



Associazione internazionale
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Newsletter

Anno 2008, numero 1, 16 gennaio 2008

Editoriale

Siamo in Europa! Siamo in Europa ?

Ebbene sì, un giorno dopo la Francia, ma ben 6 giorni (!) prima dell'ultima data utile, anche l'Italia ha ratificato la Convenzione sul Brevetto Europeo 2000. A maggio scorso, noi di AIPPI Italia eravamo stati tra i primi ad organizzare a Roma un pomeriggio di studi sull'argomento, anche per richiamare l'attenzione sul timer che era scattato, il cui allarme avrebbe inesorabilmente squillato il 12 dicembre 2007 a mezzanotte.

Ringrazio personalmente tutti coloro che, vestendo anche panni e ruoli non propri, si sono fatti carico di seguire e puntellare, pressoché quotidianamente per quasi due mesi, l'iter legislativo del decreto di recepimento.

Così potrà ancora accadere, tra l'altro, che l'Italia venga designata tra gli Stati di una domanda di brevetto Europeo, e non è cosa da niente. Non a caso ho usato il verbo "accadere" perché, ahimè, di determinismo mi sembra ce ne sia stato ben poco, mentre di fatalismo tanto. Ma non fa nulla: ce l'abbiamo fatta e continueremo nella nostra attività professionale e di formazione, con sempre maggior energia.

A questo punto - ribadita la volontà di restare in Europa anche per il piccolo, ma strategicamente importante, mondo italiano della proprietà industriale e intellettuale - mi chiedo: perché non traiamo vantaggio dalla avvenuta sensibilizzazione del mondo politico, e andiamo avanti? Mi riferisco alla posizione dell'Italia sull'accordo di Londra del 17 ottobre 2000 sulla traduzione nelle diverse lingue nazionali dei Brevetti Europei rilasciati.

Contrariamente alla Convenzione sul Brevetto Europeo 2000, l'accordo di Londra non è obbligatorio: si resta nella CBE, anche se non si ratifica. Affinché

entri in vigore, è sufficiente che 8 Stati lo ratifichino. Già dal luglio 2006, i rispettivi Parlamenti di 10 Stati hanno approvato l'accordo e, di questi, 7 hanno già depositato lo strumento di ratifica o di accesso, a seconda dei casi. Si prevede che la Francia lo faccia a breve e che, pertanto, l'accordo entri in vigore nel 2008.

L'Italia non è in questo gruppo. A mia conoscenza la discussione di un decreto legge di ratifica dell'accordo di Londra non è nel programma di questo governo, come non lo era nel programma del governo precedente. Insomma non è affar nostro.

Cosa accadrebbe se l'Italia lo ratificasse? La ratifica permetterebbe di effettuare la validazione in Italia di un brevetto Europeo, senza dover depositare la traduzione in Italiano del testo, nel caso in cui il brevetto Europeo sia rilasciato in una (o più) delle lingue ufficiali dell'EPO, indicate dall'Italia stessa, quindi presumibilmente (almeno) in inglese. E' comunque previsto che si possa riservare il diritto di richiedere il deposito della traduzione in italiano delle sole rivendicazioni. In caso di disputa, a richiesta del presunto contraffattore, la traduzione dovrà essere fornita a spese del titolare.

Ma perché l'Italia è contraria alla ratifica? Cercherò di analizzare e rispondere alle principali obiezioni che - nel corso degli anni - mi sembra di aver colto.

La prima obiezione riguarda la tutela della garanzia di una piena conoscenza dell'oggetto dell'esclusiva conferita dal brevetto che il sistema brevettuale deve dare ai terzi. Questo, sia per rendere consapevoli i terzi della possibile interferenza del brevetto con la loro attività, sia per fornire al titolare uno strumento palese di tutela. In altre parole, la conoscenza da parte dei terzi del testo brevettuale è fondamentale perché il sistema funzioni.

Tuttavia, studi ormai pluriennali sulla percentuale di ottenimento delle copie tradotte di brevetti rispetto a quelle ottenibili dall'EPO in una delle 3 lingue ufficiali, dimostrano chiaramente come l'accesso e la conoscenza del testo brevettuale non passi attraverso l'analisi della sua traduzione nella lingua nazionale, quanto piuttosto attraverso l'analisi del testo originale, molto spesso quello della domanda di brevetto. Inoltre, l'analisi è effettuata da parte di professionisti, sia interni alle società che consulenti esterni, specializzati e qualificati i quali, oltre che leggere il testo, forniscono un parere sulla sua interpretazione. A questo punto la lingua del brevetto non è un problema.

