



Associazione internazionale  
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Newsletter

Anno 2009, numero 1

## Editoriale

### **Violazione di Brevetti: o ci pensiamo noi o ci pensano i Carabinieri**

1. Nell'ultimo numero del Notiziario dell'Ordine dei consulenti di proprietà industriale (Dicembre 2008) **Fabrizio De Benedetti** commenta in termini fortemente negativi il disegno di legge A.C. 1441-ter-A, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nella parte in cui prevede l'introduzione o l'aggravamento di sanzioni penali per violazione di brevetti d'invenzioni. Per De Benedetti, e anche per lo scrivente, è assai probabile che il disegno venga presto approvato, nella sua forma attuale. Osserva De Benedetti che la sanzione penale "appare del tutto (inadeguata) nel caso di contraffazione di brevetto, il cui accertamento richiede l'intervento di esperti qualificati tecnicamente e brevettualmente". I conflitti sull'esistenza di una violazione brevettuale, dice De Benedetti, "non sono suscettibili di essere risolti in sede penale".

Pare opportuno allo scrivente raccontare **alcuni retroscena**, e fare alcune considerazioni.

Per uno strano volgere del destino, che davvero sappiamo non essere prevedibile, uno degli autori del disegno di legge ebbe a rivolgersi allo **scrivente**, per avere suggerimenti sulle emanande norme penali. Lo scrivente si confessò inadatto a fornire questo tipo di suggerimenti, e chiese a sua volta aiuto al collega **Raimondo Galli**. Le soluzioni che ora vediamo nel disegno di legge, e che probabilmente vedremo nella legge approvata, sono appunto in grandissima parte di Raimondo Galli. Sì che quelle norme devono essere indicate come la "Variante Raimondo Galli", o "Soluzione Raimondo Galli". E' dunque a Raimondo che occorre chiedere chiarimenti.

Lo scrivente deve fornire tuttavia, come ha promesso poche righe sopra, alcune considerazioni. Esse non sono laudative dell'attuale sistema, e quindi per contrasto favorevoli al sistema che potrebbe essere instaurato.

2. E' convinzione di tutti che una efficace tutela civile dei diritti di brevetto sarebbe la cosa migliore: non si può che concordare con De Benedetti. Tuttavia essa tutela civile non è possibile per ora in forma soddisfacente. La Commissione Europea, che De Benedetti indica giustamente come fonte primaria di indirizzo in questa materia, ha detto più volte che una tutela d'urgenza del brevetto non risolve tutti i problemi, e che il fondamento della tutela è dato da un normale processo civile. E ha anche dichiarato che un processo di brevetti che dura più di due anni non è adeguato. Dunque mi pare che essa abbia detto, in modo indiretto, che la tutela civile italiana non è adeguata. La soluzione del problema non mi pare possibile in tempi brevi. Io do' sempre questi dati:

- ogni anno, l'Italia ha un numero di cause civili nuove (non di soli brevetti) che è pari al numero di cause nuove in Spagna + Francia + Germania;

- il numero dei giudici italiani è meno di un terzo di quello dei giudici di Spagna + Francia + Germania;

- **dunque un giudice italiano ha mediamente un carico di lavoro da 3 a 6 volte superiore ai suoi colleghi stranieri;**

- con delle fortissime sperequazioni, tra giudici sovraccarichi, e giudici con carico relativamente più accettabile.

(E se poi questi dati non sono accurati, basta modificarli un po' per renderli tali: i dati numerici non vanno letti ma interpretati, come insegna il BGH nelle sentenze Quintett).

In questa situazione non rileva poi molto il fatto che i giudici italiani siano mediamente di livello almeno pari ai migliori colleghi stranieri (consentitemi questo giudizio, espresso ovviamente sulla base di sensazioni derivanti da una esperienza non poi così diffusa; e speriamo che non giunga a conoscenza dei magistrati). E' la massa in sé delle pratiche che impedisce uno svolgimento sollecito. Gli avvocati, poi, e i consulenti, ci mettono del loro, sì che la causa di brevetto non si svolge con la celerità che il brevetto richiede. Infatti i brevetti, mi viene detto, non campano più di 20 anni (quelli farmaceutici, coperti da medicamento, un po' di più), mentre una causa con tre gradi di giudizio campa assai di più, e un grado di giudizio dura spesso più della vita economica della nuova tecnologia.

3. Se la via civile non risolve tutti i problemi, è chiaro che ci si trova **in situazione di emergenza. Ben venga dunque la via penale**, pur se essa non può sembrare totalmente soddisfacente a chi vorrebbe un esame di tipo classico. Ma meglio avere un'arma in più, fino a quando questo paese si sarà messo a posto. Oppure fino a quando non sopraggiunga l'Europa, a salvare questo malato (in senso brevettuale) paese. Infatti, aggiungerei sconsolatamente quanto a quest' ultimo punto, non pare che l'Italia sia in grado da sola di risolvere i suoi problemi. Quando si pensa di risolvere o attenuare il problema della

giustizia concentrando l'attenzione sulla separazione delle carriere, o sulla modifica delle norme di procedura, è chiaro che non si è trovato il modo, non già neppure di risolvere il problema, ma anche soltanto di comprenderlo.

**Io, poi, non trovo che le proposte norme penali siano insoddisfacenti.** Infatti esse hanno reso più efficaci e credibili le sanzioni, che precedentemente potevano sembrare irrisorie, senza aggravarle al punto tale da indurre perplessità nel giudice che le debba applicare. Si è introdotto un aggravamento delle pene pecuniarie (e le proposte Raimondo Galli sono state accolte), e si sono alleggerite rispetto al progetto iniziale quelle detentive (e le proposte Raimondo Galli sono state solo in parte accolte). Insomma, se il colpevole paga di più, ciò è dovuto a Raimondo; se va in prigione di meno, ciò è dovuto a Raimondo.

