



**Anno 2007, numero 1-2, 1 luglio 2007**

### **Editoriale**

*Senza alcun merito da parte mia, se non per avere questo cognome che mi schiera in prima linea quando entra in gioco l'ordine alfabetico (il che mi ha procurato qualche preoccupazione in passato, nel corso della mia carriera scolastica), il Presidente della nostra Associazione mi ha affidato il compito gratificante ma oneroso di scrivere il primo "redazionale" della nuova serie di AIPPI NEWS. Sarebbe stato senz'altro più adeguato all'importanza di questa occasione che fosse il Presidente stesso ad aprire questo nuovo percorso della nostra vita associativa, oppure che il precedente responsabile Prof. Sandri prestasse la sua esperienza e le sue ben note capacità comunicative, allo scopo di riavviare questa iniziativa voluta dal Presidente Ubertazzi e che si innesta, grazie soprattutto all'impegno dell'Avv. Raffaella Arista, sulla strada aperta a suo tempo e con successo proprio dall'amico Stefano Sandri.*

*Invece no, eccomi qui davanti ad un foglio (anzi, uno schermo di computer) bianco, di fronte al quale mi assale il timore di non essere all'altezza del compito da affrontare. Penso infatti che dal primo numero di questa seconda serie del nostro notiziario, dopo la prima serie della gestione Sandri (il quale ci aveva abituati ad ottimi articoli redazionali, per dottrina e simpatica comunicativa), i lettori si aspettino molto. Sono molti infatti i temi che tutti noi, interessati alla P.I., vorremmo vedere sviluppati e molte sono le novità che sono già presenti o che ci aspettano dietro l'angolo (prima fra tutte la nuova convenzione EPC 2000, che anche l'Italia sembra avviata finalmente a fare propria). Per non parlare del Regolamento di attuazione*

*del Codice, che stiamo aspettando da mesi ed invece è sempre in cantiere, anche perché neppure il Decreto correttivo del Codice è ancora stato varato (si sta facendo attendere da circa un anno). L'assemblea del nostro Ordine dei Consulenti in P.I., che è regolata appunto dalle norme attuative del Codice, quest'anno si è infatti svolta pressoché in ufficiosa clandestinità, data la situazione di carenza normativa.*

*Da non sottovalutare anche i problemi posti dal progetto EPLA, che se approvato nella sua versione più "dirompente", come è ora appoggiata anche dai colleghi tedeschi, vedrebbe ridotto drasticamente il ruolo dei legali e dei mandatari italiani. La sfida, raccolta dal nostro Collegio dei Consulenti, è quella di fare propria e difendere nei consessi internazionali la posizione sostenuta per esempio dai colleghi spagnoli, secondo la quale almeno in prima istanza avrebbero giurisdizione sui brevetti europei i tribunali nazionali, mentre si potrebbe essere più possibilisti verso l'istituzione di un tribunale centralizzato europeo di secondo grado. Posizione questa che sembra aver trovato recentemente una sponda autorevole nel parere espresso dall'Ufficio legislativo del Parlamento europeo, anche per maggiore coerenza con la definizione storica e generalmente accettata del Brevetto Europeo, il quale si avvale di una procedura di ricerca ed esame unificata, ma una volta concesso diventa "un fascio di brevetti nazionali". Certamente giustificata sarebbe invece un'unica procedura giudiziale centralizzata per il brevetto comunitario (sempre latitante) che per definizione dev'essere "unitario". Sempre in campo europeo è di grande attualità*

anche la Direttiva sull' "enforcement" dei diritti di P.I.

Ma il fatto più sensazionale che di recente sta sconvolgendo le nostre ultime certezze è la decisione della Corte Costituzionale, resa su istanza del Tribunale di Napoli, che abolisce il rito societario per le vertenze inerenti la P.I., e qui la mia inadeguatezza di tecnico consulente è evidente: applicando la regola del buon senso sembrerebbe che sia da applicare il rito ordinario precedentemente in vigore, anche per le citazioni già notificate e passate a ruolo, però non oso approfondire questo argomento, sul quale lascio volentieri la parola ai giuristi.

Questi sono solo alcuni dei punti che più scottano e con i quali ogni giorno noi "lavoratori della P.I." ci dobbiamo confrontare, cercando (talvolta invano) certezze che un tempo sembravano salde e ineccepibili, mentre ora ci appaiono spesso discutibili, sia in base ad interpretazioni giuridiche variabili nel tempo (in particolare: CTU e

rivendicazioni, tema sempre all'ordine del giorno), sia perché soggette a cambiamenti annunciati e previsti nel futuro non troppo lontano. Vorrei concludere però con una nota di ottimismo, cercando di vedere il lato positivo di tale situazione che ci sottrae all'immobilismo e induce ad un continuo aggiornamento anche chi come il sottoscritto ha passato una vita ad operare nel campo della Proprietà Intellettuale: proseguendo gli studi senza fossilizzarsi su concetti immutabili ed archetipi, forse si allontana la vecchiaia e ci si avvicina ai giovani, sui quali le novità fanno presa più facilmente. Giovani che noi "veterani" abbiamo il dovere di incoraggiare nella scelta fatta di lavorare con noi, per poi passare a loro il testimone di questa professione aiutandoli a scoprirne la bellezza.

