
AIPPI Italiana NEWSLETTER

Anno IX, numero 2, aprile 2004

Un popolo di inventori, ma...

Dai dati statistici disponibili risulterebbe la scarsa propensione degli italiani ad innovare, progettare e brevettare. Il numero dei brevetti concessi nel nostro paese è palesemente inferiore a quello degli altri paesi membri europei. Questa situazione può essere variamente spiegata, ma non credo che di per sé implichi la decadenza di una delle capacità che comunemente e da tempo è sempre riconosciuta alla nostra gente, cioè quella di inventare. Se mai, mi sembra che il problema sia quello del passaggio dal momento creativo ed inventivo a quello della sua realizzazione e messa in opera, leggi il brevetto. Al riguardo ho l'impressione che la situazione negativa che ho riferito rifletta in realtà una atavica difficoltà nazionale nel tradurre in concretezza idee o progetti dei quali il nostro paese è sempre stato intenso produttore.

L'esperienza comune ci insegna che i progetti, per quanto interessanti e validi - non necessariamente geniali - trovano in questo momento particolare difficoltà nel nostro paese, sia nella fase della loro presentazione, sia in quella

della loro realizzazione. La prima difficoltà è innanzitutto quello di trovare l'interlocutore giusto, vale a dire competente, sensibile e soprattutto che abbia la responsabilità per dar seguito, se del caso, alla proposta progettuale. Superato questo primo problema, occorre affrontare l'ulteriore difficoltà di tradurre il progetto in termini di fattibilità economica, finanziaria e giuridica. L'inventore, non sempre ha le risorse necessarie per procedere alla brevettazione e comunque non ha abbastanza garanzie perché il risultato della sua invenzione trovi l'adeguato sfruttamento e collocazione sul mercato. Come si intuisce, c'è dunque un problema di fondo che attiene alla insufficienza del sistema nazionale nelle sue strutture ed articolazioni che nel nostro paese colmi adeguatamente la fase di transizione tra il momento creativo è quello attuativo.

A queste riflessioni sono stato ulteriormente indotto dalla mia esperienza come membro della commissione ministeriale che in condizioni del tutto eccezionali per la ristrettezza dei tempi imposti, ha collaborato alla stesura del

progetto del nuovo codice di proprietà industriale di cui si parla e si discute in questi ultimi tempi. Un progetto, appunto, del quale le linee di attuazione e della finalizzazione non sembrano ancora sufficientemente definite. Ciò ha ingenerato una sorta di comprensibile frustrazione da parte di tutti coloro che a tale progetto avrebbero voluto partecipare, ma soprattutto che non sanno se e quando il loro contributo potrà essere riversato in questo progetto.

D'altronde, se il progetto tale non è più, l'approccio più corretto sarebbe quello di prenderne atto e discuterne gli aspetti interpretativi ed

applicativi (e probabilmente così sarà presto), ma al momento è innegabile che viviamo ancora una volta il momento critico di passaggio dalla fase del progetto (in questo caso la proposta legislativa) a quello della sua attuazione (la emanazione della legge formale). Può darsi che tutto questo non sia poi così straordinario ed avvenga anche in altri paesi. Certo, che da noi la cosiddetta certezza giuridica non passa mai per la visibilità e la trasparenza, ma sembra che deve sempre far sosta al bar dello Sport per le chiacchiere del lunedì a partite già giocate, prima di approdare alla scrivania di un giudice.

(stefano sandri)

Vita associativa

Comitati Esecutivi

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

- 15.1.2004, presso lo studio del Presidente Prof. Ubertazzi, avente all' ODG la promozione del PTO, la preparazione della assemblea annuale, l' invio di una delegazione all' UIBM.
- 3.3.2004, presso lo studio del Presidente Prof. Ubertazzi, avente all' ODG la delegazione per il Congresso di Ginevra, la candidatura per cariche sociali AIPPI, il Seminario Romano AIPPI. Ammessi i nuovi soci indicati a verbale.

Cena(coli) AIPPI

Il gruppo Convivi, coordinato dall' *Avv Raimondo GALLI* e composto da Elena MARIETTI, Gualtiero DRAGOTTI, Michel JOLICOEUR, Diego PALLINI, ha organizzato in questo trimestre l' assemblea annuale AIPPI, motivo per cui non è stato possibile occuparsi della ormai consueta cena conviviale.