**Quanto all'obiezione che il giudice penale si troverà in difficoltà nell'applicare le norme, questo vale ora come valeva prima. Ma i giudici penali hanno appreso a utilizzare consulenti ed esperti.** E certamente non condanneranno se non vi sia una prova di dolo specifico, e cioè della consapevolezza e volontà di violare un brevetto che si ha motivo di ritenere valido.

PROF. AVV. MARIO FRANZOSI

STUDIO FRANZOSI, DAL NEGRO, PENSATO,  
SETTI

## ASSEMBLEA ANNUALE E CONVEGNO AIPPI

### ASSEMBLEA ANNUALE

La mattina di giovedì **5 febbraio 2009, presso l'auditorium Giò Ponti di Assolombarda, in Via Pantano 9, Milano**, si terrà, a partire dalle ore 8:30 (ore 9 in seconda convocazione), l'Assemblea Annuale di AIPPI.

Nel corso dell'Assemblea, la lettura delle relazioni "classiche" (relazione del Segretario, del Tesoriere, dei Revisori dei Conti) sarà affiancata dalla esposizione di relazioni di dettaglio su alcune delle attività dell'Associazione (il newsletter, i gruppi di studio, il sito di AIPPI, l'organizzazione dei convegni, il PTO, la candidatura italiana per il Congresso AIPPI Int. 2016, e così via) al fine – lo sottolineiamo – di **coinvolgere un sempre maggior numero di iscritti nelle singole iniziative di AIPPI.**

D'altra parte AIPPI Italia aumenta ogni anno sensibilmente il numero dei propri iscritti e l'Assemblea diventa l'occasione (ma non vogliamo sia l'unica) per conoscere le nuove leve e per ritrovare le vecchie, ed invogliare ciascuno a mettere a disposizione un minimo del proprio tempo e della propria professionalità agli scopi dell'Associazione, che sono lo studio e la promozione dei diritti di proprietà intellettuale.

Ogni tanto un po' di sana propaganda politica ... fa bene!

### **CONVEGNO AIPPI**

---

All'Assemblea di AIPPI del **5 febbraio 2009** seguirà, a partire dalle 14:15, una interessante **tavola rotonda** – la cui formula ha riscontrato tanto successo nella passata edizione - moderata dal Prof. Ubertazzi, dall'Ing. Faraggiana e dal Prof. Giussani, nel corso della quale alcuni magistrati delle Sezioni IP si confronteranno sul **tema spinosissimo della CTU** nella prassi delle sezioni IP. Saranno presenti: il **Dr. Alfredo Grosso (Trib. Torino)**, la **Dr.ssa Lorenza Calcagno (Trib. Genova)**, il **Dr. Claudio Marangoni (Trib. Milano)**, la **Dr.ssa Gabriella Muscolo (Trib. Roma)** ed il **Dr. Francesco Spaccasassi (Trib. Venezia)**.

Vi invitiamo tutti a partecipare numerosi.

R. A.

### **Legislazione Italiana**

---

#### **Tutela penale della PI: le novità di legge con la finanziaria.**

---

Come è noto è all'esame del Senato un Decreto collegato alla Finanziaria, che stabilisce novità di grande momento per la PI. Mi occuperò in un questa breve nota delle sole novità che riguardano la tutela penale, alla cui redazione ho potuto partecipare con alcune proposte, che molto debbo a riflessioni con il **Prof. Mario Franzosi**, che leggo che generosamente mi attribuisce suoi meriti.

Preciso subito che le novità cristallizzano la tutela penale in materia di PI elevando al rango di legge ciò che prima era prassi e/o giurisprudenza vivente. Le novità quindi non sono vere novità, perché era già così anche prima (tutto verrà quindi cambiato per fare restare le cose come prima).

In estrema sintesi, viene meglio precisato, nel nuovo testo dell' art 473 CP che la **contraffazione del brevetto costituisce reato** così come parimenti costituisce reato la contraffazione di un marchio (come sembra da ultimo attestato da una **Decisione di Cassazione Penale** – caso in cui siamo parti - e che è in fase di pubblicazione). Con ciò si superano alcune critiche che, sopravvalutando la rubrica della norma, il cd. presunto bene giuridico protetto – la fede pubblica - avevano cercato di concludere che la contraffazione di brevetto penalmente rilevante si riducesse alla sola fattispecie della alterazione del documento brevettuale. Questa dottrina non aveva alcun appiglio logico né testuale, ed infatti **nessuno aveva mai creduto di pensare che la contraffazione di un marchio penalmente rilevante consistesse nella sola alterazione del certificato di registrazione**. Non ha quindi mai avuto alcun senso eccepire che la contraffazione del brevetto fosse la alterazione del documento brevettuale, mentre la contraffazione del marchio non fosse la alterazione del certificato, ma fosse appunto la contraffazione del marchio. Non può la magia delle parole avere valenza abrogativa di norme.

Alcune menti sottili avevano creduto di aggirare l'ostacolo, facendo leva sul fatto che la legge penale puniva solo la vendita di beni recanti marchi contraffatti, ma non parimenti la vendita di beni in contraffazione di brevetti (per così cercare di sconfiggere a monte la tutela penale della contraffazione del brevetto come fatto penalmente rilevante), ma questo argomento era superato da altri argomenti, primo tra tutti il fatto che **l'uso non autorizzato di un brevetto include**

**inerentemente anche la fattispecie della vendita, che è pur sempre un uso del brevetto.** La nuova legge infatti precisa che è punita non solo la contraffazione del brevetto, ma anche la vendita di beni protetti da brevetti (in pratica viene modificato sia l'art 473, secondo comma, che l'art 474 cp).

