



Associazione internazionale
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Newsletter
Newsletter

Anno 2007, numero 3, 1 novembre 2007

Editoriale

“Può percepirsi ciò che non vediamo e può vedersi ciò che non percepiamo, e questo vale anche per il marchio.” Da questo incipit del nuovo libro di Stefano Sandri (che presentiamo nella rubrica ‘Schede’), possono trarsi alcuni spunti sulla evoluzione del diritto di marchio e, più in generale, dei segni distintivi.

L’invasività della comunicazione visiva, portata avanti dai media, è sotto gli occhi di tutti. La forma, qualsiasi forma, da quella di un oggetto al comportamento della gente, è sempre più apparenza e come tale viene percepita. Il problema del diritto è quello di registrare il senso di questo cambiamento sociale, storico ed economico. Ma la norma è per definizione qualcosa di rigido, di fisso, una regola che in un determinato momento il legislatore decide di introdurre nell’ordinamento per dare soddisfazione all’emergere di interessi della collettività meritevoli di tutela. Assistiamo dunque ad un continuo ritardo con cui la norma, la legge insegue il cambiamento del mondo che ci circonda. E questo è certamente vero nella Proprietà Intellettuale ed in particolare nel diritto delle forme distintive, forme che continuamente mutano, si evolvono e cambiano. Il diritto dei segni, in effetti, è quanto di più vicino alle esigenze delle imprese, alla realtà del quotidiano, alle tendenze della moda, alle reazioni – spesso imprevedibili – dei consumatori. Basta partecipare ad una discussione in sede cautelare per rendersene conto.

La giurisprudenza e l’interpretazione della legge cercano di recuperare questo ritardo, ma nel fare ciò sono costrette ad uscire dal dato meramente astratto della norma e prendere in considerazione tutta una serie di circostanze che attengono al mercato,

alle strategie dei concorrenti, all’impatto della pubblicità, ai sistemi di distribuzione, alla identificazione dei consumatori rilevanti ed al loro livello di attenzione. Se, ad esempio, un farmaco si acquista in farmacia dietro esibizione di una prescrizione obbligatoria al farmacista, qual è il pubblico di riferimento da prendere in esame quanto al suo livello di attenzione, e quindi del rischio di confusione tra marchi? Il dottore che rilascia la prescrizione, il farmacista che la controlla o l’acquirente del farmaco che si preoccupa della sua salute? Ancora: se la confondibilità comprende anche il rischio di associazione, come si definisce quest’ultima – un concetto che appartiene alla psicologia, prima che al diritto (!) - e fino a che punto possiamo spingere la protezione ultramerceologica di un marchio di rinomanza?

Mi pare sempre più evidente che capire (e comprovare!) cosa possa passare per la testa di un teenager che si appresti a comprare una maglietta ‘firmata’ o di una signora che suggerisca al marito l’acquisto di una lussuosa Mercedes, e valutarne i relativi comportamenti, rappresenti la vera “chiave di lettura” per fornire una risposta giuridica corretta sulla capacità ed intensità distintiva di un segno figurativo, sulla percezione della forma distintamente dal prodotto cui inerisce, ovvero per dare una risposta alla domanda se un segno sia simile ad un altro con cui possa confondersi... magari solo perché è scattata nei consumatori una associazione mentale! Che spazi ha il giurista per avvicinarsi alla realtà ed ai suoi mutamenti? In diversi paesi prendono sempre più piede le indagini di mercato sull’attitudine dei comportamenti dei consumatori, ma sono terribilmente care e molto spesso considerate non

attendibili dai magistrati. La presenza di esperti in udienza a volte, almeno da noi, non è compatibile con l'urgenza dei procedimenti cautelari. I pareri pro-veritate, nell'immaginario del giudice, sono dequalificati a pareri di parte. Viceversa in alcuni ordinamenti (paesi Scandinavi, Gran Bretagna) il ruolo del rappresentante di categoria dei consumatori rilevanti è riconosciuto a latere e di supporto a quello del Giudicante.

Credo che al momento nel nostro sistema, che pure lentamente si sta modernizzando (cfr. Codice della Proprietà Industriale, annessi e

connessi), bisognerà fare affidamento sulla sensibilità dei magistrati specializzati (cfr. Sezioni Specializzate di PI) e sulla competenza degli avvocati (spesso anch'essi specializzati) i quali sempre più dovranno avere un occhio attento a quello che succede in Europa (cfr. giurisprudenza comunitaria) e nel mercato, ed aprirsi ad un approccio più realistico e meno formalistico di soluzione dei casi disciplinati dagli istituti della Proprietà Intellettuale.

*AVV. RAFFAELLA ARISTA
STUDIO LEGALE IMPRODA*

Vita associativa

La giornata annuale di AIPPI, dal tradizionale sapore "natalizio" si terrà in Milano il giorno **3 dicembre 2007**. Il programma vedrà nel primo pomeriggio la riunione del comitato esecutivo, nel secondo pomeriggio la visita ad un museo e la sera la consueta cena per lo scambio degli auguri.