La seconda obiezione è certamente di minor rilievo ma, forse, non dal punto di vista pratico. Mi riferisco ad un interesse di tipo corporativistico, poiché le "traduzioni" rappresentano una voce di tutto rispetto nei fatturati di molti studi brevettuali. Ma facciamo veramente i nostri interessi perseguendo questa politica protezionista ?

Ormai anche le grandi imprese, per non parlare delle PME, hanno un budget sempre più controllato per la tutela e difesa della loro proprietà industriale e intellettuale. Se si consentisse loro di

investire in altri aspetti della IP che non siano le traduzioni, aumenterebbero il numero di validazioni nei Paesi EP e, presumibilmente, anche il numero di depositi di domande di brevetto. Aumenterebbero di conseguenza i pareri, le tutele, le difese, gli attacchi, i negoziati, i trasferimenti ..., insomma aumenterebbe quel business qualificato che rappresenta il motore per una crescita della cultura della proprietà industriale, anche da noi.

Per questo motivo, la difesa di questa voce di introito da parte degli addetti al settore mi sembra miope e foriera di niente di buono per il futuro.

Scrive lo scrittore greco-francese Vassilis Alexakis: "Le lingue non sono destinate a combattersi ma a garantire il dialogo".

Sarei ben contenta di conoscere le Vostre opinioni sull'argomento. Buon anno a tutti !

DR.SSA OLGA CAPASSO*
DE SIMONE & PARTNERS S.P.A.

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

Vita associativa

Per il giorno **1 febbraio 2008** è stata convocata l'Assemblea di AIPPI chiamata ad eleggere il **presidente**, il **comitato esecutivo** ed il **collegio dei revisori dei conti**.

Riportiamo qui in appresso l'elenco ufficiale delle candidature unitamente ad un brevissimo "memo" sulle modalità di voto.

Per la Presidenza

Ubertazzi Luigi Carlo

Per il Comitato Esecutivo (n. 15 candidati eleggibili)

1. Adorno Silvano
2. Arista Raffaella
3. Bacchini Cristiano
4. Bosotti Luciano
5. Casucci Giovanni
6. Colombo Stefano
7. De Angelis Daniele
8. Dragotti Gualtiero
9. Faggioni Carlo Maria
10. Ferroni Filippo
11. Perani Mezzanotte & Partners S.p.A. (delegato Giuseppe Fiorani)
12. Franzosi Mario
13. Galli Cesare

14. Galli Raimondo
15. Gelato Paola
16. Liuzzo Lamberto
17. Lotti Giorgio
18. Magelli Silvia
19. Mauro Marina
20. Muraca Bruno
21. Pallini Diego
22. Righetti Renata
23. Piovesana Paolo
24. Sanna Fabrizio
25. Stucovitz Paolo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti (n. 3 candidati eleggibili)

1. Capasso Olga
2. Lavagnini Simona
3. Pancot Gian Antonio
4. Testa Paolina
5. Von Berger Carlo Maria

Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore della quota versata e può farsi rappresentare con delega scritta ad altro socio; questi **non** potrà assumere **più di cinque deleghe**.

Nella elezione del comitato esecutivo, nel caso di parità di voti, prevale in graduatoria il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla associazione.

In attesa di conoscere l'esito degli scrutini, gli associati potranno partecipare all'interessante **seminario dal titolo "La prassi delle sezioni IP"** al quale prenderanno parte alcuni esponenti, attualmente in carica e non, delle Corti specializzate: dott. Mario Barbuto (dal Tribunale di Torino), dott. Giuseppe Tarantola (dal Tribunale di Milano), dott. Marcello D'Amico (dal Tribunale di Venezia), dott. Michele Marchesiello (dal Tribunale di Genova), dott. Fabio Florini (dal Tribunale di Bologna), dott. Giulia Iofrida (dal Tribunale di Roma), dott. Geremia Casaburi (dal Tribunale di Napoli).

R. A.

Alcune novità sul sito AIPPI

Come i soci più assidui avranno notato, da qualche tempo l'aggiornamento delle notizie pubblicate sulla pagina principale del sito www.aippi.it è divenuto molto più tempestivo (ad esempio, la notizia del deposito della ratifica della convenzione EPC 2000 è stata data in tempo reale).

Le news sono ovviamente consultabili accedendo alla pagina principale del sito; è tuttavia oggi possibile anche utilizzare un lettore di feed RSS, che in pratica consente di essere automaticamente informati su eventuali aggiornamenti.