Vera novità è invece la previsione che **ogni forma di violazione di un titolo di PI (incluso l'utilizzo di un titolo di PI senza il consenso dell'avente diritto) costituisce reato ex art. 473 c.p.** La novità è molto importante dato ad oggi la violazione di un titolo di PI (nel senso dell'utilizzo di un titolo di PI senza consenso dell'avente diritto) è repressa principalmente dall'art 127 CPI (pur in concorso formale di reati col 473 c.p.), norma questa contravvenzionale e punita con sola ammenda, norma quindi che non si presta a una vera repressione penale e sulle cui basi non è agevole costruire un vero processo.

Resta da operare il **coordinamento** tra il **testo vigente dell'art 127 CPI con il nuovo approvando testo dell'art 473** là dove prevede la repressione penale di ogni fattispecie di uso non autorizzato di un titolo di PI, e su questo può concludersi che la differenza è che il reato previsto dall'art 473 è a tutela della fede pubblica nel senso che deve pur sempre trattarsi di un falso o di una fattispecie di produzione o vendita da parte di un soggetto estraneo al titolare (**uso senza il consenso**), mentre la fattispecie prevista dall' art 127 CPI è un delitto contro il patrimonio, destinata a reprimere penalmente ad es le violazioni orizzontali o verticali di contratti leciti – **un uso cioè oltre il consenso** - (e cioè contratti non lesivi dei divieti di restrizioni quantitative, di importazioni parallele, o di patti in lesione del diritto c santi-trust, e cioè di tutti quei patti che hanno l'effetto di falsare il regime di lecita concorrenza mediante intese restrittive su quantità, territorio, sbocchi, field of use restraints, etc.).

Il Disegno di legge, inoltre, inasprisce le pene edittali nel massimo (dai 3 anni attualmente previsti, a 4 anni, mentre la proposta originaria in sede governativa era di elevare la pena a 6 anni, ma abbiamo rilevato che tale aggravio era sproporzionato, sebbene il Tribunale abbia ampia discrezionalità nel graduare la pena).

Abbiamo precisato che la **tutela penale sia invocabile sin dal momento del deposito della domanda di un titolo di PI**, con ciò facendo un parallelo con il diritto civile, ove appunto la tutela cautelare o anche quella stragiudiziale, nasce col deposito, mentre solo dopo la concessione del titolo potrà essere emessa una sentenza o pronuncia che definisce un giudizio.

Lo stesso varrà per la tutela penale. Inutile ricordare che la tutela cautelare penale è circondata da un garantismo che non è inferiore a quello che vige nel sistema civile.

Occorre anzi ricordare che il **garantismo è forse anche superiore**, dato che una misura cautelare penale è emessa, di norma, dal GIP, a seguito della richiesta del PM (con doppia delibazione quindi) e contro le misure cautelari si ha immediato reclamo al Tribunale del Riesame e anche allo stesso PM, che non di rado revoca o modifica le misure prima disposte, se le circostanze lo legittimano. Non si ha motivo quindi di temere la efficacia del sistema penale di tutela, dato che il sistema non consente alcuna malizia, giacchè l'accusa è gestita e dominata dal Pubblico Ministero, con la ulteriore garanzia del **segreto istruttorio, per cui le parti giocano in "doppio cieco"**.

Non sarei poi certissimo che il contraddittorio (del sistema civile), abbia logiche superiori a quelle proprie del sistema penale, dominato invece (ed efficacemente) dal segreto istruttorio. Chi l'abbia vissuto avrà potuto verificare che non conoscendo tutti i dettagli dell'accusa e delle prove, è costretto a produrre delle difese **aderenti ai fatti**, senza avere la possibilità di produrle, **tenendo conto dei fatti**. Questo spiega la imperfezione del contraddittorio. La perfezione di un contraddittorio imperfetto (la contraddizione è voluta perché è inerente) è impossibile, e consiste proprio nel fatto che come in ogni gioco, ci sono le regole del gioco (e se le regole son troppe, il gioco si rompe). Il nostro sistema non può più tollerare questa ipertrofia di regole che finiscono per paralizzare il sistema, pena la perdita di appeal. Da ultimo stiano tutti assistendo alla **più pericolosa**

***sfida mai lanciata contro il sistema civile: la nuova prassi secondo cui l'inventore andrebbe citato come litisconsorte necessario in azioni di nullità del brevetto.*** La norma sui diritti morali c'è sempre stata ma salvo quattro isolate e risalenti pronunce si era sempre evitato di imporre il litisconsorzio necessario, anche perché statisticamente gli inventori non intervengono mai in giudizio e ciò prova come non sia vero che vantino un qualche interesse che non sia morale. Il risultato sarà il colpo di grazia, finale, nei confronti del contenzioso civile, già penalizzato da ogni male, primo di tutti il numero enorme di cause che nemmeno il valore dei ns troppo pochi magistrati riesce a fronteggiare. Il colpo di grazia consiste nel fatto che l'inventore non è identificato nei brevetti italiani se non col solo nome e cognome: impossibile quindi citarlo perché senza un codice fiscale, una data di nascita o altri dati, il Sig Mario Rossi non potrai essere validamente citato, dato che ***non si sa quale sig Mario Rossi si stia mai citando.*** Pensiamo poi ai brevetti europei o alle domande internazionali : da qualche parte il domicilio dell'inventore potrà anche saltare fuori, ma tale domicilio non è la residenza, o può essere mutata. Le notifiche fatte in molti paesi sono, tra l'altro molto complesse, se non quasi impossibili e mi fermo qui e torno invece al parallelo tra il sistema civile e quello penale. Taluno ha detto che rubare una idea da una persona è plagio, rubarle da molte è ricerca : forse questo può spiegare – magari provocatoriamente - la differenza tra il concetto di inventive step secondo certe visioni e quella più diretta di altri sistemi. Sono quindi pienamente d'accordo con chi pensa che sarebbe meglio avere un sistema civile efficace, ma in difetto delle necessarie strutture e in presenza delle continue norme che sovvertono ogni certezza nel sistema civilistico, non si possono chiedere ai Magistrati più miracoli di quelli che già fanno, e preferisco allora un tipo di giustizia più sommaria, ma più efficace, ove tra l'altro chi sa di avere torto si sente spinto a sedersi intorno a un tavolo, per chiudere lo spiacevole episodio.