Seguiranno nelle prossime settimane ulteriori comunicazioni organizzative.

Flash dall'Italia

Con il **D. Lgs. 24.7.2007 n. 143** sono state apportate alcune modifiche ai seguenti articoli del D. Lgs. 6.4.2006 n. 193 sui medicinali veterinari:

Art. 69 (Sostanze farmacologicamente attive): pone il divieto di somministrazione agli animali se non in forma di medicinali veterinari autorizzati.

Art. 71 (Prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta): elenca gli adempimenti del titolare de quo.

Art. 79 (Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti) tratta degli obblighi di registrazione in capo ai proprietari e ai responsabili di animali per uso alimentare.

Art. 81 (Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti): regola la tenuta delle scorte di medicinali per l'allevamento.

Art. 87 (Campioni gratuiti): regola la modalità di tenuta, gestione e distribuzione dei campioni di medicinali veterinari.

Art. 90 (Vendita in esercizi commerciali): regola la vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno.

Art. 109 (Spese relative all'attività ispettiva): regola il calcolo e l'erogazione delle spese relative alle attività ispettive del Ministero della Salute.

Art. 110 (Tariffe): tratta delle tariffe dovute per l'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio e di modifica e rinnovo delle stesse.

Il **D. Lgs. 2.8.2007 n. 145** dà attuazione all'art.14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole. In particolare il d.lgs. in questione ha lo scopo di tutelare i soggetti (pubblici o privati) che svolgono attività commerciale, industriale, artigianale o professionale dalla pubblicità ingannevole, stabilendo altresì le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

Il **D. Lgs. 2.8.2007 n. 146** apporta modifiche agli articoli da 18 a 28 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e aggiunge gli articoli da 27-bis a 27-quater. Vengono così definite e regolamentate le pratiche commerciali scorrette e le pratiche commerciali ingannevoli, suddivise in azioni ingannevoli, omissioni ingannevoli e pratiche commerciali aggressive. Mentre gli articoli aggiunti prevedono la possibilità per le associazioni od organizzazioni imprenditoriali e professionali di adottare specifici codici di condotta, l'accesso ad un organismo di autodisciplina nonché gli oneri di informazione in capo sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che alle organizzazioni imprenditoriali e professionali. Il Codice del Consumo vale la pena ricordare, ha la funzione di *"armonizza[re] e riordina[re] le normative concernenti i processi di acquisto e consumo al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti"*, come afferma programmaticamente il suo articolo 1.

Normativa in itinere:

Si segnala che è in corso la ratifica dell'EPC 2000. Il relativo disegno di legge è stato approvato in questi giorni dalla Commissione Esteri e sta per passare al Senato e poi alla Camera per la definitiva approvazione.

E' stato elaborato uno schema di decreto legislativo di modifica del d.lgs.24 aprile 2006 n.210 recante *"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della Direttiva 2003/94/CE"*.

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

Legislazione europea

Ratifica dell'Italia dell'EPC 2000

Il **13 dicembre p.v.** entrerà in vigore la nuova Convenzione Europea – EPC 2000. I Paesi contraenti che entro tale data non avranno ratificato il nuovo trattato saranno esclusi dalla EPC. Un aggiornamento delle ratifiche ed accessioni è al seguente link: <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/status.html>.

In Italia il testo di ratifica (D.D.L. n. 1628: Ratifica dell'Atto di Revisione della Convenzione sul Rilascio dei Brevetti Europei) è attualmente in discussione presso le Commissioni parlamentari interessate. La terza Commissione del Senato ha concluso l'esame del disegno di legge in data **17 ottobre 2007**, anche grazie all'interessamento ed alle pressioni esercitate da parte di numerose associazioni di mandatarî. Comunque sussistono ancora seri motivi di incertezza sulle tempistiche di ratifica del nostro Paese, dato che la relativa procedura prevede un iter complesso ed articolato di adempimenti, sia istituzionali sia in via diplomatica, ancora da svolgere prima che EPC entri ufficialmente in vigore.

Come si riporta nella lettera spedita dall'**epi** (pubblicata anche sul sito di AIPPI – Gruppo Italiano all'indirizzo <http://www.aippi.it/docc/epi.pdf>), la conseguenza più eclatante della mancata ratifica sarebbe l'uscita automatica dell'Italia dalla Convenzione sul Brevetto Europeo.