ING. SILVANO ADORNO  
SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI

## Vita associativa

Tutti i soci di AIPPI sono invitati a partecipare alla cena che si terrà il **12 luglio 2007** in Milano alle ore 20.00 presso l' **Hotel Dei Cavalieri, P.za Missori 1, Milano**. A questo incontro si discorrerà, con alcuni ospiti, del complesso tema delle **sorti del processo civile**, a seguito della declaratoria di incostituzionalità del rito societario ove applicato ai processi di IP.

Il costo della cena è stato concordato in € 50 : pagamento sul luogo.

Gli interessati sono pregati di annunciare la propria partecipazione all' Ing. Bruno Muraca ed al Dr. Diego Pallini - per motivi organizzativi - **entro il 5 luglio 2007**.

## Legislazione Italiana

### **Primi commenti alla Sentenza n. 170 del 17 maggio 2007**

#### **I. La Corte Costituzionale cancella il rito societario dalle cause di diritto industriale**

Con la sua sentenza n. 170 del 17 maggio 2007, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2007, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005) che sottoponeva le cause in materia di proprietà industriale e intellettuale al c.d. **rito societario** sia andata al di là della delega concessa al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di proprietà industriale, sulla base delle quali il Codice era stato varato. Conseguentemente tale norma (l'art. 134) è stata dichiarata **parzialmente incostituzionale**, nella parte in cui sottopone queste cause (e

quelle di diritto Antitrust relative a diritti della proprietà industriale e intellettuale) al rito societario.

L'applicazione del rito societario alle cause di diritto industriale lascerà probabilmente pochi rimpianti. La disciplina processuale speciale prevista dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, meglio nota appunto come «rito societario», perché era stata originariamente prevista solo per le cause in questa materia, comporta infatti una notevole complicazione nelle cause con una pluralità di parti (tutt'altro che infrequenti nel settore IP) e in ogni caso la necessità di scambi di memorie spesso superflue, perché dirette soltanto a contrastare le allegazioni in fatto dell'altra parte, che in mancanza di specifica contestazione dovevano ritenersi pacifiche, in base al meccanismo della cosiddetta «**ficta confessio**», previsto unicamente da questo rito. Questi svantaggi non sono d'altra parte compensati dai vantaggi in termini di minore durata delle cause che almeno inizialmente si erano ritenuti conseguibili con questo rito, che non è stato comunque in grado di portare la durata dei processi industrialistici al di sotto dei 2-3 anni. La stessa durata è infatti ragionevolmente conseguibile anche con il rito ordinario, dopo le riforme entrate in vigore all'inizio del 2006, che hanno concentrato tutte le attività preliminari del processo, dalla verifica dell'instaurazione del contraddittorio all'eventuale integrazione delle domande, in **un'unica udienza** (più una seconda soltanto eventuale, che si tiene soltanto sull'accordo delle parti, per espletare un tentativo di conciliazione), prevedendo **un solo scambio di memorie e di repliche tra le parti**, per la deduzione di istanze istruttorie, prima che il Giudice decida, fuori udienza, sull'ammissione di queste istanze. Il rito ordinario è inoltre **più garantista nei confronti dei convenuti stranieri**, ai quali assegna un termine più lungo per preparare le loro difese (150 giorni, contro i 90 concessi ai convenuti italiani), mentre nel rito societario questo termine era di 60 giorni per tutti.

In effetti in seno alla **Commissione per la revisione del Codice della Proprietà Industriale** costituita nella passata legislatura presso il Ministero delle Attività Produttive, era stata approvata la proposta di intervenire in via di urgenza con un **decreto-legge**, che evitasse l'applicazione del rito societario ai processi di diritto industriale, prevedendo invece l'estensione anche ad essi del nuovo rito ordinario. Tale proposta era stata condivisa anche dal Ministro competente, ma non si era tradotta nell'adozione di un decreto-legge, essendosi alla fine ritenuto preferibile intervenire in una materia di carattere processuale con gli strumenti ordinari di legge; la delega per la **revisione del Codice** era tuttavia scaduta, a causa della fine della legislatura, e non è stata ancora rinnovata, benché tale rinnovo sia già previsto nel disegno di legge «Industria 2015» proposto dal Ministro per lo Sviluppo Economico Bersani, che contemplava tra l'altro espressamente l'eliminazione del rito societario alle cause IP. Ora l'intervento della Corte Costituzionale ha però eliminato il problema alla radice.

Mentre però la norma proposta dalla Commissione per la revisione del Codice contemplava anche una norma transitoria, in base alla quale i processi già iniziati dovevano comunque proseguire col rito societario, la sentenza della Corte trova applicazione anche ai **processi in corso**. Per questi processi sembra quindi necessario provvedere al **cambiamento del rito** con la procedura prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 5/2003, per i casi in cui il processo fosse cominciato col rito societario al di fuori dei casi in cui la legge ne prevedeva l'applicazione. Questa norma prevede che il Giudice assigni la causa a un Giudice Istruttore e fissi un'udienza di trattazione, dopo di che la causa proseguirà in base al rito ordinario; la norma, tuttavia, fa salve le «**preclusioni già maturate**», il che sembra significare che se nel rito societario si era già giunti ad uno stadio in cui le parti non potevano più formulare nuove istanze istruttorie e produrre nuovi documenti (in pratica, dopo lo scambio delle prime memorie successive agli atti introduttivi), non sarà più possibile farlo

neppure in base al rito ordinario. E' però dubbio che la stessa regola si possa applicare anche nel nostro caso, in cui la scelta del rito societario non è dipesa da un errore, ma era imposta da una disposizione di legge, che solo successivamente è risultata incostituzionale. Appare quindi probabile che nei casi dubbi i Giudici consentiranno sempre di integrare le produzioni documentali e le istanze istruttorie, assegnando i termini previsti dall'art. 183 c.p.c..