Avevamo anche proposto una forma di ***rogatoria diretta***, che, recependo un certa ***recente Decisione Quadro del G.A.I.*** (Comitato Giustizia Affari Interni della CE) a livello Comunitario, avrebbe consentito il ***contatto diretto tra PM di diversi Stati***, al fine di consentire una discovery efficace e cross borders (cosa che non è concretamente attuata nel sistema civilistico, malgrado le previsioni di legge. Vedi il noto caso della descrizione cross borders disposta dalla Sezione Specializzata di Genova, ma che la High Court Inglese ha potuto vanificare con una scusa o un'altra, ma allo stato la ns proposta non pare sia stata raccolta. Al momento quindi restano le Rogatorie di diritto comune, anche se in due occasioni abbiamo potuto sperimentare una forma di Rogatoria Diretta tra PM e Autorità Penale locale (estera), ***procedura questa non ancora implementata, ma nemmeno vietata, ed è quindi esperibile.*** Riprendendo i due esempi di cui sopra, verrebbe forse da pensare che ciò che è attuato non è attuabile, mentre ciò che non è attuato, è attuabile (e con buona pace dei regimi transitori, la vera legge). E' quindi proprio vero che un solo fatto, da solo, può rovinare un' ottima teoria.

Avv. RAIMONDO GALLI  
STUDIO LEGALE GALLI & ASSOCIATI – MILANO

## ***Novità dai Giudici Stranieri***

---

***Corte di Giustizia - Il caso Intel: la protezione del marchio notorio e la prova di una modifica del comportamento economico del consumatore.***

---

### ***1. Antefatti della questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia.***

La società Intel Corporation Inc. è forse il più noto produttore al mondo di microprocessori ed hardware per computer (inclusi taluni software multimediali per le imprese) ed è titolare di numerose registrazioni nazionali e comunitarie di marchio aventi ad oggetto la parola di fantasia "INTEL" per contraddistinguere principalmente i prodotti ed i servizi inclusi nelle classi 9, 16, 38 e 42. Il marchio Intel risulta essere unico al mondo e, fra l'altro, è anche accreditato dalla

classifica stilata dalla società “Interbrand” quale uno tra i primi dieci marchi mondiali che incorpora il maggior valore economico (stimato in circa 31 miliardi di dollari). Personalmente, ho ben in mente lo slogan con cui INTEL è solita veicolare il proprio marchio: “*INTEL INSIDE*”. Ora, sebbene il prodotto (nel caso di un microprocessore o di un software) non sia normalmente visibile (considerando un contesto “post sale”) chi si trovi di fronte ad un qualsiasi dispositivo elettronico prodotto da terze parti che rechi esternamente la dicitura “INTEL INSIDE” non può nutrire dubbi circa la decodifica del messaggio: “*questo prodotto racchiude la forza di un componente hardware/software della Intel Corporation Inc.*”

La società CPM United Kingdom Ltd depositava domanda di registrazione di un segno avente ad oggetto la denominazione “INTELMARK” per contraddistinguere servizi di marketing e telemarketing inclusi nella classe 35. La domanda di nullità del marchio proposta dalla società Intel, respinta ad esito delle pregresse fasi di impugnazione, veniva riproposta innanzi alla Court of Appeal, la quale, a sua volta, sottoponeva alla Corte di Giustizia il quesito pregiudiziale che riassumerò nei seguenti termini: le circostanze che il marchio INTEL goda di ampia notorietà e sia unico rispetto a qualsiasi altro prodotto o servizio; che i prodotti contraddistinti dal marchio INTELMARK siano diversi da quelli oggetto di registrazione del marchio INTEL e che il marchio INTEL sia evocato dal marchio INTELMARK, sono sufficienti a determinare un pregiudizio per il marchio notorio e/o a configurare un indebito vantaggio a beneficio del titolare del segno successivo?

Il quesito, riflette le difese della società INTEL secondo cui, in assenza di opportuna ed immediata tutela, la perdita di unicità del marchio Intel e la sua sovrapposizione (sebbene non confusoria) con l’immagine del segno successivo, avrebbe comportato un lento ma inesorabile offuscamento della sua capacità distintiva. Riprendendo lo slogan evocato in precedenza, mi sembra di poter prefigurare il timore dei legali della Intel con il seguente scenario: “*INTEL INSIDE... ma chi c’è realmente all’interno?*”

## **2. I principi enunciati dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, causa C-252/07.**

In sostanza, nell’escludere che le circostanze prospettate dal giudice del rinvio fossero sufficienti ad integrare il pregiudizio o l’indebito vantaggio previsti dall’art. 4, n. 4 lett a) della direttiva n. 89/104/CE, la Corte di Giustizia, dopo aver ripercorso i principi che regolano la materia (sanciti, in particolare, nelle note sentenze General Motors e Adidas I), ha precisato che:

- a) l’esistenza di un “nesso” non esonera il titolare del marchio anteriore dal fornire la prova di una violazione effettiva ed attuale del suo marchio, come prevede l’art. 4, n. 4, lett. a) della direttiva, o di un rischio serio che una tale violazione si produca in futuro (punto 71 della decisione);
- b) “... *la prova che l’uso del marchio posteriore pregiudichi o possa pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o un rischio di serio che tale modifica si produca in futuro*” (punto 77).