Design

In seguito alla recente decisione del Consiglio della Comunità Europea di aderire all'atto di Ginevra (diventato operativo il 1° aprile 2004) dell'accordo dell'Aia sulla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, la Gazzetta Ufficiale europea L 193 del 25.7.2007 ha pubblicato due regolamenti (876/2007 e

877/2007), che costituiscono rispettivamente modifiche dei precedenti Regolamenti CE n. 2245/2002 e 2246/2002 riguardanti la Proprietà Intellettuale e più precisamente alcune importanti conseguenze di tale adesione. In particolare il primo concerne modifiche al regolamento CE n. 6/2002 sui **disegni e modelli comunitari**, mentre il secondo si riferisce alle **tasse da versare all'UAMI**. Viene messo in evidenza il fatto che *"la creazione di un collegamento tra il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione a norma dell'atto di Ginevra consentirebbe ai disegnatori di ottenere, attraverso un'unica domanda internazionale, la protezione dei loro disegni e modelli tanto nella Comunità, secondo il sistema comunitario, quanto nei territori, dentro e fuori della Comunità, nei quali si applica l'atto di Ginevra"*. Con ciò il presidente del Consiglio è stato autorizzato a depositare lo strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'OMPI per dare definitiva attuazione a tale decisione, il che era atteso che avvenisse entro lo scorso mese di settembre, così che il collegamento design comunitario-design internazionale potesse essere operante dall'inizio del prossimo anno 2008. Tuttavia a tutt'oggi non sono giunte conferme a questo riguardo.

ING. SILVANO ADORNO
SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI

Corte di Cassazione

La Suprema Corte si schiera a favore della registrabilità come marchio delle lettere dell'alfabeto in sé considerate

Con la recente sentenza n. 14684 del 25 giugno 2007, la Suprema Corte ha affermato che *"la brevettabilità della lettera dell'alfabeto come marchio d'impresa – messa in dubbio in alcune posizioni interpretative prima della riforma della disciplina dei marchi d'impresa attuata con il d.lgs. n. 480/1992, in attuazione della Direttiva 89/104/CE – non può più essere contestata a seguito della nuova formulazione dell'art. 16 l.m. che include espressamente le lettere (dell'alfabeto) tra i segni suscettibili di registrazione"*.

La Corte di legittimità ha espressamente ed inequivocabilmente respinto la tesi, largamente rappresentata in dottrina e giurisprudenza, secondo la quale una lettera dell'alfabeto *"può formare oggetto di valido brevetto per marchio d'impresa solo quando si presenti caratterizzata in modo originale, e sempre nei limiti del c.d. marchio debole"*, affermando che questa posizione sarebbe fondata su *"una sovrapposizione di piani che porta a confondere tra lettere dell'alfabeto in sé e per sé considerate, come segni normalmente destinati – da soli o in combinazione con altre lettere dell'alfabeto, in singole parole o in frasi o periodi più complessi – ad una funzione comunicativa quali strumenti di linguaggio, anche se in ipotesi appartenenti a lingua straniera, e le lettere dell'alfabeto utilizzate (a prescindere dalla eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita) come segni identificativi di prodotti o attività e, cioè, per una funzione che non è quella loro propria, che proprio per questo può assolvere in virtù della originale associazione al prodotto ad una funzione distintiva, e che non per questo preclude a chiunque lo voglia di continuare ad usare quella stessa lettera secondo la sua naturale destinazione di strumento di linguaggio"*.

Ha chiarito dunque la Corte di Cassazione che *"La validità del marchio dedotto in causa, a prescindere dalla sua concreta caratterizzazione grafica e dalla stilizzazione che impediscono di identificarla con una lettera pura e semplice dell'alfabeto (e, più specificamente, dell'alfabeto greco) avrebbe dovuto essere dunque affermata o negata non in ragione dell'appartenenza delle lettere alfabetiche ai segni del linguaggio, ma della capacità distintiva di cui lo specifico segno era o no dotato una volta che – al di fuori della sua destinazione normale e convenzionale – fosse riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera, e l'ha registrata come*

marchio, proprio in funzione distintiva dei prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la destinazione naturale e tipica dei segni alfabetici e delle parole”.

Afferma in sostanza la Suprema Corte che là dove la lettera (e naturalmente il principio si può estendere alle cifre da 1 a 10) sia utilizzata (e percepita concretamente dal mercato) come segno distintivo, la stessa non può essere ‘discriminata’ ed esclusa dalla tutela come marchio: anche perché la monopolizzazione che consegue al riconoscimento del diritto di esclusiva non preclude agli altri operatori di utilizzare questi elementi nel loro significato primario (e cioè in quello intrinseco di lettera o numero): con il limite che tale utilizzazione non sconfini in un riferimento al significato che a questi segni sia divenuto proprio in quanto divenuti marchi, e cioè strumenti di comunicazione di un messaggio di cui il titolare li abbia caricati (messaggio che si riverbera sul prodotto delineandone un’identità che vale a “distinguerlo” dagli altri appartenenti allo stesso genus) .

