

---

---

# AIPPI Italiana NEWSLETTER

Anno XI, numero 2 aprile 2006

---

## **...se sbaglierò mi correggerete...**

Non sembri irriverente l'accostamento al non dimenticato Sommo Pontefice, ma se il Codice della Proprietà Industriale contiene degli sbagli, io ed i miei colleghi siamo sempre stati convinti che si sarebbero potuti correggere. Ma il progetto di "correzione" di cui si è ampiamente discusso in questi ultimi tempi andava ben oltre la correzione di sbagli, per interessare alcuni aspetti sostanziali, quali ad esempio la disciplina delle invenzioni dei ricercatori, l'adozione del rito societario o la protezione dei design tutelabili con il diritto d'autore. Tutte questioni – queste ed altre ancora – di notevole rilevanza, ma del tutto sottratte, allora come ora, alla libera determinazione dei redattori dello schema di decreto del Codice (da taluni definiti amabilmente anche quattro gatti spelacchiati presuntuosi ed ambiziosi).

Il fatto è che la *c.d.* correzione si inserisce nel nuovo iter legislativo previsto nel 1998 rivolto ad introdurre, attraverso i codici, il riassetto di determinati settori giuridici. E fin qui, niente di male.

Ma se la correzione diviene il

pretesto per coprire interessi di lobby potenti o di scelte politiche del momento, in cerca della foglia di fico di una occasionale protezione giuridica, la volontà del legislatore ne può risultare deviata. Risultato: oltre sei mesi di studio e lavoro buttati al vento, di fronte all'impossibilità di *chiudere* nei termini della delega prevista.

Se consideriamo che le modifiche, prima annunciate, poi discusse ed infine seppellite, avevano incidenza diretta sui comportamenti degli operatori giuridici della proprietà industriale, si può ben comprendere il diffuso sconcerto e l'inaccettabile incertezza che l'improvvisa iniziativa ha creato in tutti gli ambienti interessati. Pensate alla telenovela del rito societario. Ancora a settembre, nessuno sapeva ed aveva detto niente, per cui Giudici ed Avvocati si erano rovinati le vacanze cercando di capire cosa diavolo c'entrasse quel rito con la proprietà industriale, visto che la sua entrata in vigore era prevista appunto per l'autunno. Poi, qualche bene informato (non mancano mai da noi, come molti 'idiomi', direbbe Proietti) fece trapelare la notizia che ci sarebbe stata una novella. In attesa che

qualcuno spiegasse con uno straccio di trasparenza che cosa succedeva a Roma, a fine anno la novella divenne una *buona novella*: il rinvio al rito societario sarebbe stato cancellato. Perfetto. Tutti a riposizionarsi, come in campagna elettorale. Partono convegni e seminari in tema. A febbraio: macchè, ragazzi, si è scherzato, tutto resta come prima, la novella – a dispetto del suo ben augurale e virginale significato – viene accompagnata al cimitero, seguita al funerale da pochi intimi che fino all'ultimo hanno sperato in un miracolo. L'Italia, si sa, è la patria del diritto e nessuno si può permettere di metterne in discussione la certezza.

Già, ma a parte la disgraziata vicenda del progetto riformista, solo negli ultimi mesi abbiamo assistito all'entrata in vigore del rito abbreviato del Codice riformato di procedura Civile, dell'attuazione della Direttiva dell'enforcement (che diverse norme del Codice P.I. modifica), di quella sulle biotecnologie, del varo del progetto dei IP desk presso l'ICE, e scusate se è poco.

Nel contempo si sta formando la prima giurisprudenza delle Sezioni Specializzate ed arrivano i primi casi di competenza dei Tribunali Comunitari.

C'è molto da pensare e da riflettere. Che *August Rodin* abbia avuto delle premonizioni, pensando ai casi nostri?

?



La Proprietà industriale in Italia

**(stefano sandri)**

## **Vita associativa**

### ***Comitati Esecutivi***

Si sono tenuti a Milano presso lo Studio del Presidente Prof Ubertazzi, C.so di P.ta Ticinese, Milano, le seguenti riunioni del Comitato Esecutivo (i relativi verbali possono leggersi sul nostro sito "www.aippi.it", sotto la voce "comitati esecutivi") :

- 19.1.06, aventi all'ODG, comunicazioni del Presidente, preparazione della assemblea annuale aippi, nuove Questions AIPPI INT, ammissione nuovi soci, Forum di Discussione Aippi
- 17.2.06, avente all' ODG, comunicazioni del Presidente, Questions AIPPI INT, ammissione nuovi soci, Forum di Discussione Aippi
- 31.3.06, aventi all' ODG, comunicazioni del Presidente, approvazione delle Questions AIPPI INT, ammissione nuovi soci, Forum di Discussione Aippi.