## **3. Alcune riflessioni.**

La sentenza è certamente innovativa. Soprattutto nella parte in cui vincola la sussistenza del pregiudizio, quale criterio applicativo della tutela allargata del marchio notorio, all’accertamento del rischio di “*una modifica del comportamento economico del consumatore medio*” (punti 71 e 77).

A) Mi sembra innanzitutto di poter intendere che l’esistenza di un “nesso” tra i marchi in conflitto non sarebbe da solo sufficiente ai fini dell’applicazione della tutela allargata, non solo allorché questo si configuri nei termini di una associazione, ma anche qualora questo si concretizzi in una vera e propria

confusione nella mente del pubblico (l'esistenza di un rischio di confusione è infatti prefigurata dalla Corte tra i fattori che concorrono alla determinazione del solo "nesso", *cfr.* punti 41 e 42).

In tal senso, la tutela allargata del marchio notorio non potrebbe più essere prefigurata quale soluzione di stretta continuità rispetto alla tutela ordinaria prevista per i marchi non noti, ma quale fattispecie complementare e distinta da questa. Per un verso, essa sarebbe più estesa, allorché consenta la protezione del marchio in un contesto ultramerceologico ma, per altro verso, molto più rigorosa e restrittiva, poiché richiederebbe, anche in aggiunta alla prova di una concreta confusione, pur sempre la prova del rischio di una modifica del comportamento economico del consumatore interessato ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore.

B) Cosa debba intendersi per *modifica del comportamento economico del consumatore* non è chiaro. Certo viene da pensare che tale requisito debba necessariamente attenersi ad una modifica delle preferenze del consumatore al momento dell'acquisto, che potrebbe sicuramente riflettersi, ad esempio, in una diminuzione del volume delle vendite od anche negli esiti di una indagine demoscopica volta a sondare l'eventuale e negativa reazione del consumatore a fronte della presenza sul mercato del successivo segno identico e simile al marchio notorio anteriore. L'esistenza di un tale rischio dovrà peraltro essere provata con riguardo al consumatore interessato ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore, laddove sia stato opposto un pregiudizio. Ai fini dell'accertamento del vantaggio indebito, rileverà invece il comportamento economico del consumatore interessato ai prodotti contraddistinti dal segno successivo.

C) Nonostante le incertezze, credo tuttavia sia possibile sostenere sin d'ora che il criterio introdotto dalla Corte di Giustizia, applicato se non altro ai casi di "dilution" del carattere distintivo del marchio, renda la configurazione dell'illecito molto meno agevole. L'ipotesi in questione attiene, come noto, al rischio che la compresenza di un segno identico o simile al marchio rinomato sul mercato, possa affievolire l'attitudine di quest'ultimo ad evocare nella mente del pubblico un collegamento immediato con i prodotti che è destinato a contraddistinguere. La capacità distintiva del marchio si espone, in questi casi, ad un annacquamento progressivo, che sarà tanto più grave (e verosimile) quanto più esclusiva risulterà essere stata la precedente posizione del marchio sul mercato. Si pensi, ad esempio, a tutti quei casi in cui un marchio non sia solo noto ma sia conosciuto dalla quasi totalità del pubblico indifferenziato e sia anche unico (o perlomeno percepito come tale) con riguardo a tutti i servizi e generi merceologici, inclusi quelli che non sono oggetto di registrazione. In tali ipotesi, il segno distintivo non richiede alcuna contestualizzazione affinché il pubblico evochi una determinata origine imprenditoriale. La sua efficacia comunicativa si esprime in termini assoluti. A fronte di un semplice *claim* pubblicitario, in ipotesi, "SCELGO BLACKBERRY, SONY ecc." corrisponderà un'unica immediata associazione che, transitando per i prodotti e servizi contraddistinti dal marchio, conduce all'inevitabile identificazione di una determinata origine imprenditoriale.

Poniamo allora che il contesto in cui venga impiegato un segno identico o simile al marchio notorio anteriore sia tale da non comportare alcun vantaggio a favore del suo titolare né da arrecare un degrado all'immagine del marchio notorio anteriore. Consideriamo però che un'indagine demoscopica abbia accertato che una determinata percentuale di pubblico conosca il segno successivo e lo associ al marchio notorio (o persino lo confonda con questo). Ora, ritornando agli esempi fatti, è certo che per tale percentuale di pubblico il semplice *claim* "SCELGO BLACKBERRY, SONY ecc." non sarà più idoneo ad evocare un'univoca origine imprenditoriale. Se dunque la forza distintiva del marchio notorio poteva prima contare nella propria capacità di imporsi quale esclusiva indicazione d'origine, ora che tale univoca ed immediata associazione è venuta meno, dovremmo convenire che l'efficacia distintiva del marchio sia stata, entro un certo grado, irrimediabilmente compromessa. E se poi, rotto

l'imbarazzo, i segni BLACKBERRY o SONY fossero da altre parti impiegati per contraddistinguere ulteriori prodotti e servizi? Il rischio di un simile affollamento, certamente catastrofico per il titolare del marchio notorio, può essere prospettato esclusivamente in termini di mera possibilità logica, ma sarebbe pur sempre una verosimile ed irreversibile conseguenza dell'aver acconsentito un primo e timido utilizzo del segno identico o simile al marchio notorio anteriore.