La sentenza in rassegna è stata autorevolmente commentata da BARBUTO, *La debolezza del carattere distintivo mette a rischio il diritto di difesa*, in Guida al diritto n. 30 del 28 luglio 2007, ove si legge che *“I marchi alfabetici e numerici sono sicuramente registrabili perché la legge lo consente (come lo consentiva in passato). Essi non sono ‘deboli’ di per sé, cioè solo perché alfabetici o numerici, perché il concetto di ‘debolezza’ riguarda l’evocazione descrittiva del prodotto o del servizio. Vedasi in proposito la casistica giurisprudenziale: ‘Pomito’ per le conserve di pomodoro; ‘Jet Tour’ per un’agenzia di viaggi; ‘Plia’ per le sedie pieghevoli; ‘Mariage’ per gli abiti da sposa; ‘Lingua-viva’ e ‘British-School’ per corsi di lingue: tutti validi, ma deboli perché fantasiosamente descrittivi del prodotto. Al contrario, non è per niente evocativo del panettone la ‘A’ di Alemagna, come non lo è dei vestiti la ‘V’ di Valentino o delle borse la ‘LV’ di Louis Vuitton; neppure è descrittivo-evocativo di una autovettura il numero ‘500’ o ‘124’ o ‘Uno’. I marchi alfabetici o numerici – normalmente non evocativi, né descrittivi di alcun prodotto – sono però privi di tutela quando altri usano quelle stesse lettere o numeri per esigenze di comunicazione imprenditoriale”, come “per indicare la serie o il tipo di prodotto o la loro quantità”, e non in funzione distintiva”.*

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

Novità dai giudici di merito

Marchi: Tutela Penale

Nel precedente numero di Aippinews ci siamo occupati della tutela penale del brevetto, rilevando che a livello europeo, l'Italia è tra i pochissimi Stati la cui legislazione contempla testualmente norme penali a tutela dei brevetti. Sulla base di tali normative, le Procure normalmente procedono per la violazione dei brevetti e le Corti di Merito, nonché la Cassazione, si sono in più occasione pronunciate. Il problema è che tali decisioni non sono pubblicate, ma sono invece gelosamente custodite presso i legali di parte, e quindi nemmeno gli addetti ai lavori le conoscono.

Quanto alla tutela penale dei marchi la situazione è forse un po' più semplice. Da molto tempo il nostro sistema conosce questo forse strumento di repressione. In sintesi, la contraffazione di marchio è punita da una serie di norme. Gli artt. 473, 474 e 517 CP puniscono la contraffazione di marchio, dove **tradizionalmente** (senza troppo seguire le categorie civilistiche) si è pensato che col 473 si punisse principalmente la contraffazione per identità, mentre il 517 CP punisse la contraffazione cd. minore, mentre **attualmente** la giurisprudenza (iniziando a recepire la elaborazione civilista) sembra aver chiarito che col **473 CP** si punisca la contraffazione del marchio per **identità o per "similarità"**, mentre con il **517 CP** si punisca piuttosto la **condotta decettiva**. E' stato infatti sostenuto a ragione che nel diritto penale dei marchi non si possono creare delle qualificazioni giuridiche squisitamente penalistiche che prescindano dal presupposto che il marchio è un istituto regolato dal diritto civile. Facendo un esempio, la distinzione tra furto ed appropriazione indebita è regolata interamente per rimando alle categorie civilistiche della proprietà/possesso/detenzione. Lo stesso deve valere per il marchio: non può il codice penale prescindere dalla qualificazione del fatto di contraffazione, a monte regolato dal diritto civile.

Bisogna solo ricordare che l' art 473 CP è inserito nella rubrica **"tutela della fede pubblica"** e questo ha causato alcuni problemi interpretativi e applicativi che hanno portato a qualche recente sentenza quasi abrogativa della norma. L' erronea interpretazione si basava sul fatto che l' art 473 CP è inserito nella rubrica a tutela della "fede pubblica", e proprio valorizzando (in modo specioso ed errato) questo presunto bene giuridico tutelato, parte della dottrina, anche recente, ha cercato di dimostrare che il delitto di contraffazione sarebbe un **delitto di falso**, piuttosto che un delitto **"plurioffensivo" a tutela anche del patrimonio**. Col risultato che sotto la fattispecie delle norme ex 473, 474 e 517 CP non si riusciva sovente a punire il falso grossolano, o i falsi venduti in circostanze di luogo/tempo/prezzo che allertassero l' acquirente sulla origine non vera del bene (i c.d. "vu compra"), la contraffazione di un marchio di rinomanza nei casi di parassitismo non confusorio o il licenziatario che violasse i limiti quantitativi o territoriali, oppure chi usi il marchio preceduto dalle espressioni "tipo" o "genere" o l' uso descrittivo del marchio altrui, perché in tali fattispecie la giurisprudenza non ravvisava la presenza di un falso, ma piuttosto ravvisava un uso senza il consenso del titolare. Contro tali interpretazioni della norma, **recentemente** la giurisprudenza ha chiarito che il bene tutelato della fede pubblica non vuole proteggere solo l'**acquirente diretto**, ma anche e piuttosto il **pubblico** e quindi il rischio di confusione va valutato non in concreto ma in astratto e soprattutto tenendo conto della "post sale confusion", dovendosi quindi valutare il rischio di confusione non nel momento dell' acquisto, ma piuttosto nel momento che il bene è già in commercio ed in tal momento le circostanze relative al momento dell' acquisto perdono rilevanza.