Si ricorda che l' ultima si è tenuta a Dicembre '03 a cui sono stati invitati anche i Magistrati che hanno tenuto nelle precedenti occasioni conviviali dei seminars su materie di attualità della PI .

L' iniziativa riprenderà presto con un ospite istituzionale e con l' occasione si ringraziano ancora i Consiglieri SCUFFI, TAVASSI, DE SAPIA, per aver partecipato quali relatori alle precedenti riunioni Conviviali AIPPI.

Assemblea Annuale AIPPI del 5.2.2004

Si è tenuta il 5.2.2004 presso l' Auditorium Assolombarda l' assemblea annuale AIPPI. All' ODG il rendiconto dell' anno sociale 2003, la determinazione delle quote, la nomina a socio onorario del Past President *Avv. Giovanni PELLEGRINO*, la consegna del premio di studio AIPPI, la modifica dello Statuto AIPPI.

Si rinvia al sito AIPPI per saperne di più.

In particolare si ringraziano i membri della Commissione Aggiudicatrice del Premio AIPPI, SCUFFI, DRAGOTTI, LUZZATTO.

Convegno AIPPI sul progetto di Codice della Proprietà Industriale

Sempre il 5.2.2004, prima della Assemblea, si è tenuto presso *Assolombarda* un Convegno AIPPI sul progetto dell' istituendo Codice della Proprietà Industriale. Si rimanda al sito per la lettura del programma che ha previsto la partecipazione di numerose personalità del Diritto Industriale e che si ringraziano ancora per la cortese disponibilità. I lavori saranno pubblicati su AIDA.

Si ringraziano anche gli Sponsors, Les Italia, Giuffrè, Cedam, Giappichelli, Utet, Computer Patent Annuities.

Sezioni Specializzate. Centro Studi AIPPI.

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

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

*(raimondo
galli)*

agenda

La protezione della forma ad Udine

Il 22-23 aprile si tiene ad Udine un importante convegno sul a protezione della forma, un tema di grande attualità dopo l'introduzione nel nostro ordinamento della nuova disciplina comunitaria del design. Molti problemi restano ancora aperti, da quello della interferenza con le molteplici tutele giuridiche alla migliore definizione del marchio di forma. Problemi che il convegno intende dibattere ed approfondire con l'intervento di autorevoli specialisti della materia. *(per info:www.glp.it)*

legislazione

Il Regolamento sul marchio comunitario

È stato pubblicato il nuovo Regolamento (CE) 422/2004 del 16 febbraio che modifica l'esistente Regolamento 40/94 40 che ha istituito il marchio comunitario. A distanza di sei anni dalla operatività del sistema, il funzionamento del sistema ha permesso di individuare alcuni aspetti che consentiranno di chiarirlo e completarlo

ulteriormente permettendo di migliorare l'efficacia del sistema, accrescerne il valore aggiunto e prevenire fin d'ora le conseguenze di future adesioni senza tuttavia modificare nella sostanza il sistema. Il sistema prevede in particolare la introduzione di una camera allargata, la quale consentirà in determinate situazioni di poter decidere sulle questioni più controverse, complesse o su possibili contrasti interpretativi tra le varie commissioni di ricorso . Nei casi più semplici, inoltre, è prevista la possibilità che la decisione venga ad affidata ad un giudice monocratico. Si attende ora l'emanazione del nuovo regolamento di procedura delle commissioni di ricorso che specificherà in dettaglio le regole necessarie per dar seguito al nuovo regolamento. Il testo consolidato con le modifiche evidenziate si legge in www.marchiocomunitario.it, parte normativa sub RMC.

schede

IP-italjuris.it- Editrice BCF, 2004

Nasce un nuovo sito curato da Stefano Sandri che viene alimentato dalla giurisprudenza emergente dalle Sezioni Specializzate e da ogni altro materiale ed informazione utile all'aggiornamento dei giuristi e degli utenti interessati alla Proprietà intellettuale. Le decisioni vengono selezionate, presentate, commentate e accompagnate da un abstract in inglese. Gli abbonati possono esaminare e scaricarne il contenuto anticipato nella home page, utilizzando cinque chiavi di ricerca.