Il cambiamento del rito comporterà quindi un **allungamento** dei processi in corso, anche se in misura diversa a seconda delle situazioni.

*PROF. AVV. CESARE GALLI  
AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE*

## **II. Rito societario: dichiarata la incostituzionalità. Cosa accadrà dei giudizi iniziati con il "vecchio rito"?**

Come è ormai noto, con sentenza n 170 del 17 maggio 2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità del Rito Societario, ove applicato alle cause vertenti in materia di Proprietà Industriale.

Resta da capire quale sarà la sorte delle cause pendenti, in attesa dell'emittendo Decreto che dovrà ordinare la conversione del rito.

De iure condito, si pongono varie possibili soluzioni e possibili problemi.

L' art. 16 n.6 del DLgs. 5/2003 prevede che *"il Tribunale, quando rileva che la causa è stata promossa col rito societario nei casi diversi da quelli previsti dall' art. 1, se è competente, dispone con ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore, e fissa l' udienza di trattazione (l' udienza ex art. 183 cpc). Restano ferme le decadenze già maturate."* La norma sembra attribuire al Giudice, in forma necessariamente collegiale, un potere di convertire ex officio il rito. Sennonché, di fatto, nel rito societario la causa si svolge senza la presenza del Giudice finché almeno le parti non chiedono la fissazione della udienza di discussione. Pertanto, nel caso le parti non chiedano congiuntamente la fissazione della udienza di discussione, potrà accadere che il Collegio convocato a istanza di parte in pendenza di termine per replica assegnato a controparte, debba rilevare la sua irrituale convocazione. Nel caso in cui il Presidente della Sezione Specializzata converta d' ufficio il rito, in assenza di una pronuncia del Collegio, come sembra alcune Sezioni Specializzate siano orientate a fare, si porrà il problema di capire se tale conversione sia rituale, in quanto disposta in assenza di provvedimento Collegiale. Nel caso infine il Collegio si convochi di Ufficio, o venga fissato un Collegio a Istanza del Presidente, in tal caso si porrà il diverso problema della tempistica (Istanza del Presidente, Decisione del Collegio, nomina dell' Istruttore, fissazione udienza filtro a causa del numero delle cause da tramutare in rito ordinario, fissazione di udienza di trattazione). In ogni caso, si porrà l' ulteriore problema delle decadenze maturate in corso di causa, nonché delle numerose ipotesi di nullità processuali, dal momento che gli artt. 163 e 164 cpc contengono numerose fattispecie di nullità, in caso di mancato rispetto dei relativi precetti. In pratica, si dovrà formare un orientamento applicativo, sperabilmente omogeneo, per la conversione del rito, in assenza del quale il contenzioso potrebbe restare affidato ai diversi orientamenti che fatalmente si formano in occasione di mutamenti legislativi. Altro problema di fondo è quello conseguente al fatto che, una volta dichiarato incostituzionale l'applicazione del rito societario ai processi afferenti la proprietà industriale senza alcuna norma di salvezza dei diritti quesiti, ci si potrebbe infine chiedere se i processi in svolgimento siano o meno travolti da nullità, ipotesi questa che non si può scartare a priori, in un ordinamento come il nostro, ove il formalismo ed il garantismo tende spesso a prevalere sulla sostanza e sulla ragionevolezza. Ultima e non meno suggestiva soluzione al vuoto normativo creatosi potrebbe essere data dall'applicazione



dell'art. 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie entrato in vigore il primo marzo 2006. Sennonché la disposizione in parola sembra ingenerare seri dubbi circa la relativa riferibilità ai processi pendenti. Infatti, la norma prevede che la citazione debba contenere oltre all'invito ai convenuti a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, le indicazioni di cui all'art. 163 comma 3 numero 7) cpc. Oltre a ciò si rileva come l'assenza del consenso nella scelta del rito, previsto dall'art. 70-ter, potrebbe ingenerare non pochi problemi interpretativi circa la permanenza del rito societario a discapito di quello ordinario. Infine, detta disposizione non potrebbe in ogni caso trovare applicazione ai processi iniziati in data anteriore al marzo 2006.

Ulteriore problema sarà quello di capire se, una volta convertito il rito societario in rito ordinario, il giudice nominato in sede di (prima) udienza di trattazione possa riaprire la fase istruttoria, già magari interamente esperita in sede di rito societario (in deroga all' inciso "con salvezza delle preclusioni già maturate" giacché la preclusione sarebbe occasionata non da una scelta errata di parte ma dalla abrogazione del rito) , ovvero se debba invece in ogni caso procedere coi termini istruttori dell' art. 184 cpc. E' intuibile che in tali casi si procederebbe ad una duplicazione di attività processuale ed allungamento dei tempi di non poco momento.

E' pertanto auspicabile un tempestivo intervento del legislatore in materia.