La questione è adesso risolta, poiché l' art. 127 CPI punisce testualmente ogni violazione di ogni titolo valido di PI. E' interessante notare che tale norma non reprime tanto e solo la "contraffazione" del titolo di PI, ma addirittura la sua "violazione", espressione questa molto più ampia, che ricomprende ogni violazione del marchio che non risulti violare la "fede pubblica". Si tratta quindi di un delitto contro il "patrimonio", a presidio delle norme derivanti dal CPI, e non di un delitto contro la "fede pubblica". La **distinzione** può essere importante ad es nel caso del licenziatario che violi i limiti territoriali o quantitativi stabiliti nel contratto di licenza (a patto che tali obblighi contrattuali siano validi e non costituiscano una restrizione quantitativa e quindi falsino il regime di lecita concorrenza), fattispecie questa in cui si potrebbe validamente sostenere che il contraffattore non ha leso la fede pubblica, ma ha piuttosto agito senza il consenso del titolare. Ipotesi in cui appunto sarebbe violato il bene giuridico del patrimonio e non della fede pubblica. Oppure i casi di violazione di un marchio di rinomanza nei casi di parassitismo non confusorio dove tuttavia vi sia un appropriazione della funzione attrattiva del marchio, oppure ad es. nei casi di ricondizionamento di prodotti originali ove vengono inseriti all' interno del prodotto col marchio originale dei componenti non originali, casi questi dove la giurisprudenza tende a non ravvisare un falso, e quindi in tali casi resta invece adesso la piena tutela dell' art 127 CPI, che presidia la violazione del titolo di PI. La distinzione tra i due reati è molto importante, per evitare di costruire un processo basato sulle sabbie mobili. Non si tratta quindi di un concorso apparente di norme tra gli artt. 473 e 474 CP ed il 127 CPI , ma piuttosto di un **concorso formale di reati**, che comporta l' aumento della penale del reato più grave sino al triplo.

In sintesi non può che ribadirsi che ormai dopo l' entrata in vigore del CPI le **norme penali offrono tutela a tutte le fattispecie di violazione di un marchio**, ed infatti la esperienza quotidiana, non solo nostra ovviamente, dimostra che la tutela penale del marchio è cosa più o meno scontata. In sintesi : la tutela penale c'è e funziona molto bene, specie in sede cautelare, ove lo strumento del sequestro penale preventivo (locale o nazionale) è una arma straordinaria e molto veloce nella difficile lotta alla contraffazione. Mediante **Interpol** o mediante **le Rogatorie** è possibile far svolgere **indagini all'estero** in tempi sorprendenti, anche senza utilizzo dei colleghi stranieri, il cui operato per ragioni di tempismo, di diversità di regimi giuridici o di costi può occasionalmente creare ostacoli quando si cerca tutela all' estero.

A seguito di un sequestro penale il **contraffattore è normalmente bloccato** almeno per un certo periodo. Fatalmente la sua **quota di mercato** viene compressa : in un mercato **oligopolistico** il titolare del marchio si trova in una posizione di vantaggio per riappropriarsene. L' **extra profitto** derivante da questa riappropriazione, dovrebbe essere non solo la dimostrazione (e ricompensa) di come funziona il sistema, ma potrebbe anche essere destinato a **finanziare il contenzioso civile** a tutela del marchio, in modo che in un certo senso la **causa civile venga finanziata dal... contraffattore stesso** (lo chiameremo il circolo virtuoso della Tutela Penale).

*AVV. RAIMONDO GALLI
STUDIO GALLI & ASSOCIATI*

Dottrina

Il diritto industriale “moderno” e l’irresistibile fascino di Accursio

In un momento in cui l’argomento principale di dibattito tra gli industrialisti parrebbe essere dove dovremo fare le cause di nullità dei brevetti europei (in Germania o in Italia, per un grado, per due, per tre?) – il tutto magari non considerando che, in fin dei conti: 1) la questione di nullità nella maggioranza dei casi viene sollevata in cause di contraffazione; 2) l’eccezione di nullità resta ovviamente di competenza del “nostro” Giudice e 3) la giurisprudenza italiana parrebbe ormai avere abbandonato l’interpretazione secondo cui la pendenza del giudizio di nullità consente di sospendere quello di contraffazione - in un simile momento, dicevamo, potrebbe sembrare un inutile esercizio di retorica parlare di principi generali di diritto industriale. Eppure, come segnalava in passato Ghidini, l’evoluzione del sistema giuridico industrialistico non consente più ormai a mio avviso di sottrarsi al confronto con le tendenze neomonopolistiche del diritto industriale moderno ed al dibattito sul come “amministrarle”. Da più parti si invocano infatti (solitamente in nome di una maggiore tutela dell’investimento d’impresa) continui rafforzamenti ed estensioni delle privative e sempre più spesso si ha l’impressione che i giuristi considerino ormai l’imitazione come qualche cosa di negativo in sé e per sé, sempre e comunque. Eppure a me erano state insegnate dal mio maestro, Adriano Vanzetti, cose molto differenti: cose delle quali resto ancora oggi “fieramente e reitivamente” convinto e che dunque riassumerò brevemente.