La funzione può essere attivata con estrema facilità; per chi volesse saperne di più sul funzionamento e sull'uso dei feed RSS:

<http://www.uilcabapv.it/materiali/speciali/rss.htm>

I materiali pubblicati sul sito cominciano ad essere corposi; vi si trovano, oltre allo statuto ed ai verbali del Comitato Esecutivo, i documenti integrali relativi alle assemblee e pregevoli contributi di giuristi ed esperti di IP.

Per facilitare l'individuazione delle informazioni è stato implementato un motore di ricerca interno, basato sulla notissima tecnologia Google.

Per utilizzarlo è sufficiente digitare il termine o i termini ricercati nella casella presente nella parte superiore del menù a sinistra di ciascuna pagina.

The screenshot shows the Aippi website interface. At the top, the browser address bar displays 'http://www.aippi.it/' with an 'RSS' icon circled in red. Below the browser, the website header features the Aippi logo and the text 'Gruppo italiano' and 'Associazione internazionale per la protezione della Proprietà Intellettuale'. The main content area is divided into a left sidebar and a right main section. The sidebar contains navigation menus for 'Cerca nel sito', 'Organi', 'Soci', 'Attività di studio', 'NewsLetter', and 'PTO'. The main section is titled 'Aippi News' and contains several news items: 'VERBALE COMITATO ESECUTIVO 3 DICEMBRE 2007', 'EPC 2000', 'ASSEMBLEA E RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI', and 'UN BREVETTO PER L'EUROPA'. Red annotations highlight the 'RSS' icon and the search bar.

E' stato infine implementato un sistema di rilevazione degli accessi al sito, che consente di tenere traccia delle visite e delle pagine visualizzate. Ciò anche al fine di migliorare il funzionamento del sito stesso.

*AVV. GUALTIERO DRAGOTTI
DRAGOTTI – STUDIO LEGALE ASSOCIATO*

Flash dall'Italia

L'UIBM informa che è stata data attuazione alla norma di cui all'art.170, comma 1 lett.b) c.p.i. che prevedeva l'introduzione con decreto ministeriale di una **disciplina della ricerca di anteriorità nella procedura di esame delle domande di brevetto per invenzione e per modello.**

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 ottobre 2007 è stato stabilito che "allo scopo di dare pieno svolgimento alla ricerca di anteriorità al fine di rafforzare il brevetto italiano", l'Ufficio Europeo dei Brevetti sarà l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'UIBM. Le modalità di svolgimento di tale ricerca saranno stabilite da un'apposita Convenzione da stipularsi tra il Ministero dello Sviluppo Economico –UIBM e l'Organizzazione europea dei brevetti.

Con **legge n. 244 del 29 Novembre 2007** l'Italia ha ratificato, dandovi esecuzione, l'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti

europei, fatto a Monaco il 29 Novembre 2000 (c.d.EPO 2000). La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come stabilisce l'art. 3 della legge stessa.

Il **progetto di legge n. C-3270** (presentatore On. Tenaglia), che prevede "Modifiche all'art. 33 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e dell'art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 per la **razionalizzazione delle competenze relative ai giudizi civili in materia di concorrenza**", depositato alla Camera il 29 novembre 2007, è stato assegnato alla Commissione Giustizia il 20 dicembre 2007.

Esso stabilisce che tutte le controversie civili in materia di concorrenza riguardanti sia norme nazionali che comunitarie, sono unificate in capo alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello. Ciò avviene, come recita il titolo sopra citato, tramite la modifica dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 287/1990 e l'integrazione dell'art.3 della legge n. 168/2003.

AVV. FERNANDA SARZI-SARTORI
NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.

Made in Italy : tutela civile, doganale, penale, internazionale.

La legislazione riguardante il Made in Italy è molto risalente. In estrema sintesi il Made in Italy è tutelato da **norme civili, amministrative, doganali e penali, nonché da norme convenzionali europee.**

Questa moltitudine di diversi livelli di tutela interagisce a fatica e pone problemi di coordinamento.