AVV. CRISTIANO BACCHINI  
STUDIO BMB

AVV RAIMONDO GALLI  
STUDIO GALLI & ASSOCIATI

### **III. Cosa ne pensano i magistrati**

Il 21 giugno 2007 si è tenuto, presso l'Università di Milano il seminario dal titolo: "il no della Corte Costituzionale al rito societario per la proprietà intellettuale", alla presenza dei magistrati che tale sentenza hanno determinato e che tale sentenza dovranno applicare. Il dibattito di è sviluppato sulla base di due filoni principali di discussione: da un lato il commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2007, svolto principalmente dal Prof. Vaccarella e dal Dr. Casaburi, dall'altro il problema di come trattare ora le cause industrialistiche pendenti, alle quali non è più applicabile il rito societario.

Segnaliamo, per il primo aspetto, la notazione del **Prof. Vaccarella**, per il quale la sentenza potrebbe aprire la strada ad **ulteriori dichiarazioni di incostituzionalità** nei confronti di altre norme del Codice della Proprietà Industriale. Infatti la dichiarazione di incostituzionalità della Corte si basa sulla constatazione che il legislatore delegato abbia esorbitato dall'ambito della delega contenuta nella L. 12.12.2002, n. 273, art. 15, la quale non autorizzava a stabilire la disciplina processuale delle controversie assegnate alla Sezioni Specializzate. Sulla base del ragionamento della Corte, secondo il Prof. Vaccarella, devono ritenersi suscettibili di una possibile declaratoria di incostituzionalità tutte quelle altre norme del Codice della Proprietà Industriale le quali non si siano limitate alla sola riorganizzazione delle norme in vigore, ma abbiano innovato rispetto alla disciplina previdente (a titolo esemplificativo il riferimento è: all'allargamento della competenza delle Sezioni Specializzate rispetto alla iniziale competenza prevista dal D.Lgs. 168/2003; all'abolizione dell'intervento obbligatorio del PM; alla competenza delle Sezioni Specializzate per le cause in appello iniziate prima dell'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale) . E' chiaro che tali possibili profili di incostituzionalità, se rilevati dalla Corte, sollecitata a rispondere sui singoli punti, potrebbero avere un effetto dirompente sulla disciplina predisposta dall'attuale Codice della Proprietà Industriale.

Per ciò che concerne il profilo degli effetti pratici della dichiarazione di incostituzionalità sulle cause pendenti, è da segnalare che gli stessi magistrati, rappresentati nell'occasione dal **Pres. Barbuto** del Tribunale di Torino, dal **Pres. Tarantola** del Tribunale di Milano e dal **Dr. Casaburi** del Tribunale di Napoli, hanno espresso opinioni discordanti sull'applicazione o meno dell'art. 16 del D.Lgs. n. 5/2003 (in particolare dell'inciso riferito al mutamento del rito: "restano ferme le decadenze già maturate"). Pur nella diversità di vedute, si è comunque percepita una tendenza della magistratura a considerare con indulgenza il problema, e dunque a far ripartire la trattazione della causa dall'udienza 180 c.p.c. (per le cause cui si applica il precedente rito ordinario) ovvero dall'udienza 183 c.p.c. (per le cause cui si applica il nuovo rito ordinario), considerando in quest'ultimo caso maturate le sole preclusioni legate a quanto non eccepito nella comparsa di risposta.

A questo proposito ci pare utile riportare lo schema predisposto dal Pres. Barbuto in relazione alle varie cause pendenti dinanzi al Tribunale di Torino:

cause instaurate prima del 30.06.2003 ("vecchio" rito ordinario ad esaurimento): proseguono con il rito ordinario davanti ai giudici non specializzati;

cause instaurate dopo il 30.06.2003 e prima del 19.09.2005 (rito ordinario con collegialità coatta): continuano con il rito ordinario dinanzi alle Sezioni Specializzate;

cause instaurate dopo il 19.09.2005 e prima del 01.03.2006: per effetto della pronuncia della Corte il rito societario si converte in rito ordinario, necessariamente collegiale in quanto di competenza delle Sezioni Specializzate;

cause instaurate dopo il 01.03.2006 e fino al 23.05.07 (eventuale rito societario optato): il rito societario si converte in ordinario, ma le parti possono scegliere di proseguire con il rito societario sulla base dell'art. 70 disp. att. c.p.c.;

cause instaurate dopo il 23.05.07: si applica il rito ordinario così come modificato dalla L. 80/2005.

Per quanto riguarda i problemi connessi alla conversione del rito, il **Pres. Barbuto** ha così sintetizzato la situazione:

cause in cui è l'istanza di fissazione di udienza non è stata né notificata né disposta: il presidente designa il G.I. e la causa prosegue con il rito ordinario;

cause in cui è stata depositata l'istanza di fissazione di udienza e già designato il giudice relatore, ma non vi è il decreto di fissazione di udienza: la nomina del giudice relatore muta in nomina di G.I. e viene fissata la prima udienza ( ex art. 180 se la causa è ante 01.03.2006, ex art. 183 se successiva a tale data.);

se è già stata fissata l'udienza collegiale, la causa pende davanti al collegio e quindi proseguirà dinanzi al giudice relatore delegato.

