa, eliminando la preziosa opera che questi può svolgere nelle varie fasi processuali. Prevede inutilmente la decisione collegiale di ogni istanza, con inutile spreco di intelligenze. Prevede addirittura la Sentenza Breve quasi senza motivazione, con rinvio agli argomenti delle parti. Sarà quindi difficile seguire l'iter logico seguito dal giudice, dato che l'iter promana dalla parte.

Sul tema è stato indetto un recente dibattito a Palazzo di Giustizia di Milano, nel corso del quale è stato ipotizzato che occorrerà un intervento della Corte Costituzionale. Una via intermedia potrebbe essere di adattare il rito societario, che ha un senso per le cause di impugnazione di delibere societarie, al rito dei brevetti, ben diverso per struttura. Non so come si potrà intanto gestire bene la mole del nuovo contenzioso, ma spero di saperlo presto perché il rito entrerà presto in vigore. Nel frattempo penso continuerò con le azioni doganali e penali, che non a caso i clienti chiedono sempre più spesso.

Resta vero che per risolvere un problema non basta fare una legge (il modo più semplice di smaltire i rifiuti radioattivi è stato quello di qualificarli per legge non radioattivi), né per legge si possono rendere facili le cose difficili.

La rapidità imposta dei futuri processi andrà resa nota in Italia ed all'estero: sperabilmente le imprese (anche straniere) potrebbero cambiare poco a poco le loro politiche logistiche, ed avere maggior fiducia nel nostro sistema anche giudiziario. Salutiamo con questa nota positiva il nuovo codice.

(Raimondo Galli)

schede

Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti-Proprietà intellettuale e concorrenza, Tomo I e II, Giuffrè, Milano, pp.1758, E.145.

Più che un riconoscimento (non c'è n'è davvero bisogno), una testimonianza di devota ammirazione e per taluni di affettuosa amicizia da parte del mondo della proprietà Intellettuale del nostro paese, espressa in ben 59 contributi. Nessun nome, nessun titolo, nessun tema vorrei citare.

Quando la musica sale nel crescendo, non si distinguono i signori professori d'orchestra. Si ricorda il Signor Maestro direttore.

A proposito della sindrome dei Dobermann

A seguito del fondo del precedente newsletter, ricevo e pubblico:

“

Caro Stefano,
un comune amico mi ha dato copia di una newsletter AIPPI (io non sono socio di questa associazione) in cui compare una Tua simpatica pagina sul Codice. Sono d'accordo su tutto, ma (da vecchio proprietario di tanti Dobermann) Ti pregherei di non prestarti a divulgare nefandezze su questi cani meravigliosi. I cani nazisti sono stati contati, ed è ormai storicamente certo che la maggior parte erano di altre razze. I Dobermann costituivano solo l'1,83% circa dell'intera dotazione di cani presenti nelle armate naziste (polizia e gendarmeria varie comprese), ed è stato accertato da varie commissioni di storici che non hanno partecipato attivamente a fatti incresciosi. Peraltro la grafia esatta prevede una sola "b" e due "n" finali: il nome della razza deriva dal nome di un signore della Turingia, vissuto nella seconda metà dell'ottocento, cui si attribuisce la fondazione della razza. Di contro, Rottweiler richiede la doppia "t": il nome della razza deriva dal nome di una città (Rottweil) nella quale sembra essa sia stata selezionata. Se vuoi prendertela con questi, non avrei nulla in contrario.

Cordialmente.

Vincenzo Di Cataldo “

Faccio amenda : sono stato sempre scarso in storia e geografia.

(S.S.)

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