Sempre in sintesi, a livello internazionale le indicazioni di origine sono previste e protette dal sistema del **GATT**, poi **TRIPS**, secondo cui i trattamenti nazionali devono essere non discriminatori, altrimenti scatta la regola della nazione più favorita. Similmente **a livello comunitario** vige la regola che sono illegittime le misure di Stato che istituiscono delle illegittime restrizioni quantitative agli scambi che non siano giustificate da prevalenti ragioni di tutela di titoli di esclusiva, che non si risolvano in un pregiudizio ai consumatori. Sempre a livello comunitario, vari sono i Trattati, Regolamenti e Convenzioni che prevedono la semplificazione e la armonizzazione delle legislazioni nazionali a tutela, ad es. dei **DOC, DOP, IGP, STG e altre normative di settore ad esempio per il settore vini e bevande spiritose.** Scendendo in sintesi alla legislazione nazionale, la legislazione civile prevede la tutela del consumatore contro la appropriazione di pregi da parte di chi imiti indicazioni (o marchi) geografiche o di origine. Stessa tutela è offerta dalla legislazione doganale, in genere molto efficiente nel monitoraggio del Made In. Il **Codice Doganale Comunitario** prevede in tal senso che una merce alla cui produzione hanno contribuito uno o più paesi è originaria del paese ove è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la produzione di un prodotto nuovo ed abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Il **regolamento di attuazione del codice doganale** contiene due allegati che indicano, per alcuni prodotti tessili e per altri prodotti, le operazioni sufficienti per conferire l'**origine non preferenziale** alle merci. Come criterio residuale sussiste la regola cd. del 45 %, e cioè l'origine è conferita al paese in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio o incorporazione o trasformazione rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. L'**Origine Preferenziale** è invece stabilita da specifici accordi che derogano alle regole di cui sopra, e che quindi conferiscono l'origine preferenziale a una merce prodotta in un certo paese a prescindere dai fattori di cui sopra. Quanto alla tutela doganale, la **Convenzione di Madrid** del 1891, ratificata in Italia nel 1967, tuttora prevede la repressione delle indicazioni false o fallaci di origine e

sanziona il divieto con il cd **fermo amministrativo**, che è un vero e proprio “blocco doganale” previsto da una legge del 1968, che ha implementato la legge di ratifica della Conv. di Madrid (si precisa che tale “blocco doganale” non ha nulla a che vedere con la legislazione europea sulle dogane istituita nel 1984 e poi modificata con Regolamenti CE del 1999, e poi nel 2003 e 2004, a cui siamo abituati). Interessantissima è la **Convenzione di Madrid**, che prevede all’ art.3 che qualora il venditore di uno stato membro indichi il suo nome o indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, l’ indirizzo e nome del venditore deve essere accompagnato dall’ indicazione precisa del paese e luogo di fabbricazione in modo da evitare la confusione sull’**origine vera della merce**. In difetto di tale precisa indicazione della vera origine, scatta la sanzione del blocco amministrativo presso la dogana, e solo trascorsi 60 giorni senza che l’ autorità giudiziaria abbia disposto il sequestro, le dogane possono rilasciare il bene previa regolarizzazione della merce, cioè previa rimozione della indicazione falsa e fallace o previa indicazione della vera origine. In sintesi tale norma prevede chiaramente, ancora oggi, ed anzi impone la indicazione di un marchio di origine (unica disposizione nel ns ordinamento che prevede ed impone la indicazione di un marchio di origine). Una circolare delle dogane emanata nel 2005 ha specificato che tale norma vale solo ove dei due diversi paesi uno sia extra comunitario, dato che altrimenti, se entrambi il luogo di produzione e vendita siano posti nella comunità, ai sensi della legislazione comunitaria sui divieti di restrizioni quantitative e sui regimi che falsano la concorrenza, sarebbe illegittima una norma che imponga di indicare l’ origine estera quando ormai il bene è immesso in libera pratica nella comunità. Un recente caso che ha applicato la Conv di Madrid è avvenuto presso le **dogane di Trieste**, che hanno bloccato un carico di merci di Dolce & Gabbana perché erano state prodotte in Turchia su precisa licenza di D&G, che però indicavano sui colli D&G Italy, senza indicare l’ origine vera Turca della merce in questione. Le dogane hanno quindi bloccato il carico con il fermo amministrativo previsto dalle leggi del 1967 e 1968 sopra richiamate (di ratifica e implementazione della Conv Madrid) ed il **TAR Friuli** ha mantenuto il fermo doganale amministrativo, sul rilievo che le merci erano prodotte in Turchia e quindi il committente D&B avrebbe dovuto indicare il Made In Turkey sulle merci. Nessuna sanzione penale è invece scaturita da tale fermo amministrativo, dato che la merce era prodotta su licenza e controllo di D&G che si era limitata a indicare il suo indirizzo (D&G-Italy), senza invece apporre la falsa menzione del Made in Italy. Né poteva ritenersi fallace la indicazione di D&G Italy, dato che in effetti la merce era prodotta su indicazione e licenza di D&G Italy. La questione più complessa è infatti quella della **tutela penale del made in**. In sintesi, la legge prevede all’**art. 517 cp** (come integrato da recenti plurime integrazioni legislative) la repressione delle indicazioni false o fallace di origine, anche se sia indicata la vera origine estera della merce (a meno che, prevedere una circolare delle dogane, tale indicazione sia ben visibile tale da non essere oscurata dalla indicazione fallace). La giurisprudenza ha applicato in una folta serie di casi recenti tale normativa. In sintesi, dai seguenti casi decisi dalla **Cassazione Penale**, casi **Thun, Elettrodi Rumeni, Fro, Legea, Igam, Giordani, Huang Suwen, Danzi**, si ricava il principio che il Made In Italy può essere apposto unicamente nel caso il prodotto sia interamente prodotto in Italia, essendo questo l’ unico caso in cui la apposizione del made in italy – certificazione della origine interamente italiana - non è falsa o fallace, mentre invece la apposizione dell’ indirizzo del produttore con la indicazione di ITALY (o simboli, loghi o parole equivalenti, quale la bandiera italiana, o l’ utilizzo di parole quali Venezia, Roma che richiamino l’ origine italiana) è legittima unicamente nel caso l’ impresa italiana produca in un paese terzo mantenendo però strettamente la responsabilità ed il controllo della fase produttiva delocalizzata. Ciò in quanto importante nella nozione di origine non è l’ origine geografica ma l’ origine imprenditoriale, e pertanto quanto la produzione è localizzata all’ estero, ma avviene sotto il controllo dell’ impresa italiana, non può dirsi che sia vietata la normativa sull’ origine (imprenditoriale); l’ origine geografica è un concetto che resta invece imperativo nei casi ad es di prodotti agricoli, ove è rilevante l’ origine geografica e la localizzazione territoriale