Ma se allora il pregiudizio dell'offuscamento è tradizionalmente ricondotto all'affievolimento dell'attitudine del marchio ad evocare nella mente del pubblico un collegamento immediato con i prodotti che è destinato a contraddistinguere, come intendere la prova della modifica del comportamento economico del consumatore ai fini di una esaustiva prospettazione dell'illecito? Persino a fronte della prova di una concreta confusione dei segni in conflitto, e dunque avuta la certezza che il titolare del marchio ha perso l'esclusiva sul proprio segno, non sarebbe possibile far discendere la conseguenza di una modifica del comportamento economico del consumatore interessato. Sia consentito un banale esempio. Il pubblico potrebbe anche ritenere che "Google" sia, in qualche modo, coinvolta commercialmente nella produzione di velivoli (qualora tale segno venga impiegato a tal fine da terze parti) ma non è detto che ciò possa necessariamente influire sulle scelte del consumatore allorché questi si trovi a dover esprimere la propria preferenza nell'utilizzo di taluni servizi web. Nondimeno, però, la presenza di un produttore di velivoli che impieghi il segno "Google" potrebbe essere il primo passo, se non già l'effetto, di un progressivo e dannoso offuscamento del marchio. Lo stesso potrebbe dirsi con riferimento agli esempi, inizialmente prospettati, relativi ai marchi altamente noti quali BLACKBERRY o SONY. Nell'ambito territoriale in cui tali marchi possano essere considerati unici (perlomeno avuto riguardo alla percezione del pubblico rilevante) il fatto che essi perdano la loro posizione di unicità non può che incidere direttamente sul valore del marchio e sulle potenzialità espansive dell'attività economica del suo titolare.

Evidentemente, espressa in termini assoluti, la perdita di un tale valore connaturato al marchio, potrebbe anche non trovare compiuto riconoscimento nella tutela allargata intesa dalla Corte di Giustizia.

D) Un'ultima riflessione. Mentre il tenore dell'art. 5, n. 2 della direttiva sembra richiedere l'accertamento di un pregiudizio o indebito vantaggio effettivi (la norma allude infatti all'uso del segno che "*consente*" di trarre indebitamente vantaggio (...) o "*reca*" pregiudizio"), al contrario, l'art. 4, n. 4 lett. a) esprime la valutazione di tale pregiudizio in termini meramente probabilistici (sarebbe sufficiente che l'uso del segno successivo "possa trarre" indebito vantaggio o "possa arrecare" pregiudizio). La discrepanza (che parrebbe preludere ad un diverso regime probatorio richiesto delle due coppie di norme) è peraltro segnalata dalle direttive in materia di procedure di opposizione adottate dall'Uami (*cfr.* Parte V, paragrafo 3.4.) e spiegata alla luce del fatto che "*nel procedimento di opposizione (così com'è ipotizzabile anche nel caso di una domanda giudiziaria di mera nullità del marchio registrato; ndr) il pregiudizio o l'indebito vantaggio effettivi si verificano solo eccezionalmente, posto che, nella maggior parte dei casi, il richiedente non si è ancora avvalso effettivamente del proprio marchio*".

Ma se è vero che in sede di esame di nullità di una domanda di marchio registrato (o di cui sia stata chiesta la registrazione), questo può anche non essere stato posto in commercio, è anche lecito chiedersi quali possano essere gli elementi su cui il titolare del diritto di privativa anteriore possa fondare la prova del rischio di una modifica delle preferenze economiche del consumatore. In questi casi, la distinzione di tali ulteriori elementi di prova da quelli tradizionalmente opposti per sostanziare il rischio di associazione, anche confusoria, dei segni in conflitto (a fronte di una valutazione globale che tenga conto di tutte le circostanze del caso) non mi sembra così immediata.

#### **4. Una prima conclusione.**

La mia personale sensazione è che, sinora, il confronto dei segni e la verifica di una loro possibile associazione, allorché si è trattato di applicare la tutela

allargata del marchio (perlomeno in riferimento alle ipotesi di “dilution”), sia stata la via prediletta: posta l’associazione, l’accertamento positivo del pregiudizio è solitamente demandato ad un automatismo dialettico.

A fronte della sentenza Intel è invece chiaro che i termini dell’indagine debbano spingersi oltre. La mera perdita di unicità del marchio sul mercato, sebbene possa riverberarsi negativamente sull’efficacia comunicativa del segno, non configura un danno economico sufficientemente apprezzabile per giustificare la tutela “allargata”.

Senza dubbio, la sentenza in commento sarà gradita alle difese di chi si trovi a resistere di fronte ad una pretesa “dilution” del marchio. Inevitabilmente, l’assenza di una prova concreta del rischio che vi sia una modifica del comportamento economico del consumatore diverrà l’eccezione cardine con cui contrastare una mera ed assertiva prefigurazione logica del pregiudizio.

Ma tutto questo non rischia di vanificare, nei fatti, la tutela del carattere distintivo del marchio che gode di notorietà?

Avv. MASSIMILIANO DE SANTIS  
STUDIO LEGALE FUSI  
TESTA COTTAFANI CANU

### ***Embrioni umani : no. Cellule staminali umane: si. EPO contro USPTO.***

Il 25 novembre 2008 la Camera Allargata dei Ricorsi (EBoA) dell’EPO ha emesso la attesa Decisione G 0002/06, nota come la decisione sulla brevettabilità delle cellule staminali umane. Il caso riguarda una domanda di brevetto del WARF (Fondazione dell’Università del Wisconsin), rifiutata dalla Divisione di Esame dell’EPO perché contraria a quanto stabilito dalla r. 28(c) EPC. In questa breve analisi mi sono soffermata solo sulla interpretazione che l’EBoA ha dato di questa norma che, recependo l’art. 6(2)c della Direttiva 98/44 sulla Protezione delle invenzioni biotecnologiche, sancisce l’esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche che concernono usi di embrioni umani per scopi commerciali o industriali, perché contrari alla morale.

