



Associazione internazionale  
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Newsletter

Anno 2008, numero 2, 14 aprile 2008

## Editoriale

### *The times they are a changin'*

*Negli ultimi anni il legislatore italiano ha dedicato una prolifica attenzione al mondo della proprietà industriale; i risultati, buoni e meno buoni, potranno essere valutati nella loro reale portata solo in futuro.*

*E' tuttavia possibile constatare sin d'ora almeno una novità di rilievo.*

*Mi riferisco al tema del risarcimento del danno, aspetto questo di estrema importanza per colui che abbia materialmente a che fare con un diritto di privativa (sia che l'abbia faticosamente conseguita e vi abbia investito, sia che si trovi a violarla) ma nella sostanza negletto. A scorrere le sentenze degli ultimi decenni, di rado si trovano condanne significative in termini economici, così come assai poco frequenti sono gli approfondimenti delle circostanze connesse alla valutazione del danno risarcibile.*

*D'altro canto spesso gli stessi difensori hanno per lungo tempo limitato le domande alla condanna generica al risarcimento del danno, lasciando ad un separato giudizio (quasi mai in concreto intrapreso) la sua valutazione. Di qui la giustificata idea che nel nostro Paese i danni da contraffazione venissero liquidati in maniera insoddisfacente, e la conseguente preferenza accordata ad altri fori ogni qual volta -cioè quasi sempre- le controversie presentassero profili sovranazionali.*

*A ciò si aggiungeva un approccio estremamente conservativo, da parte dei tribunali, in sede di liquidazione delle spese di lite, rarissimamente poste a carico del soccombente nella loro effettiva totalità.*

*Ecco quindi che colui il quale si accingeva ad intraprendere una azione a tutela dei suoi diritti esclusivi in Italia si trovava di fronte ad una prospettiva non allettante, in termini finanziari,*

*anche in caso di esito favorevole del giudizio.*

*Le cose stanno cambiando, come dimostra, di nuovo, un esame anche frettoloso delle più recenti sentenze in materia di contraffazione.*

*Chi oggi si trovi a violare un diritto di privativa può ragionevolmente prevedere che all'esito del giudizio di primo grado, vale a dire in un tempo non eccessivamente lungo, sarà chiamato a corrispondere al titolare del diritto una somma decisamente significativa, assai di rado inferiore agli utili, anche indiretti, conseguiti grazie all'illecito. Più spesso, il risarcimento dovuto supererà tali utili e trasformerà la contraffazione in una vera sventura in termini monetari, capace in taluni casi di compromettere la solidità economica dell'impresa.*

*A ciò si aggiunge una nuova attenzione al tema delle spese di lite, che ora nella più parte dei casi riflettono i costi effettivi del giudizio, sicché la parte vincitrice che si sia rivolta a professionisti che praticano tariffe ragionevoli può contare su quasi completo ristoro dei costi sopportati per la difesa.*

*Tutto ciò rappresenta, ovviamente, un significativo passo avanti rispetto al passato, verosimilmente dovuto anche alle innovazioni legislative che si sono succedute negli ultimi anni. Penso alla introduzione del nuovo rito cautelare, che consente al titolare della privativa di ottenere in un tempo breve la cessazione dell'illecito, sicché i tempi connessi allo svolgimento dell'istruttoria sul danno non vanno a beneficio del contraffattore. Penso anche alla istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, composte da giudici esperti della materia e consapevoli del valore dei diritti di privativa, ed al codice della proprietà industriale, che ha contribuito ad eliminare pieghe processuali che potevano influire sui tempi del giudizio.*

Penso infine, ma l'elenco non è necessariamente esaustivo, all'attuazione della direttiva "enforcement" e prima ancora dei TRIPs, che hanno dotato i titolari dei diritti di efficaci strumenti per raccogliere gli elementi necessari per la determinazione del danno.

Grazie a queste, e forse anche ad altre, innovazioni il nostro Sistema consente oggi una tutela dei diritti di proprietà industriale che poco ha da invidiare a quella apprestata in altri ordinamenti a noi vicini, sia sotto il profilo della tempistica (attualmente il primo grado di giudizio, almeno avanti alle sezioni specializzate che trattano il maggior numero di controversie, dura meno di tre anni) che sotto quello risarcitorio.