In conclusione possiamo osservare che la posizione dei magistrati di valorizzare la trattazione della causa piuttosto che porre l'accento sulle preclusioni maturate viene incontro ad esigenze, anche pratiche, dei giudici stessi, ma forse non tiene adeguatamente conto del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

*DR. FABIO FISCHETTI  
STUDIO LEGALE IMPRODA*

*AVV RAFFAELLA ARISTA  
STUDIO LEGALE IMPRODA*

## Flash

### **Stato attuale dell'iter concernente il fondamentale disegno di legge 22 settembre 2006 recante "Interventi per il diritto industriale".**

Il testo ha avuto attuazione -per quanto è di nostro interesse- in relazione ai seguenti due punti:

- adeguamento della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali alla disciplina comunitaria sul diritto d'autore. Infatti con decreto legge 15 febbraio 2007 n.10 (art. 4.a) è stato disposto che <<Al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.30 sono apportate le seguenti modificazioni: all'art.44, comma 1, la parola 'venticinesimo' è sostituita dalla seguente 'settantesimo'>>.

- La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10 della legge 22 aprile 1941 n.633 e successive modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n.95, erano oppure sono divenuti di pubblico dominio.

In definitiva si è avuta **l'estensione a 70 anni** della durata del diritto d'autore sulle opere di design creativo e la **non operabilità della protezione del diritto d'autore** in relazione al *design* che, prima del 19 aprile 2001, era di pubblico dominio (sia perché non registrato sia perché la registrazione era scaduta a quella data).

Con D.M. del 2 aprile 2007 recante "Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296" sono stati stabiliti gli importi delle tasse di deposito e mantenimento dei brevetti, modelli e design. Sono previste riduzioni per il deposito elettronico e disposizioni transitorie per il pagamento delle tasse concernenti i primi quattro mesi del 2007.

La Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, art. 18 comma 941) ha modificato la legge sul Made in Italy (L. n. 350/2003, art. 4 comma 49) come segue:

(i) L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

(ii) Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli [ndr: la parte evidenziata costituisce la modifica apportata].

(iii) Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy».

## **Legislazione europea**

### **Approvata la nuova Direttiva sui servizi audiovisivi**

In data 28 maggio 2007, al termine di un iter legislativo davvero breve di soli 18 mesi è stato raggiunto un accordo politico in ordine alla nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno infatti raggiunto un accordo sui principali obiettivi della proposta originaria della Commissione volta ad aggiornare le norme che disciplinano il settore dei servizi audiovisivi.

La direttiva costituirà un quadro normativo complessivo per tutti i servizi di media audiovisivi, con una regolamentazione meno dettagliata e più flessibile e regole più snelle sulla pubblicità in tv che permettono un più agevole finanziamento dei contenuti audiovisivi.

Con l'introduzione di questa direttiva si verrà a creare di fatto un vero mercato dei servizi audiovisivi.

Grazie alla direttiva si applicheranno regole nuove e moderne a tutti i servizi di media audiovisivi, a prescindere dalla tecnologia di trasmissione utilizzata, dalle trasmissioni tv tradizionali ai servizi emergenti di tipo televisivo a richiesta, contribuendo a migliorare la competitività futura del settore.

Il perno della nuova direttiva continua ad essere il principio del paese di origine. Essa prevede una procedura, basata sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che permette agli Stati membri di adottare misure vincolanti nei confronti delle emittenti di altri Stati membri in caso di violazione delle norme nazionali del paese di destinazione.

I produttori di servizi audiovisivi beneficeranno anche di norme più elastiche e meno particolareggiate in materia di pubblicità, le quali offrono nuove opportunità di finanziamento e che certamente daranno impulso al settore della produzione di contenuti.

Nell'ambito della nuova direttiva sono contemplati diritti nuovi per i cittadini, come la trasmissione di estratti di eventi di interesse generale nei programmi di informazione generale, con una chiara identificazione del fornitore di servizi di media. Sono inoltre previsti un miglioramento dell'accesso ai servizi di media audiovisivi per le persone ipovedenti e ipoudenti e la definizione di regole chiare sull'inserimento di prodotti, con l'obbligo per le emittenti che facciano uso di questa pratica di informarne i telespettatori.

E' altresì previsto un particolare riguardo per la tutela dei minori, la promozione di opere europee e di produzioni audiovisive indipendenti e un incoraggiamento all'autoregolamentazione e alla coregolamentazione del settore.

Gli Stati membri avranno a disposizione 24 mesi per recepire negli ordinamenti nazionali le nuove disposizioni in modo da permettere la piena applicazione del nuovo quadro normativo dell'audiovisivo entro il 2009.

Per la consultazione del testo della direttiva e per ulteriori approfondimenti si invita a consultare il dossier per la stampa al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/information\\_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item\\_id=3430](http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430)

*DOTT.SSA SILVIA GRAZIOLI  
BUGNION S.P.A.*



### **Riforme del sistema brevettuale in Europa**

Da alcuni anni e, in alcuni casi, da molti anni, si stanno sviluppando alcuni progetti aventi lo scopo di rinnovare profondamente il sistema brevettuale in Europa. Tali progetti riguardano il **Protocollo di Londra** (eliminazione parziale delle traduzioni dei brevetti), il **Brevetto Comunitario** ed il sistema giuridico centralizzato (**EPLA**).