Nel 2006, la Camera Tecnica dei Ricorsi, avendo ricevuto un appello da parte del Titolare, ha ritenuto di porre questioni di carattere generale e interpretativo all’EBoA. La decisione sarà pertanto di utilità interpretativa per le domande di brevetto pendenti e future.

Sembra utile ricordare l’oggetto specifico della rivendicazione 1 della domanda WARF, e cioè una coltura cellulare che comprende cellule staminali embrionali da primati (comprendente l’uomo), dotate di specifiche caratteristiche, elencate nella rivendicazione stessa.

L’EBoA ha stabilito che il divieto di brevettare prodotti (nel caso colture cellulari staminali embrionali umane) che, al momento del deposito della domanda di brevetto, potevano essere preparati esclusivamente con metodi che necessitavano l’uso e la conseguente distruzione di embrioni umani (per stessa ammissione del richiedente), è applicabile anche nei casi in cui tali metodi non costituiscono oggetto specifico delle rivendicazioni. L’EBoA ha rimarcato infatti come la norma in esame non menzioni le “rivendicazioni”, ma più in generale le “invenzioni” in riferimento alla loro attuazione. Pertanto, sempre secondo l’EBoA, non è corretto focalizzarsi su quanto recitato dalle rivendicazioni, ma occorre piuttosto riferirsi all’insegnamento tecnico fornito dalla domanda di brevetto nella sua interezza. Operare in maniera diversa renderebbe l’applicabilità della norma subordinata alla redazione formale delle rivendicazioni. La conclusione dell’EBoA è stata, pertanto, che l’analisi per valutare l’esclusione dalla brevettabilità secondo la r. 28(c) non deve limitarsi alla materia rivendicata, ma piuttosto riferirsi a tutti gli aspetti che rendono la materia rivendicata disponibile al pubblico.

L’EBoA ha anche ritenuto di nessuna rilevanza il fatto che, dopo il deposito della domanda di brevetto, siano stati messi a punto metodi per ottenere le cellule oggetto della protezione richiesta, che non necessitano della distruzione di embrioni umani. L’uso di embrioni umani (e la loro conseguente distruzione) è

stato considerato una parte essenziale dell'attuazione commerciale o industriale dell'invenzione descritta nella domanda di brevetto. Sempre secondo l'EBoA, quando si analizza se un'invenzione soddisfi o meno l'esclusione dalla brevettabilità di embrioni umani, non possono essere presi in considerazione gli sviluppi tecnici che siano disponibili al pubblico dopo la data di deposito della domanda di brevetto. Conclusioni diverse porterebbero ad una condizione di incertezza legale. Il ragionamento utilizzato dall'EBoA è già noto e applicato, ad esempio, ai casi in cui si analizza il requisito della sufficiente descrizione: questo deve essere soddisfatto dal contenuto della domanda di brevetto come depositata.

La Decisione ha anche approfondito il significato dell'uso di embrioni umani a fini di attuazione commerciale o industriale, stabilendo che il loro utilizzo come materiale di partenza per l'ottenimento di prodotti dotati di applicabilità industriale (cioè le cellule staminali embrionali umane rivendicate) rientra pienamente negli usi per scopi industriali, esclusi dalla brevettabilità. La formulazione dell'art. 6 della Direttiva 98/44, come si è detto coincidente con la norma in esame, vuole infatti lasciare spazio solo alla brevettabilità di invenzioni a scopo terapeutico o diagnostico, da applicarsi su embrioni umani e per questi utili (si veda il Considerando 42 della Direttiva stessa: *“(42) considerando inoltre che le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali devono a loro volta essere escluse dalla brevettabilità; che tale esclusione non riguarda comunque le invenzioni a finalità terapeutiche o diagnostiche che si applicano e che sono utili all'embrione umano”*).

Con questa Decisione, l'EPO ha fornito un'interpretazione sostanziale e non formale dell'esclusione della brevettabilità degli embrioni umani, ricomprendendo in essa sia i casi in cui essi costituiscono oggetto specifico delle rivendicazioni, che quelli in cui devono essere necessariamente utilizzati per ottenere quanto rivendicato. L'EBoA ha rimarcato come la finalità della norma analizzata sia, infatti, in linea con la Direttiva 98/44, che ha voluto escludere dalla brevettabilità in maniera specifica gli embrioni umani e rimarcare la piena opposizione ad usi non leciti di essi (in linea si è recentemente pronunciato il Bundespatentgericht Tedesco il 5 Dicembre 2006, 3 Ni 42/04).

Sarà di rilevanza, per i casi futuri, la limitazione che l'EBoA ha ritenuto di rimarcare e, cioè, che la decisione non riguarda la brevettabilità di invenzioni concernenti cellule (o colture di cellule) staminali umane in generale, quanto solo quelle ottenute con l'uso e la distruzione di embrioni umani. Si deduce che invenzioni concernenti cellule staminali umane, non ottenute tramite distruzione di embrioni umani, non rientrano nella esclusione dalla brevettabilità della r. 28(c) EPC. Questo aspetto potrà, auspicabilmente, sbloccare positivamente l'esame all'EPO delle numerose domande di brevetto che giacevano in un limbo, in attesa che la decisione dell'EBoA fosse emessa.