Il sistema classico dovrebbero (in teoria) conoscerlo tutti: da Ascarelli in giù si dice che l’imitazione è procompetitiva perché innesca la concorrenza di prezzo e dunque deve essere in via di principio considerata lecita, salvo le privative (tipiche ed eccezionali) che vengono poste dal legislatore come remunerazione (limitata nel tempo) di quegli sforzi intellettuali individuali che tuttavia conseguono risultati apprezzabili anche in termini di progresso generale. Dunque – in ultima analisi – nella visione classica la privativa è una medicina dannosa ma necessaria nei casi in cui consente di stimolare il progresso e dunque, proprio in quanto dannosa, va somministrata con molta prudenza e mai al di fuori dei casi espressamente previsti.

E’ passata però molta acqua sotto i ponti e - come già accennavo - abbiamo tutti assistito, nel nome della tutela dei risultati dell’investimento d’impresa, ad una progressiva stratificazione di privative sempre più numerose, di durata sempre maggiore, con requisiti di accesso sempre meno “qualificati” e talora addirittura disegnate come vere e proprie privative “di fatto” (penso ad esempio all’imitazione di *design* non registrato). Viene dunque ormai da chiedersi se tutte queste “eccezioni” alla fine non abbiano cambiato la regola generale. Nel settore della tutela dell’aspetto del prodotto, tanto per fare un esempio, il diritto applicato è ormai nel senso di un divieto di imitazione pedissequa di qualunque oggetto che possa essere considerato anche solo “differente” rispetto a quelli concorrenti. Il divieto di imitazione che discende dal diritto esclusivo è dunque divenuto in questo settore tanto facile da ottenere da aver nei fatti soppiantato il principio di libera imitabilità.

Se dunque è innegabile che il sistema in certi settori sia cambiato, io credo tuttavia che - finché la norma lo consente - i vecchi principi restino invece sempre validi in via generale. Finché infatti non starà scritto chiaramente da qualche parte che l’imitazione di un qualunque frutto della creatività umana è illecita, non vedo perché - al di fuori dei casi espressamente previsti dalle “nuove” privative tipiche - non deve restare valido il contrario principio di matrice concorrenziale secondo cui la *free copiability* è uno dei motori della concorrenza di prezzo e dunque dell’efficiente allocazione delle risorse in un sistema economico capitalista. Ed è proprio la attuale validità di questo principio, insieme

ad una corretta interpretazione sistematica, che dovrebbe indurre ancora oggi gli interpreti ad escludere ogni possibilità di individuare diritti esclusivi diversi da quelli espressamente previsti dalla legge nonché ad escludere ogni possibilità di applicare questi ultimi diritti a casi non espressamente previsti dalle relative norme. In questo senso non può dunque essere condivisa l'opinione che, con una disinvoltura ed una ampiezza ben maggiore rispetto agli anni precedenti, pretende di utilizzare l'istituto della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale come una sorta di "privativa atipica generale" che soccorre là dove le (peraltro già numerose e "facili") privative tipiche non consentono di arrivare.

Ma non basta: altra tendenza recente che un "retrivo tradizionalista" come me guarda con sospetto è rappresentata dall'irruzione dell'*antitrust* nel discorso sull'ampiezza e sul contenuto dei diritti esclusivi conferiti dai titoli di privativa. Invero le due questioni sono collegate da un sottile filo, dal momento che ammettere "a monte" esclusive su tutto senza richiedere requisiti di accesso significativi, obbliga poi il giurista attento (che sia attento cioè anche a qualcosa di diverso dal mero interesse dell'impresa titolare del brevetto, solitamente sua cliente) a trovare "a valle" un contrappeso *antitrust* al "gigantismo" monopolistico di siffatti diritti esclusivi. Ecco allora che dal chiaro e semplice sistema "classico" (in cui vige la regola della libera imitabilità al di fuori di poche privative tipiche concesse in presenza di requisiti chiari e tassativi e che conferiscono diritti di contenuto ed ampiezza certi) si passa ad un sistema "moderno" che si articola in una miriade di privative concesse "facilmente e su tutto", difficilmente coordinate tra loro e da cui discendono diritti esclusivi di ampiezza e contenuto che possono addirittura dipendere delle valutazioni "di mercato" fatte caso per caso dal giudice. E' evidente che se una simile deriva continuasse (e si badi che basta poco per arrivarci, una volta ammessa in via generale l'illiceità concorrenziale dell'imitazione servile non confusoria) giungeremmo probabilmente ad sistema fondato su una serie di privative tipiche affiancate (e rese dunque inutili) da un generalizzato divieto concorrenziale di imitazione cui farebbe da contrappeso l'obbligo per il giudice di valutare caso per caso l'impatto anticompetitivo dell'esclusiva al fine di verificare se vi è illecito o no. Una specie di ritorno allo *ius commune*, insomma, che – scavalcando il legislatore - renderebbe il *praetor* arbitro unico e diretto del conflitto tra il legittimo interesse dell'impresa a massimizzare il rendimento dei propri investimenti e l'altrettanto legittimo ma contrapposto interesse del pubblico e del mercato ad evitare che la tutela di quegli investimenti divenga ostacolo eccessivo al progresso economico.