Il sito è già operativo nella versione italiana all'indirizzo <http://www.IP-italjuris.it> e verrà a giorni inserito nei vari motori di ricerca.

osservatorio

Nuovo regime dei marchi di forma (anche avanti alla Commissione dei ricorsi) e del Design.

La Corte di Giustizia nell' ormai celebre caso Philips ha sancito che non esistono categorie speciali di marchi (all' opposto del progetto di testo unico della PI che invece contiene un apposito articolo dal titolo "marchi di forma" !).

Una forma è appropriabile come marchio in tutti i casi previsti dall'art. 2 della Direttiva ovvero dell'art. 16 della lm. Le forme sostanziali sono invece regolate dagli artt. 3.e della Direttiva e 18.c della lm.

Forme veramente sostanziali però credo siano molto rare e lo dimostra un esempio.

Immaginiamo due Rolex identici, e di eguale prezzo, uno però munito

del Marchio Rolex, l'altro del Marchio Raimondo Galli. I consumatori acquisterebbero quello col Marchio Rolex.

Quella forma pertanto non è sostanziale, perché ininfluyente quale motivazione di acquisto (i consumatori gradiscono quella forma, magari anche molto, ma scelgono poi il Marchio celebre. Che si pone quindi quale motivazione di acquisto): dato che sulla forma sostanziale prevale il Marchio Celebre, quella forma non è una forma sostanziale esclusa dalla registrazione quale Marchio a causa del suo essere forma sostanziale, ma a causa del fatto che Rolex non ha mai utilizzato quella forma come Marchio.

Se lo avesse fatto, quella forma (sostanziale) sarebbe idonea ad essere un Marchio di forma, oltre che un Modello (sussistendone i requisiti).

La spiegazione potrebbe essere questa: che l'impedimento costituito dal "valore sostanziale" della forma va visto alla stessa stregua dell'impedimento costituito dal carattere "esclusivamente funzionale" di una forma: una forma cioè perfettamente idonea ad essere distintiva e quindi Marchio, ma che non sia intrinsecamente un Marchio perché non corrispondente al tipo; una forma così sostanziale da determinare l'acquisto di quel bene a prescindere da ogni altra considerazione, specie quanto alla provenienza; una forma quindi non impiegata, pubblicizzata né usata per essere un Marchio e quindi non percepita quale marchio.

"Sostanziale" vorrebbe quindi dire che la "sostanza oggettuale" della forma prevale ontologicamente e funzionalmente sul carattere distintivo di quella forma: quella forma è in sostanza un oggetto, un bene, non un Marchio.

Una forma che viene acquistata perché determina l'acquisto a prescindere dalla provenienza: il consumatore individua quella forma, la sceglie, sa che non proviene da Rolex ad esempio, ma da un artigiano, ed acquista quindi la forma non il marchio, così come farebbe per un bene coperto da un diritto di autore o di modello: non è la provenienza del bene che rileva, ma il bene di per sé.

Una forma sostanziale è quindi una forma talmente pregiata da determinare l'acquisto a prescindere dal Marchio denominativo, dal prezzo, dalla qualità del bene: una forma esclusivamente sostanziale, un puro oggetto insomma, come non esclusivamente funzionale deve essere una forma per essere valido Marchio.

Triplice condizione ostativa quindi: che quella forma sia sostanziale; che essa determini la ragione principale dell'acquisto; che non sia un marchio.

Forme di questo genere non sono però moltissime, perché in genere il consumatore non acquista un bene solo perché ha quella forma, e non ritiene quella forma così importante da acquistarla solo per quello.

Il Marchio (anche quello di forma) va giudicato secondo un criterio ontologico e funzionale, così come è stato stabilito dalla Corte di Giustizia nel caso Philips/Remington nella sentenza del Giugno 2002, "indovinello" primordiale che ho tentato di interpretare in www.Marchiocomunitario.it, 3/2003.

Né mi riesce di trovare alcun sbarramento negli artt. 19 e 47bis legge marchi, i quali hanno giustamente non incluso l'art. 18.c nei casi di

riabilitazione previsti a causa dell' uso del Marchio (*secondary meaning*): infatti il secondary meaning può riabilitare un Marchio o una forma in origine privi di carattere distintivo (art. 2 direttiva; art 16 legge marchi), non una forma che non può diventare Marchio - non perché non possieda un carattere distintivo - ma perché è una forma sostanziale (art. 3.e della direttiva; art 18.c della legge marchi).