(il legale col particolare territorio, che conferisce particolari qualità al prodotto in virtù delle qualità geografiche, del terreno, del clima, di certe materie prime o di certe lavorazioni legate a certe tradizioni territoriali), a prescindere dalla origine imprenditoriale.

Una parziale eccezione a questo principio è fissato nella recente **sentenza Giordani (depositata nel gennaio 2006)**, in cui la Cassazione Penale ha statuito che in particolari settori, come ad es nel settore tessile, il management, le maestranze e la forza lavoro sono essenziali per poter qualificare il prodotto come originario dell' Italia, e quindi la cassazione in tal caso ha statuito che in specifici settori, ad es il tessile, **sarebbe obbligatoria la menzione dell'origine estera**, se una parte della produzione è delocalizzata, mentre il venditore resta italiano. Questa sentenza naturalmente lascia aperto il problema di quali siano i casi particolari in cui sarebbe obbligatorio indicare l' origine estera, ad es. il **Made In Turkey** per specifici settori in cui secondo la cassazione, delocalizzando ivi il processo produttivo, si dovrebbe indicare l' origine estera onde evitare che risulti fallace la sola indicazione del venditore posto in Italia. In tal caso si potrebbe pensare, applicando GIORDANI, che anche il settore ad es. delle calzature, della pelletteria possa restare attratto da tale normativa, il che sembra però eccessivo e smentito dalla prevalente giurisprudenza ad oggi edita.

Il recente **Codice del Consumo** prevede l' indicazione obbligatoria di origine se estera, salvo che tale obbligo sorgerà non prima della implementazione di un Regolamento Attuativo (non ancora emanato) che coordini tale norma con la legislazione europea sulla concorrenza.

Da ultimo, è stata pubblicata di recente una **Proposta della Commissione CE** intesa a rendere obbligatoria la marcatura di origine (specie nei settori cuoi, calzature, tessili, borse, ceramiche, gioielli e stoviglie), ma allo stato tale progetto sembra essere fermo a causa di un parere negativo resto dal Comitato Economico e Consultivo.

*AVV. RAIMONDO GALLI
STUDIO GALLI & ASSOCIATI*

AIPPI Internazionale

AIPPI Italia è chiamata ad inviare, entro il termine del **31 marzo 2008**, la risposta alle seguenti Questions: **Q202**: l'impatto della tutela della salute pubblica sui diritti di esclusiva brevettuale; **Q203**: i danni per violazione, contraffazione e pirateria del marchio; **Q204**: la responsabilità per contraffazione indiretta dei diritti di proprietà intellettuale; **Q205**: esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale in caso di riciclaggio o riparazione di prodotti.

AIPPI Italia ha presentato la candidatura di **Milano** per ospitare il **Congresso 2016** di Aippi International.

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: Raffaella Arista, Olga Capasso, Gualtiero Dragotti, Raimondo Galli, Ferdinanda Sarzi Sartori

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

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 833991
fax 02- 83399200

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

AIPPI Internazionale:

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