Per scongiurare dunque un paradossale ritorno ad *Accursio* in nome del progresso, credo si debba ricordare più spesso la lezione fondamentale tramandataci dai codificatori ottocenteschi, ossia che ciò che in ultima analisi rende il diritto (qualunque diritto, ma quello industriale e commerciale in particolare) un fattore di sviluppo economico è soprattutto la sua capacità di consentire a ciascun imprenditore di poter valutare in anticipo e con ragionevole prevedibilità i rischi economici connessi alle proprie scelte di mercato.

AVV. MARK BOSSHARD
STUDIO LEGALE TODISCO BOSSHARD ROMANO - MILANO

AIPPI Internazionale

Q200 – Statuto e dintorni

L'ExCo di Singapore ha consentito ai membri della Q200 di ultimare la prima bozza della revisione dello statuto e dei regolamenti di AIPPI Internazionale. I documenti sono stati presentati in anteprima al Council of Presidents ed al Comitato Esecutivo, accompagnati da un *report* che evidenzia i cambiamenti più importanti sin qui discussi.

Tra di essi, le nuove modalità di elezione del Presidente, figura che cesserebbe di essere legata all'organizzazione del Congresso e verrebbe invece eletta, e la creazione di due comitati statutari, uno volto a curare gli interessi dei membri ed a studiare le misure per incrementarne il numero (*Membeship Committee*) ed uno volto a curare la diffusione delle informazioni sulle attività di AIPPI (*Communication Committee*).

Di qui al congresso di Boston la Q200 recepirà i commenti in merito al lavoro svolto ed eventuali suggerimenti in merito ad ulteriori modifiche; a tale scopo gli associati possono inviare direttamente osservazioni e contributi all'indirizzo q200@aippi.org oppure rivolgersi a Gualtiero Dragotti (gdragotti@pdlawit.com).

I reports degli Special Committees

Nel corso dell'ExCo sono stati distribuiti i rapporti dei seguenti Special Committees:

Brevetti

- Q109 PCT - Patent cooperation treaty
- Q114 Biotechnology (including plant varieties)
- Q132 Computer software, information networks, artificial intelligence and integrated circuits
- Q162 Community Patent Regulation
- Q165 Optional Protocol to the EPC with regard to Litigation concerning European and Community Patents
- Q170 Substantive Patent Law Treaty

Marchi

- Q85 Community Trademark

Altro

- Q94 GATT/WTO
- Q166 Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore
- Q184 Bilateral, trilateral and other Free Trade Agreements in the Americas
- Q185 Enforcement of Intellectual Property Rights

Non tutti i *report* illustrano evoluzioni di enorme portata; tra quelli maggiormente discussi, ovviamente, i *report* relativi ad EPLA e Brevetto Comunitario, tema questo di scottante attualità.

*AVV. GUALTIERO DRAGOTTI
DRAGOTTI – STUDIO LEGALE ASSOCIATO*

Le limitazioni al diritto di marchio: la Risoluzione approvata a Singapore sulla Question Q 195

Tra i documenti più significativi approvati dal Comitato Esecutivo AIPPI tenutosi a Singapore, vi è certamente la Risoluzione sulla Question Q 195, intitolata *Limitations of Trademarks Right*, il cui Gruppo di Lavoro internazionale è stato presieduto proprio da me, il che ha rappresentato un onore, ma anche una responsabilità, per il Gruppo italiano di AIPPI.

In effetti, le discussioni svoltesi a Singapore su questo tema erano state precedute da un ampio dibattito preliminare, volto a conciliare le posizioni espresse dai singoli Gruppi nazionali nei *Reports* predisposti in vista del Congresso, che contenevano molti elementi comuni dal punto di vista sostanziale, ma riflettevano anche le differenze d'impostazione dei diversi sistemi giuridici nazionali. La strada che ho ritenuto di seguire per trovare un denominatore comune è stata perciò quella di identificare una serie di utilizzazioni del marchio altrui (o si segni ad essi simili), sulla cui ammissibilità esisteva un largo consenso tra i Gruppi nazionali, e una serie di requisiti alle quali subordinare questa ammissibilità, su cui egualmente si poteva trovare un ampio consenso, nonostante i differenti approcci al problema. E' stato così possibile tracciare una sorta di "road map" verso l'armonizzazione, fondata sull'idea di ricercare un bilanciamento tra gli interessi del titolare del marchio, quelli degli altri operatori del mercato e quelli dei consumatori.