E' arduo prevedere come le Sezioni Specializzate della Proprietà Industriale dei Tribunali Italiani si comporteranno. Di certo, è ora ancora più evidente la difformità tra il testo unionista (e quello coerente, adottato dall'EPO) da quello Italiano, più restrittivo: infatti, l'art. 4 al comma 1.c), 3 della legge n. 78 del 22.02.2006, di recepimento della Direttiva 98/44, prevede l'esclusione esplicita dalla brevettabilità delle linee di cellule staminali embrionali umane, non limitandosi agli usi degli embrioni umani.

Infine, l'EBoA ha fornito un'interessante interpretazione sull'ambito di protezione di una rivendicazione di prodotto, di utilità interpretativa anche per casi non concernenti embrioni umani. Poiché un prodotto (nuovo ed inventivo) deve essere ottenuto prima che possa essere utilizzato, l'EBoA ha correttamente ritenuto che la sua produzione sia uno dei modi di attuare commercialmente l'invenzione e rientri pienamente nell'ambito di protezione che la rivendicazione conferisce, avendo il titolare pieno diritto di escludere terzi dalla produzione o utilizzo del prodotto rivendicato. L'EBoA ha così conseguentemente concluso che la produzione di un prodotto costituisce un'attuazione commerciale o industriale

di un'invenzione, a prescindere dall'uso che se ne intende fare, anche se esso è per ricerca.

Ma cosa è accaduto al caso WARF parallelo in USA ? Il 26 giugno 2008, dopo una procedura di riesame, l'USPTO ha confermato il rilascio dei due brevetti della WARF, della stessa famiglia della domanda di brevetto EP. Il primo brevetto (US 5,483,780) concerne cellule da primati e il metodo per ottenerle da blastocisti (una struttura che si forma durante l'embriogenesi prima della differenziazione tra embrione e tessuti di nutrimento e dell'impianto) di primati; il secondo (US 6,200,806) riguarda cellule staminali embrionali umane ottenute da embrioni allo stadio di pre-impianto.

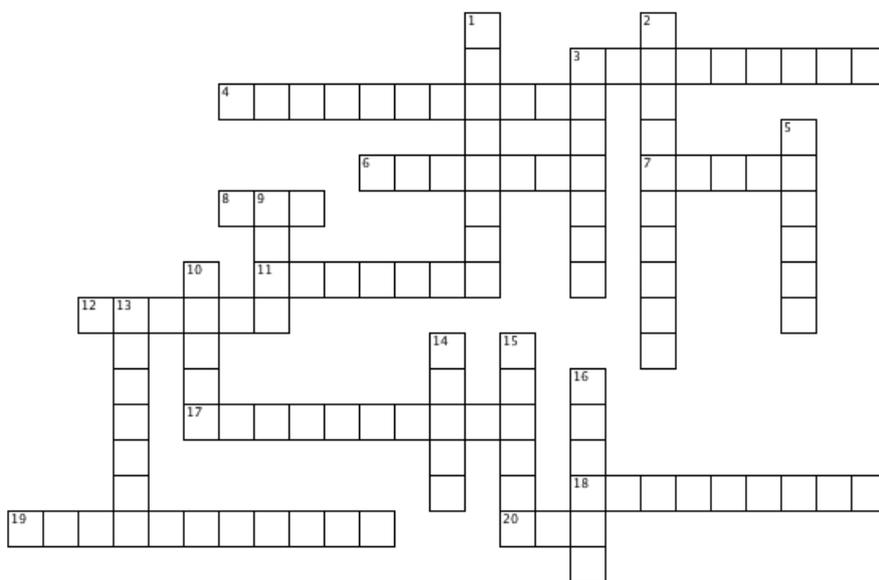
L'armonizzazione delle norme brevettuali nel biotech resta un miraggio.

*DR.SSA OLGA CAPASSO  
DE SIMONE & PARTNERS SPA*

## INCROCI IPR

Un socio di AIPPI – che ha voluto rimanere anonimo (possiamo solo dirVi che è un membro del CE, e quindi il campo si restringe) – ci ha spedito questo bel cruciverba .... per rilassarsi lo spirito!

### Incroci IP



#### Orizzontali

3. Esiste quella sulle invenzioni biotecnologiche
4. Vi sono quelli tecnici
6. Design... tridimensionali
7. Vi si recò Edison
8. Istitui la priorità
11. Esiste quello che gode di rinomanza
12. Vi venne firmata una famosa convenzione
17. Esiste quella cautelare
18. E' disciplinata dall'art. 26 CPI
19. Invocare... alla fine del brevetto
20. Ha sede a Monaco di Baviera

#### Verticali

1. Un titolo di proprietà industriale
2. Il primo passo della nazionalizzazione di un brevetto europeo
3. Vi sono quelli esclusivi
5. Vi si è tenuto l'ultimo Congresso AIPPI
9. Ha sede ad Alicante
10. Nota associazione (sigla)
13. Così è la tassa di mantenimento in vita
14. Un tipo di ... shopping
15. Un insieme di prodotti
16. Un Agreement in materia di traduzioni

**LA SOLUZIONE SARÀ PUBBLICATA NEL PROSSIMO NUMERO DI AIPPI NEWS.**

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, Elisabetta Bandera, Francesca Bego Ghina, Gualtiero Dragotti, Raimondo Galli, Paola Gelato, Diego Pallini, Sergio Riccardi, 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](mailto:news@aippi.it).

AIPPI-Gruppo Italiano:  
telefono 02 - 833991  
fax 02- 83399200  
<http://www.aippi.it>  
[mail@aippi.it](mailto:mail@aippi.it)

AIPPI Internazionale:  
<http://www.aippi.org>  
[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.