Per non disperdere tale positivo risultato occorre però prestare attenzione ad alcuni aspetti, che coinvolgono tutti i professionisti che si occupano di diritti di privativa.

Il primo di tali aspetti attiene alla percezione del nostro Sistema da parte di coloro che ad esso si rivolgono, vale a dire i titolari dei diritti esclusivi (e chi si accinge a divenire tale).

Una presentazione in termini di inefficienza, oltre che non aderente alla realtà, rischia di perpetuare antiche diffidenze, che non hanno più ragion d'essere, almeno nei termini catastrofici del passato.

A meno che tale presentazione, e vengo al secondo aspetto, non abbia in realtà la funzione di mascherare la necessità che gli operatori del settore, ed in primis i difensori delle parti, si dotino di nuove competenze che li pongano in grado di profittare delle novità processuali prima accennate, che richiedono di impostare e gestire l'istruttoria sul danno, verosimilmente avvalendosi anche dell'apporto di professionisti specificamente preparati sul punto.

Occorre infine curare che la valutazione favorevole dei titoli di proprietà

industriale da parte di coloro che sono chiamati a giudicarne la validità e sanzionarne le violazioni non sia compromessa dalla instaurazione di giudizi pretestuosi, vuoi perché basati su privative palesemente prive dei requisiti di validità, vuoi perché miranti semplicemente a profittare, in termini economici, di episodi di violazione che non arrecano in concreto alcun danno al titolare del diritto.

La lunghezza dei processi ed il loro costo in termini economici costituivano infatti un deterrente alla instaurazione o almeno alla prosecuzione di giudizi basati su pretese infondate o vessatorie; l'affievolirsi di tale "filtro" deve essere salutato con favore ma carica gli operatori del settore di una nuova responsabilità.

La contraffazione non è (più) conveniente; ciò non significa che ogni episodio di (apparente) violazione di un diritto di privativa debba divenire l'occasione per profittare dell'accaduto e (minacciare di) rivolgersi all'autorità giudiziaria, trasformando i titoli di proprietà industriale in leve economico-giudiziarie da impiegare in maniera indiscriminata.

Diversamente è probabile che la funzione deflattiva del contenzioso torni ad essere affidata alle pecche del processo civile. E ciò a discapito del buon diritto di chi si attende un concreto ristoro, in tempi ragionevoli, dei danni effettivamente cagionati dalla violazione di un suo valido diritto esclusivo.

AVV. GUALTIERO DRAGOTTI\*  
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO

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

## Vita associativa

---

### Rinnovo delle cariche associative

In data 1 febbraio 2008 si è svolta l'assemblea AIPPI chiamata a rinnovare le cariche associative. I votanti sono stati n. 240 e le schede nulle sono state n. 2. La **Presidenza** è stata confermata al Prof. Avv. Luigi Carlo Ubertazzi. Gli eletti al **Comitato Esecutivo** sono stati: Dott. Ing. Silvano Adorno, Avv. Raffaella Arista, Avv. Raimondo Galli, Prof. Avv. Lamberto Liuzzo, Avv. Gualtiero Luca Dragotti,

Dott. Ing. Luciano Bosotti, Dott. Ing. Bruno Muraca, Dott. Ing. Carlo Maria Faggioni, Dott. Diego Pallini, Dott. Ing. Paolo Stucovitz, Avv. Fabrizio Sanna, Prof. Avv. Cesare Galli, Dott. Ing. Paolo Piovesana, Dott. Renata Righetti Pelosi, Dott.ssa Marina Eliana Mauro. Sono stati infine eletti **Revisori dei Conti**: Dott.ssa Olga Capasso, Avv. Paolina Testa, Avv. Simona Lavagnini. Infine, il Comitato Esecutivo ha nominato, nella riunione del primo CE in data 22 febbraio 2008: il Prof. Avv. Lamberto Liuzzo **vice-presidente**, il Dr. Ing. Bruno Muraca **segretario**, l'Avv. Raimondo Galli **vice-segretario**, il Dr. Ing. Paolo Stucovitz **tesoriere**.

R.A.