Proprio quest'ultimo progetto ha però subito un duro colpo nel mese di febbraio di quest'anno - tanto che alcuni suoi sostenitori parlano di disastro e di affossamento dell'EPLA - quando i servizi legali dell'Europarlamento hanno dichiarato che l'adesione all'EPLA da parte di stati membri dell'Unione Europea costituirebbe un'evidente violazione dell'Art. 292 del Trattato della Comunità Europea. In altre parole, gli Stati Membri violerebbero l'articolo in questione qualora delegassero con iniziativa individuale la giurisdizione relativa ai brevetti ad altre organizzazioni sopranazionali, come quella che dovrebbe nascere dal progetto EPLA, non istituite **dall'Unione Europea**.

Il progetto EPLA, iniziato nel 1999, ha avuto l'appoggio di molte organizzazioni ed associazioni internazionali fra le quali ricordiamo: *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI); *European Patent Lawyers Association* (EPLAW); *Institute of Professional Representatives before the EPO* (EPI); *Business Europe ex Union des Industries de la Communauté européenne* (UNICE); oltre a varie associazioni industriali di categoria.

Per quanto concerne l'Italia, il progetto EPLA è appoggiato da Confindustria e da AICIPI ed è, invece, contrastato dalla sezione nazionale dall'AIPPI che si è **opposta alla sua approvazione anche in sede internazionale** in occasione della Conferenza AIPPI a Goteborg in Svezia.

La situazione di impasse che si è venuta a creare ha acuito le contrapposizioni fra i paesi favorevoli e quelli contrari: da un lato la Germania, che chiede a gran voce riforme concrete del sistema brevettuale europeo e, in particolare, sollecita l'implementazione dell'EPLA, del Protocollo di Londra e del brevetto comunitario; dall'altro lato la Francia, assieme ad altri stati fra cui Italia, Spagna e Lussemburgo, che propone piuttosto un sistema giuridico comunitario dei brevetti come quello in vigore per i marchi ed i modelli comunitari, in alternativa all'EPLA ed in opposizione quindi alle le riforme supportate dai tedeschi.

La commissione europea, secondo una pubblicazione di aprile 2007, nel tentativo di trovare un accordo fra i gruppi di stati contrapposti ha proposto come soluzione di compromesso un modello giurisdizionale a metà via tra il progetto EPLA e la giurisdizione comunitaria.

Infine, anche lo sviluppo del **Protocollo di Londra** è ad una battuta di arresto a causa della Francia che, durante la presidenza Chirac, ha temporeggiato, bloccando di fatto qualsiasi progresso del progetto. Ora con il nuovo Presidente francese Sarkozy, che secondo alcuni osservatori sarebbe favore all'implementazione del protocollo, è probabile che vi siano dei progressi nello sviluppo di questo progetto.

Di **brevetto comunitario** si potrà incominciare a discutere seriamente una volta risolti i problemi delle traduzioni e, punto non trascurabile, della distribuzione fra gli stati membri dell'UE degli introiti derivanti dalle tasse di mantenimento dei brevetti europei.

ING. MAURO ECCETTO  
STUDIO TORTA S.R.L.

## **Corte di Giustizia**

---

### ***La Corte di Giustizia torna a pronunciarsi sul tema della tutela del marchio che gode di rinomanza contro gli usi non distintivi***

Con la recente sentenza del 25 gennaio 2007 nella causa C-48/05, la Corte di Giustizia torna ad affrontare (dopo la sentenza nel caso Arsenal), ed a risolvere in senso apparentemente favorevole al titolare, il tema dell'estensione della tutela del marchio registrato che gode di rinomanza anche ad usi atipici e non in funzione distintiva dello stesso effettuati da terzi.

Nel caso di specie la questione riguardava l'apposizione del marchio di una casa automobilistica (ed in particolare, del marchio "Opel", registrato sia per automobili sia per giocattoli) su un modellino radiocomandato riprodotto la vettura Opel Astra V8 Coupè.

La Corte di Giustizia sembra tracciare, al punto n. 37 della decisione, una distinzione fra la protezione offerta dall'art. 5 n. 1 lett. a) e b) della Direttiva n. 89/104/CE e quella di cui all'art. 5 n. 2, riguardante i marchi che godono di rinomanza: essa afferma infatti che mentre nella prima ipotesi l'uso da parte dell'imitatore costituisce contraffazione solo ove esso "possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio" (e più precisamente, come risulta chiaro dalla decisione, solo ove venga percepito dal pubblico come uso in funzione di indicatore di provenienza, e quindi distintivo), nella seconda è sufficiente, ai fini dell'illecito, che tale uso "consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio" senza alcuna distinzione dunque fra usi distintivi e non distintivi.

La Corte di Giustizia ha altresì escluso che l'apposizione del marchio Opel sul modellino possa essere "scriminato" ai sensi dell'art. 6, n. 1 lett. b) della Direttiva (norma corrispondente all'art. 21, 1° comma lett. b) in quanto esso "non configur(a) un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi" bensì "un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali". Anche tale affermazione sembra ribadire il concetto che nessun rilievo, nell'ambito del giudizio contraffazione di un marchio che gode di rinomanza", debba avere la circostanza che l'uso del marchio dell'imitatore avvenga in funzione non distintiva.