***(r.g.)***

### ***Cena(coli) AIPPI***

Il gruppo Convivi, coordinato dall' *Avv Raimondo GALLI* e composto da Gualtiero DRAGOTTI, Michel JOLICOEUR, Cristiano BACCHINI, Diego PALLINI, ringrazia gli ospiti d' onore, Presidente Dott. Mario BARBUTO, Consigliere Dott. Massimo SCUFFI, Prof. Giorgio FLORIDIA , Presidente Dott. MARCHESIELLO e Giudice Dott.sa Maria Antonia MAIOLINO, intervenuti nel corso delle ultime riunioni conviviali. Ringraziamo anche tutte le altre numerose personalità della PI che sono sempre intervenute. Torneremo a breve con nuovi format conviviali, inaugurato nelle ultime con dibattiti bi e tripartiti, magici, per la eccellenza di speakers e discussants. Un particolare ringraziamento anche a Diego PALLINI per il nuovo impegno anche come Coordinamento Logistico delle iniziative.

***(r.g.)***

## **ASSEMBLEA AIPPI del Febbraio 06**

Si è tenuta a Milano presso Assolombarda la Assemblea Ordinaria annuale AIPPI. Si rimanda al sito per il rendiconto della attività annuale.

### **Codice corretto?**

L'AIPPI ha organizzato a Milano il 17 febbraio 2006 un convegno per esaminare le novità introdotte dalle c.d, correzioni al Codice della proprietà industriale. Ampia e qualificata la partecipazione. Diffusa e manifesta la delusione, per il fallimento della *Novella*.

### **Sezioni Specializzate IP**

Si invitano i soci ad inviare ad AIPPI le decisioni delle Sezioni Specializzate di maggiore interesse e di cui fossero venuti a conoscenza per la loro diffusione commentata nel sito [www.IP-Itajuris.it](http://www.IP-Itajuris.it)

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

## **agenda**

### **Ancora sul Codice**

CSM ha ripetuto a Roma il 14 marzo un seminario sul Codice alla luce degli ultimi sviluppi legislativi (la relazione generale di S.Sandri e i contributi di Berruti, Muscolo, Simeone, Franzosi, Tavassi, Libertini, Sassani, è pubblicata nel sito della Corte d'Appello di Roma [www.giustizia.lazio.it](http://www.giustizia.lazio.it)).

Il 27 s.m. a ROMATRE si è fatto il punto della situazione ad un anno dall'entrata in vigore, questa volta con un incontro destinato al mondo accademico (contributi di Cabras, Libertini, Cartella, Casaburi, Muscolo, Sandri, in corso di pubblicazione nella rivista on line di diritto commerciale).

### **ASIPI – AIPPI**

ASIPI – AIPPI propongono un joint *Seminar on Industrial and Intellectual Property*, da tenersi a Buenos Aires dal 19 al 21 marzo, 2006. Ulteriori dettagli nel sito internazionale della WIPO.

**(s.s.)**

### ***Giro di poltrone all'UAMI***

Paul Maier, già direttore del Dpt. Disegni e modelli, è il nuovo Presidente delle Commissioni di ricorso. Al suo posto, Peter Rodinger, direttore del Dpt. Finanze, dove ora è approdato Peter Lawrence, che rimane sempre V.Pres. UAMI.

### ***Lascia Jacobs***

Il mitico Avv. Gen. Francis Jacobs lascia per la professione libera. Il nuovo Avvocato Generale inglese è Eleanor Sharpston, QC.