A un primo livello, la Risoluzione approvata raccomanda che venga consentito l'uso nell'attività economica di un segno eguale o simile al marchio altrui per indicare il genere, la qualità, la destinazione, il valore, l'origine geografica, il tempo di produzione o prestazione dei prodotti o dei servizi del terzo o la loro compatibilità con quelli del titolare del marchio, a condizione che quest'uso non determini confusione/associazione, non tragga indebitamente vantaggio della reputazione del marchio, non rechi ad essa pregiudizio, anche sotto forma di *dilution*, e non comporti denigrazione dei prodotti del titolare del marchio, ed inoltre, nel caso di uso del marchio altrui per indicare la compatibilità dei prodotti o servizi del terzo, si riveli indispensabile a tale scopo, in quanto non vi siano altre modalità ragionevoli per indicare tale compatibilità.

A un secondo livello, la Risoluzione ha considerato l'uso del nome del terzo, che va ammesso alle stesse condizioni, anche se è eguale o simile al marchio altrui, ma solo purché si tratti del nome vero e non di uno pseudonimo e comunque purché esso non venga usato come denominazione sociale/ditta, ipotesi quest'ultima che si ritiene vada assoggettata in tutto e per tutto alle ordinarie regole in materia di conflitto tra segni distintivi.

A un terzo livello vi è la posizione di chi abbia utilizzato in buona fede un segno distintivo non registrato, al quale la Risoluzione ritiene che debba essere riconosciuto un vero e proprio diritto, e comunque un'eccezione che lo metta al riparo dalle pretese del post-registrante.

Infine, ad un quarto livello vi sono alcune ipotesi ulteriori, come l'uso decorativo, per le quali è apparso prematuro programmare un'armonizzazione, perché su questo punto il livello della discussione in molti Paesi è ancora agli inizi.

Da questo documento si possono dunque trarre almeno due conclusioni importanti. La prima, confermata anche dalla larghissima maggioranza con cui il testo finale della Risoluzione è stato approvato (95%) e prima ancora dai rilievi che sono stati formulati nel corso del dibattito che ha preceduto la votazione, è che è ormai universalmente diffusa la consapevolezza del fatto che il marchio opera come lo strumento fondamentale della comunicazione d'impresa, valorizzato e tutelato non soltanto contro il pericolo di confusione, ma anche contro ogni altra forma di agganciamento parassitario, e che è in questa prospettiva (e non più soltanto in quella della sua tradizionale funzione di origine) che va quindi ricercato un punto di equilibrio tra gli interessi del titolare e quelli del mercato. E la seconda è che nel nostro Paese il dibattito su questi temi (ma

in realtà su tutti i temi più dibattiti della proprietà intellettuale) ha raggiunto, nella giurisprudenza non meno che nella dottrina, un livello di approfondimento di cui abbiamo ragione di andare orgogliosi e che ci viene sempre più riconosciuto, anche a livello internazionale.

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

Schede

STEFANO SANDRI, *Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità*, Experta ed., Forlì, 2007, pp.384, € 42.



Può percepirsi ciò che non vediamo e può vedersi ciò che non percepiamo, e questo vale anche per il marchio. La giurisprudenza e la dottrina sono sempre più attente al ruolo e al comportamento del consumatore, ma è palese tra i giuristi la mancanza di ogni approfondimento sul come questi percepisca il marchio. L'Autore indaga quindi sui processi psicologici della percezione dei segni, partendo dalla costruzione dell'identità del marchio, esaminando i momenti ed i meccanismi - dall'attenzione alla memoria ed ai suoi processi associativi - che portano il consumatore a riconoscere il marchio nella sua identità e a percepirlo nella sua capacità distintiva, orientandolo nei giudizi di comparazione, con particolare

riferimento alla confondibilità tra i segni, inclusa quella per associazione.

Sandri perviene così ad estrarre alcune regole scientifiche della percezione tra le più consolidate, ricorrenti ed utili all'operatore giuridico, al quale sono proposte nella loro applicazione ai marchi: la regola della ridondanza, della connotazione, del valore semantico, della parte al tutto, ed altre ancora. La seconda parte del testo, corredato da ampia bibliografia, glossario e una ricerca sperimentale, prende in esame alcune note sentenze e le testa alla luce di quelle regole, che vengono alla fine riassunte in una sorta di vademecum.

Si tratta, in sintesi, del primo tentativo sistematico di trasposizione delle regole della percezione al contesto giuridico, senza pensare di sostituire quelle conoscenze ai principi di diritto che governano l'ermeneutica e l'applicazione delle norme nel diritto di marchio. In tal senso può sottoscrivere l'apprezzamento del giudice Geremia Casaburi che, nella sua prefazione, ha modo di notare che *"questo nuovo libro di Stefano Sandri si discosta radicalmente da quanto ha offerto fino a oggi il mercato editoriale."*

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, Mariangela Bogni, Mark Bosshard, Gualtiero Dragotti, Cesare Galli, Raimondo Galli, Stefano Sandri, 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 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.