*AVV. MARIANGELA BOGNI*

*AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE*

## **Novità dai giudici di merito**

---

### ***Brevetti: Tutela Penale***

E' pregiudizio tecnico risalente che il brevetto non meriti tutela penale, o che il nostro sistema non contempli la tutela penale del brevetto. In realtà è vero l'opposto. A livello europeo, l'Italia è tra i pochissimi Stati la cui legislazione contempla testualmente norme penali a tutela dei brevetti. Le norme rilevanti, che testualmente prevedono il presidio penale dei brevetti sono l'art. 473, il comma, Cod. Pen., e l'art. 127 CPI. Di fatto, sulla base di tali normative, le Procure normalmente procedono per la violazione dei brevetti e le Corti di Merito, nonché la Cassazione, si sono in più occasioni pronunciate. Il problema è che tali decisioni non sono pubblicate, ma sono invece gelosamente custodite presso i legali di parte, e quindi nemmeno gli addetti ai lavori le conoscono. In epoca recente sono infatti molte le pronunce in tema di tutela penale del brevetto, ma paradossalmente, non solo tali decisioni restano ignote, ma, anzi, al contrario alcuni interventi in sede di dottrina hanno cercato di dimostrare che

in realtà la tutela penale non riguarderebbe la contraffazione, l'attuazione del brevetto, ma riguarderebbe piuttosto la alterazione del documento brevettuale. Questa erronea interpretazione si basa sul fatto che l'art 473 Cod. Pen. è inserito nella rubrica a tutela della "fede pubblica", e proprio valorizzando (in modo specioso ed errato) questo presunto bene giuridico tutelato, parte della dottrina, anche recente, ha cercato di dimostrare che il delitto di contraffazione sarebbe un delitto di falso, piuttosto che un delitto "plurioffensivo" a tutela anche del brevetto (della P.A.) o del patrimonio. Da un punto di vista sistematico (in una parola), il primo comma dell'art 473 punisce la contraffazione del marchio e quindi non vi sono motivi per negare che il secondo comma punisca la contraffazione del brevetto. E' stato sostenuto a ragione che nel diritto penale dei marchi non si possono creare delle qualificazioni giuridiche squisitamente penalistiche che prescindano dal presupposto che il marchio è un istituto regolato dal diritto civile. Facendo un esempio, la distinzione tra furto ed appropriazione indebita è regolata interamente per rimando alle categorie civilistiche della proprietà/possesso/detenzione. Lo stesso deve valere per il brevetto: non può il codice penale prescindere dalla qualificazione del fatto di contraffazione, a monte regolato dal diritto civile. Ciò è tanto vero, che la esperienza quotidiana, non solo nostra ovviamente, dimostra che la tutela penale del brevetto è cosa più o meno scontata. La questione è adesso risolta, poiché l'art. 127 CPI punisce testualmente ogni violazione di ogni titolo valido di PI. E' interessante notare che tale norma non reprime tanto e solo la "contraffazione" del titolo di PI, ma addirittura la sua "violazione", espressione questa molto più ampia, che ricomprende ogni violazione del brevetto che non risulti violare la "fede pubblica". Si tratta quindi di un delitto contro il "patrimonio", a presidio delle norme derivanti dal CPI, e non di un delitto contro la "fede pubblica". La distinzione può essere importante ad esempio nel caso del licenziatario che violi i limiti territoriali o quantitativi stabiliti nel contratto di licenza (a patto che tali obblighi contrattuali siano validi e non costituiscano una restrizione quantitativa e quindi falsino il regime di lecita concorrenza), fattispecie questa in cui si potrebbe validamente sostenere che il contraffattore non ha leso la fede pubblica, ma ha piuttosto agito senza il consenso del titolare. Ipotesi in cui appunto sarebbe violato il bene giuridico del patrimonio e non della fede pubblica. La distinzione tra i due reati è molto importante, per evitare di costruire un processo basato sulle sabbie mobili. Non si tratta quindi di un concorso apparente di norme, ma piuttosto di un concorso formale di reati, che comporta l'aumento della penale del reato più grave sino al triplo.

In sintesi : 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 mercato viene compressa : in un mercato oligopolistico il brevettante si trova in una posizione di vantaggio per riappropriarsene. L'extra profitto derivante da ciò, dovrebbe essere non solo la dimostrazione di come funziona il sistema, ma 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). Le decisioni penali quindi ci sono, ma andrebbero raccolte, e massimate.

*AVV. RAIMONDO GALLI  
STUDIO GALLI & ASSOCIATI*

## Convegni

---

### Seminari sull'EPC 2000

L'EPC 2000 sarà oggetto di n. 3 seminari che si svolgeranno, tra Roma e Milano, nel prossimo autunno; in particolare il **26-27 settembre** a **Milano** presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline (della durata di due giorni); il **7 novembre** a **Roma**, presso l'Università degli Studi Roma Tre; il **13 novembre** di nuovo a **Milano** presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline.

I seminari sono stati organizzati dall'Istituto dei Mandatari Europei (European Patent Attorneys Institute, EPI).

Docenti del corso sono: Francesco Macchetta, Micaela Modiano; Luciano Bosotti; Marina Mauro; Marco Poletti.

R. S.

### Convegno pavese "L'IP a 50 anni dal trattato di Roma: bilancio e prospettive"

Nei giorni **28-29 settembre 2007** si terrà presso l'Aula Volta dell'Università di Pavia il consueto seminario pavese. Il programma si articola in quattro sezioni.