### ***Il programma della nuova Presidenza UE***

Il 20 gennaio l'Austria ha assunto la presidenza dell'Unione per il primo semestre cui seguirà quella finlandese. In una dichiarazione congiunta programmatica, è stato affermato: *"The Presidencies will explore possibilities to make progress towards finding a solution on the **Community Patent** in order to achieve a cost-effective, user-friendly and efficient patent system in the EU. The Presidencies will work towards finding a compromise solution on the proposal to amend the Design Directive for **component parts of complex products**. Work will be continued on the basis of the recommendation from the Commission on the **collective management of copyrights**. The Council expects a report from the Commission on the EC legal framework in the field of copyright and related rights. The Council will seek to adopt a decision on the accession of the EC to the WIPO Geneva Act on the International Registration of Designs and an **amendment to the Designs Regulation**."*

### ***Consultazioni sulla politica brevettuale UE***

Entro il 31 marzo scade il termine per i commenti degli ambienti interessati da far pervenire alla Commissione Europea sul tema della futura politica brevettuale da adottare. La Commissione è in particolare interessata a tema del brevetto comunitario, a come migliorare l'attuale sistema brevettuale in Europa ed a identificare le possibili aree di armonizzazione. **(s.s.)**

## **legislazione**

### ***Arriva l'Enforcement***

E' stata data attuazione alla Direttiva sull'*enforcement* , con decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il decreto è stato approvato dal governo il 23 febbraio ed in corso di pubblicazione sulla G.U.

### ***...ed è in arrivo l'attuazione della Direttiva sulla Biotecnologia***

E' pronto il D.L.n. 3 del 10 gennaio 2006 per l'attuazione della Direttiva. Per ulteriori dettagli cfr. commento di G.Gradi.

### ***La riforma del CPI***

Il 1 marzo è entrato in vigore anche il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha apportato interventi correttivi in materia processuale civile. particolare attenzione va posta ai procedimenti cautelari.

### ***Modifiche alle indicazioni geografiche***

La Commissione Europea ha annunciato che nel nuovo schema delle indicazioni geografiche i soggetti non comunitari che richiedono la tutela delle IG dell'Unione non saranno più obbligati a comprovare che il loro paese opera in condizioni di reciprocità.

(s.s.)

## **osservatorio**

### ***Presentazione del decreto attuativo della Direttiva sulla biotecnologia***

di Giovanna Morelli Gradi\*

Il 31 luglio 2000 è scaduto il termine di recepimento nelle legislazioni nazionali della direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998, approvata dopo quasi dieci anni di dibattiti in sede comunitaria. Alla fine del 2005, ventuno Stati membri (tra cui non figurava l'Italia) avevano recepito tale normativa nelle loro legislazioni nazionali. Pertanto, la Commissione CE ha dato corso alla procedura d'infrazione contro l'Italia, la Lettonia, la Lituania ed il Lussemburgo. Il Dipartimento Politiche comunitarie ha deciso, quindi, di predisporre il D.L.n. 3 del 10 gennaio 2006 di recepimento della direttiva 98/44, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 dicembre 2005. Con atto camera n. 6258 è stato poi pubblicato il D.D.L. n.

3760, di conversione in legge del D.L., la cui approvazione è in itinere (già approvato dalla Camera il 26.01 c.a.).

Esso riprende compiutamente la normativa comunitaria nonché le aggiunte presenti nel DDL delega al Governo (AS 1745 B) e contiene disposizioni più restrittive rispetto alla direttiva 98/44 prevedendo, in particolare, le seguenti esclusioni dalla brevettabilità:

- *qualsiasi tecnica di clonazione umana e ogni utilizzazione di embrioni umani ivi incluse le sue linee di cellule staminali;*
- *le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico...aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;*
- *ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane;*
- *una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene utilizzata per produrre una proteina ... salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione...dell'applicazione industriale e che la funzione... sia specificatamente rivendicata....*

Prima del rilascio di alcuni tipi di brevetto, l'UIBM richiederà il parere:

- [non obbligatorio] del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie per il rilascio di alcune fattispecie *"..il cui sfruttamento commerciale e' contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute... della biodiversità e..di gravi danni ambientali...."*;
- del Ministero delle politiche agricole e forestali, nel caso che il brevetto riguardi l'utilizzo o la modifica delle identità genetiche di varietà italiane autoctone e da conservazione... *in conformità alle disposizioni sulla denominazione di origine protetta e sulla indicazione geografica protetta* [secondo una procedura di silenzio-assenso].