Non mi sembra quindi corretta quella dottrina che ritiene che il secondary meaning possa riabilitare genericamente un Marchio di forma e che quindi gli artt. 19 e 47bis avrebbero dimenticato di elencare l' art. 18.c dalle fattispecie di riabilitazione: le forme riabilitabili mediante secondary meaning sono infatti solo quelle previste dall' art. 16 legge marchi, non quelle previste dall' art 18.c, ed è quindi giusto che gli artt 19 e 47bis legge marchi non abbiano incluso l' art 18.c nei casi di marchio possibilmente convalidabile mediante l' uso .

I detrattori del Marchio di Forma concludono che la convalida non è possibile perché l' art. 19 LM (convalida) non richiama la lettera (C) dell' art. 18, mentre l' art. 47bis, che anch'esso non richiama la lettera (C) dell' art. 18, si applicherebbe solo previo intervento del Giudice.

Restava da vedere se tale convalida fosse postulabile anche in sede di *esame* avanti l' UIBM e se tale convalida potesse essere apprezzata da parte dell' UIBM per l' uso del marchio avvenuto anche dopo il deposito della domanda (infatti l' UIBM normalmente concludeva , a mio avviso arbitrariamente, perché ciò è sfornito di supporti normativi, che per l' uso successivo al deposito della domanda fosse necessario l' intervento del giudice).

La Commissione Ricorsi ha già sancito in numerose occasioni che una tale convalida può essere azionata e dimostrata dal titolare della domanda di marchio forma, a patto che non lo faccia per la prima volta avanti la CR stessa (cioè ricorrendo avanti la CR, allegando l' intervenuta convalida del marchio mediante l' uso, contro il provvedimento dell' UIBM che rigetta la domanda di registrazione di un marchio di forma), ciò dovendo invece essere fatto avanti l' UIBM. Sin qui la CR. Ma l' UIBM ha introdotto un ulteriore distinguo (a mio avviso arbitrariamente, perché ciò è sfornito di supporti normativi).

L' UIBM ha infatti sancito in alcuni Provvedimenti di rigetto che i documenti necessari per provare l'uso vanno depositati contestualmente alla domanda di marchio e non invece successivamente, dopo la domanda ma prima della registrazione.

Recentemente la C.R. è stata investita della questione in 5 distinte occasioni, ed ha deciso in altrettanti importanti Sentenze che “ *durante la procedura di registrazione la prova della convalida di un marchio di forma mediante l' uso può essere fornita dall' interessato anche successivamente al deposito della domanda di marchio di forma*”.

Detta Sentenza è importante, restando però da vedere con quali modalità l' UIBM vi ottempererà.

Pertanto, sempre in tema di forme..... si potrà concludere che non è vero che quando la forma è sufficientemente d' effettoil contenuto non conta.

giurisprudenza

Sigle automobilistiche

E' invalso l'uso nel settore automobilistico di accompagnare il loro marchio principale con sigle numeriche o di lettere per identificare alcuni dei loro prodotti. Ma *quid juris* se si pretende un marchio sulle sole sigle?

“Segni o indicazioni di genere descrittivo, come la sigla TDI dell’AUDI, possano essere liberamente utilizzate da chiunque. Occorre unicamente verificare, sulla base di un dato significato del segno denominativo in questione, se esista, dal punto di vista del pubblico di riferimento, un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra il segno e le caratteristiche delle categorie di prodotti o servizi per le quali è richiesta la registrazione”. Lo ha affermato il Tribunale di Primo Grado, 3 dicembre 2003 T-16/02, negando tutela al marchio TDI (Turbo Diesel Injection).

N.B.

Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati. Il presente NEWSLETTER é destinato unicamente alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano

I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell’Associazione

AIPPI-Gruppo Italiano :

telefono 02 – 86 915 719

fax 02- 86 998 519

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

e-mail: mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:

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

**a cura di
Stefano Sandri**

stefanosandri@tiscali.it
organizzazione e assistenza
Raimondo Galli

Sede: c/o stefano sandri-
Tel 0039-06-853 50 357; 0039-333.897.96.91
Fax. 0039-06-699.441.899
e-mail stefanosandri@tiscali.it