La **prima sezione**, presieduta da Antonio Tizzano, Giudice della Corte di giustizia delle Comunità Europee e professore ordinario nell'Università di Roma La Sapienza, è dedicata alla illustrazione del quadro attuale dell'IP con gli interventi di Gianluca Contaldi, Nerina Boschiero, Pedro Alberto De Miguel Asensio, Paolo Auteri e Alberto Maria Gambino

La **seconda sezione**, che illustra i singoli istituti, è presieduta da Luigi Carlo Ubertazzi, professore ordinario nell'Università di Pavia, e prevede le relazioni di Marco Saverio Spolidoro, Marco Ricolfi, Mario Libertini, Cesare Galli, Juerg Simon, Massimo Cartella, Joseph Straus, Michel Vivant e Roberto Pardolesi.

La **terza sezione**, dedicata allo statuto delle imprese culturali e presieduta da Paolo Spada, professore ordinario nell'Università di Roma La Sapienza, prevede le relazioni di Gianvito Giannelli, Elisabetta Loffredo, Marco Cian, Onofrio Troiano, Ángel García Vidal, Michele Perrino, e Pierpaolo Sanfilippo.

## AIPPI Internazionale

---

Durante il Congresso AIPPI svoltosi a **Gothenburg** (8-12 ottobre 2006) sono state discusse e oggetto di risoluzioni le questioni:

**Q189:** *amendment of patent claims after grant (in court and administrative proceedings, including re-examination proceedings requested by third parties);*

**Q190:** *contracts regarding intellectual property rights (assignments and licenses) and third parties;*

**Q191:** *relationship between trademarks and geographical indications;*

**Q192:** *acquiescence (tolerance) to infringement of intellectual property rights.*

Il testo delle risoluzioni è disponibile sugli annuari di AIPPI 2006/I, II e III e sul sito di AIPPI Internazionale ([www.aippi.org](http://www.aippi.org)).

Avendo partecipato ai lavori per l'elaborazione della proposta di risoluzione della **Q189** come relatore per il Gruppo Italiano, ritengo che il testo approvato dai delegati in seduta plenaria possa rivestire un notevole interesse per tutti gli esperti di proprietà industriale, anche in relazione al fatto che con l'entrata in vigore di EPC 2000 sarà possibile attraverso l'Art. 105a disporre di una procedura centralizzata di limitazione del brevetto europeo dopo la sua concessione.

Il principio generale espresso nella risoluzione è che la modifica delle rivendicazioni non debba estendere l'ambito di protezione del brevetto concesso e che la procedura di limitazione sia disponibile solo al titolare del brevetto.

Di particolare interesse sono i punti della risoluzione che prevedono la possibilità di combinare le caratteristiche di una o più rivendicazioni e/o di introdurre nelle rivendicazioni elementi prelevati dalla descrizione, sempre nel rispetto del divieto di estensione dell'ambito di protezione.

Secondo la risoluzione, le modifiche apportate alle rivendicazioni dovrebbero avere effetto "erga omnes". Una rivendicazione modificata dovrebbe avere effetto "ex tunc" dalla data della concessione originale della rivendicazione, tuttavia gli atti commessi dai terzi prima della modifica dovrebbero ritenersi esenti da contraffazione se non violano una rivendicazione valida presente nel brevetto nella sua forma originale.

In occasione di AIPPI EXCO 2007, che si terrà a Singapore nel prossimo ottobre, verranno trattate le seguenti Questions:

**Q193:** "Divisional, Continuation and Continuation in Part Applications";

**Q194:** "The impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation";

**Q195:** "Limitation of the Trademark Protection".

I rapporti sulle tre Questions a nome del Gruppo Italiano sono stati preparati nell'ambito dei rispettivi gruppi di studio brevetti, marchi e diritto d'autore e sono stati trasmessi alla Segreteria Internazionale nello scorso mese di aprile.

*DR. RENATO SGARBI*  
*GIAMBROCONO & C. S.P.A.*

## **Lotta alla contraffazione**

---

Numeri davvero "miliardari" ha fornito la **Guardia Di Finanza** di Milano al convegno organizzato da AIPPI Italia il 14 giugno 2007 sui rimedi penalistici contro il fenomeno della contraffazione.

I prodotti contraffatti rappresentano il **7/9 % del commercio mondiale** per un giro di affari complessivo **di 200-500 miliardi di Euro ogni anno**.

In Italia il giro di affari complessivo ingenerato dalla vendita di prodotti contraffatti è stato nel 2006 pari a **7 miliardi di Euro** contro i 3,5 miliardi in media degli anni passati.

La Guardia di Finanza italiana, però, si è data molto da fare, **sequestrando, nel 2006, oltre 90.000.000 unità di prodotti contraffatti** appartenenti ai settori moda (14 milioni), prodotti elettrici (29 milioni), beni di consumo (38 milioni), giocattoli (7,5 milioni).

Nel 2005 i prodotti sequestrati erano stati circa 74.000.000.

*R.A.*



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

*Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli*

Hanno collaborato a questo numero: Silvano Adorno, Raffaella Arista, Cristiano Bacchini, Mariangela Bogni, Mauro Eccetto, Fabio Fischetti, Cesare Galli, Raimondo Galli, Silvia, Grazioli, Ferdinanda Sarzi Sartori, Renato Sgarbi

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 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.*