E' previsto inoltre che, all'atto del deposito, vengano prodotti documenti attestanti:

- *"la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale ..."*;
- *"il consenso, libero e informato..., della persona da cui e' stato prelevato... materiale biologico di origine umana [utilizzato nell'invenzione]...."*;
- *"una dichiarazione che garantisca [il] rispetto degli obblighi... derivanti dalle normative nazionali o comunitarie...di cui ai decreti legislativi n. 206/2001e n. 224/2003 nel caso di una invenzione [avente per oggetto]... microrganismi o organismi geneticamente modificati..."*.

Inoltre, il Ministro politiche agricole e forestali, i Ministri della salute e delle attività produttive, dovranno predisporre una deroga riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento (di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 direttiva 98/44/CE), mancando tale previsione legislativa nella normativa vigente.

L'art. 11 prevede che *“il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole, dell'ambiente e dell'università e della ricerca, dovranno presentare al Parlamento ogni anno, ... una relazione sull'applicazione del decreto medesimo”*. Infine, per quanto riguarda l'inadempimento dei divieti espressi dalla normativa di recepimento, l'art. 7 prevede la nullità degli *“atti giuridici e [delle] operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente decreto....”*.

*\*La Dr.ssa M.G. Gradi è esperta del Comitato Nazionale Biosicurezza e Biotecnologie (CNBB) ed è stata delegata del Governo italiano e presidente, nel 1990 e nel 1996, del Gruppo esperti del Consiglio dell'Unione Europea durante la predisposizione della direttiva*

## ***Tutela della Proprietà Industriale : Nuovi Orientamenti (civili e penali).***

Col nuovo rito civile bisogna reimpostare la tutela, le strategie.

La tutela civile è in caduta libera col nuovo Codice (non bisogna creare un problema che non si sa come risolvere). Si sta infatti diffondendo una giurisprudenza che tende a restringere fortemente i cautelari civili sul rilievo che giacché il nuovo rito societario è una procedura intesa a dare (nelle intenzioni) rapida soddisfazione, muterebbe ontologicamente il requisito del periculum in mora necessario per ottenere appunto un provvedimento di urgenza, richiedendosi adesso un *“periculum particolarmente qualificato”* e solo in circostanze particolari che davvero lo giustificano. Dato cioè che il rito societario è (nelle intenzioni di codice) un procedimento veloce, non c'è più ragione di chiedere i cautelari, a meno che il *“periculum non sia davvero particolare, in circostanze particolari”*.

(purtroppo il brevetto non è però come una “mela” che si può dire che va a male, o un “formaggino” che scade.....).

Questo orientamento si sta diffondendo pericolosamente. Gli stessi provvedimenti di descrizione cominciano a essere concessi con (molta) minor larghezza. Questo nuovo orientamento non è evidentemente condivisibile, ma c'è ed è destinato a consolidarsi. E' evidente che i Magistrati non ritengono adeguato il nuovo rito e non lo amano.

Il nuovo rito non è vero poi che è veloce. Sono veloci(ssime) solo le prime fasi in cui le parti a pena di decadenza debbono scambiarsi tutte le memorie e tutte le prove (poi non possono farlo più). Abbiamo già visto tutti quanto sia massacrante rispettare questi termini senza farli scadere, e con quale gioia i clienti interrompano tutte le altre attività per andare a cercare (di notte) documenti o prove magari vecchi di 10 o 20 anni e con quale gioia saldino le parcelle che ogni mese ricevono, dato che ogni mese bisogna fare una nuova (complessa) memoria. Dopo tutta questa velocità, la causa poi si blocca, perché ogni provvedimento è Collegiale. (I Magistrati lavorano bene e molto: ma la procedura li limita. Ergo bisogna snellire la procedura).

Quanto alla discussione sui danni, malgrado ....l' enforcement della direttiva enforcement, nulla è mutato. Gli ostacoli procedurali sono tali per cui la parte può validamente rifiutarsi di esibire le scritture anche se il



giudice ne ha ordinato la esibizione e non si può agire in ottemperanza. Giurisprudenza conforme anche su questo. **Sino ad oggi i cautelari si ottenevano, ma adesso c'è la nuova procedura.** Se il cautelare viene respinto, il contraffattore può esibire un certificato di buona condotta. **Quindi c'è un nuovo maggior rischio a chiederli.** Se ottengo l' inibitoria essa serve a poco perché basta "dipingere i giallo" il dispositivo condannato di contraffazione e questo evade dalla inibitoria: bisogna allora rifare tutto da capo. Se ottengo l'ordine di esibizione delle scritture, il contraffattore non le esibisce, tanto l' ordine del giudice non è eseguibile coattivamente.

Restano le cause Torpedo, ma anche queste sono state ristrette da varie pronuncie. Restano allora solo le causa di accertamento negativo. Queste funzionano di sicuro.

**Al momento resta allora – sul piano della efficacia - solo la tutela penale.**

I vantaggi sono enormi. La procedura è velocissima. I brevetti vengono tutelati ottimamente. Se il PM ha dei dubbi nomina un Consulente che in 60 giorni deve decidere, inaudita altera parte. Contro il sequestro si può fare reclamo, ma c'è un trucco per evitare il riesame. La parte denunciata non può chiedere la nullità del brevetto in sede penale, né può formulare domande strumentali di danno. Se la denuncia viene archiviata o se l'imputato viene assolto, il denunciante non viene (quasi mai) nemmeno condannato alle spese. Se si raggiunge un accordo, normalmente si trova un modo per far archiviare il caso, essendo cessato l' allarme sociale.

Si possono delegare indagini anche all' estero, senza bisogno di avvalersi di costosi e spesso ingestibili studi esteri. Il costo del procedimento è molto inferiore ad un procedimento civile, dato che il lavoro che si deve svolgere è normalmente irrisorio rispetto ad una causa civile. Questo mi pare un argomento convincente. Si può e si deve lavorare a 4 mani: legali e consulenti, per preparare un solido dossier e per illustrarlo al PM. Ultima notizia di un certo rilievo : la Toga indossata stà molto bene. Io rimetterei anche la..... parrucca, dà un tocco di antico, di ferreo, come è il diritto penale.

*(Raimondo Galli)*

**giurisprudenza**

### ***La Corte di Giustizia e Picasso***

Con sentenza del 12 gennaio 2006, C.173/04 P, la CDG ha confermato la sentenza del Tribunale di Prima Istanza, con cui si è negata la confondibilità del marchio Picasso, adottato dalla Citroen, con il marchio PICARO.

il marchio della Citroen



Guernica di Pablo Picasso



Secondo la Corte “ di fronte al segno denominativo PICASSO, il pubblico pertinente vi ravvisa immancabilmente un riferimento al pittore e che, tenuto conto della celebrità di quest’ultimo presso il detto pubblico, tale riferimento concettuale particolarmente denso è idoneo ad attenuare in larga misura la pregnanza di cui nella fattispecie il segno è dotato in quanto marchio, tra gli altri, di autoveicoli”. E’ stata così confermata la decisione che già Stefano Sandri aveva sostenuto quale relatore della 3a Commissione di ricorso. La motivazione proposta dalla Corte, tuttavia, solleva perplessità sotto diversi profili (per un ampio commento, anche alla luce delle conclusioni dell’Avv. Generale Colomer, cfr. S.SANDRI, 06/2006, [www.marchiocomunitario.it](http://www.marchiocomunitario.it)). Interessante l’annotazione della Corte secondo cui il grado di attenzione del pubblico di riferimento è, nel caso di prodotti quali le automobili, particolarmente elevato.

Quanto al fatto che il pubblico di riferimento può percepire tali prodotti e i relativi marchi anche in circostanze estranee all’atto di acquisto e manifestare eventualmente, in tali circostanze, un grado di attenzione inferiore, l’esistenza di una simile possibilità non impedisce che si tenga conto del livello particolarmente elevato di attenzione dispiegato dal consumatore medio allorché si accinge a compiere, e compie, la sua scelta tra diversi prodotti della categoria di cui trattasi. Ancora una volta, dunque, la teoria nord-americana della *post-sale confusion* non trova accoglienza nel diritto comunitario di marchio.

**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**

<p><b>hanno collaborato a questo numero: raimondo galli. g.m.gradi, s.sandri</b></p>
--

**AIPPI-Gruppo Italiano :**

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

e-mail: [mail@aippi.it](mailto:mail@aippi.it)

**AIPPI Internazionale:**

**E-mail: [general-secretariat@aippi.org](mailto:general-secretariat@aippi.org).**

a cura di

**Stefano Sandri**

[stefano.sandri@fastwebnet.it](mailto:stefano.sandri@fastwebnet.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

**nuovo e-mail** [stefano.sandri@fastwebnet.i](mailto:stefano.sandri@fastwebnet.i)