### **Convegno dal titolo: La prassi delle sezioni IP**

Sempre il 1 febbraio 2008, contestualmente alle votazioni per il rinnovo delle cariche associative, si è tenuto il convegno, assolutamente interessante, dal titolo **"La prassi delle sezioni IP"** nel quale alcuni **magistrati** delle sezioni specializzate di diritto industriale e proprietà intellettuale - tra questi citiamo Mario Barbuto, Francesco Donato, Giuseppe Tarantola, Marcello D'Amico, Fabio Florini, Giulia Iofrida - hanno raccontato **l'esperienza dei rispettivi Tribunali su alcuni temi "scottanti" degli IPR**: dalla competenza delle sezioni IP in materia di concorrenza sleale, marchi di fatto, diritti connessi, diritti della personalità economica, privacy, diritto dei contratti relativi alla IP, al procedimento di descrizione e tutela delle informazioni riservate, dalla reclamabilità del provvedimento di descrizione alla proposizione congiunta del ricorso per descrizione, sequestro ed inibitoria, dalla CTU tecnica alla CTU contabile, dai "diritti di informazione" previsti dagli artt. 121 co. 2 e 121-bis cpi alle indagini demoscopiche per accertare capacità distintiva, rinomanza, volgarizzazione di marchio e rischio di confusione, dal risarcimento del danno e retroversione degli utili alla pronuncia sulle spese come strumento a fini deflattivi del contenzioso.

R.A.

### **I convegni di Aippi accreditati per la Formazione Professionale Continua**

**E' stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano il Convegno Aippi del 1 Febbraio 2008**, al fine del conferimento dei crediti formativi che ogni legale deve maturare ogni anno. La procedura è stata portata avanti da Raimondo Galli, anche invitato dal Consiglio dell'Ordine del Foro di Milano a far parte della Commissione ad hoc istituita. La procedura di accreditamento va ripetuta per ogni Convegno e in questo Aippi si attiverà anche nelle prossime occasioni. Vi aspettiamo quindi numerosi anche ai prossimi Convegni.

R.G.

### **Flash dall'Italia**

Lo scioglimento delle Camere ha sospeso l'attività legislativa ed ha fatto decadere tutti i disegni o progetti di legge in corso di approvazione. Si segnalano tuttavia le seguenti due novità legislative pervenute al termine del loro iter.

**Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221** dal titolo "Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante **Codice del Consumo**, a norma dell'art. 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229". Si tratta del secondo intervento legislativo concernente il Codice del Consumo dopo quello, immediatamente precedente, contenuto nel Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146. Il punto più rilevante del D. Lgs. n. 221/07 consiste nell'estensione del campo di applicazione del Codice del Consumo ai servizi finanziari tramite l'introduzione degli artt. da 67-bis a 67-vicies semel [equivalente a 67/21].

**Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9** recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei **diritti audiovisivi sportivi** e relativa ripartizione delle risorse". Si tratta, come recita l'art. 1 del Decreto Legislativo stesso, di

disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti.

E' stato approvato il **disegno di legge di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n. 248/07** nel testo pervenuto alla Camera. L'art. 9 comma 2-bis di tale Decreto concerne il **ricalcolo dei certificati di protezione complementari**. Esso stabilisce che "Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 5 del Decreto Legge n.159/2007 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 222/2007, il Ministro dello sviluppo economico... individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ndr: ossia, il 1 dicembre 2007] e pubblica la relativa lista. Al fine della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell'art.61, comma 4, del codice della proprietà industriale...la durata residua di protezione inferiore a sei mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro...aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma".

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

## Legislazione europea

---

### Flash dall'EPO

Con effetto dal **1 Aprile 2008** sono stati stabiliti aumenti "sostanziali" sulle tasse applicabili alle rivendicazioni nelle domande di brevetto Europeo. Mentre nel "vecchio regime" la tassa di rivendicazione veniva erogata a partire dall'undicesima *claim*, ed era pari a € 45 per rivendicazione, con il nuovo regime la tassa di rivendicazione si paga (solo) a partire dalla sedicesima *claim*, ed è pari a € 200 per rivendicazione. Cambierà il modo di scrivere i brevetti? Staremo a vedere.

R. A.

### Lotta alla criminalità informatica

In data 27 febbraio 2008 è stato definitivamente approvato il Disegno di Legge che reca la **Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica di Budapest del 23 novembre 2001, nonché le norme di adeguamento dell'ordinamento interno**. La Legge introduce interventi: nel Codice Penale: Art. 495-bis (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri); Art. 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); Art. 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici); Art. 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità); Art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici); Art. 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità); Art. 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica); nel Decreto Legislativo 231/2001: Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati); nel Codice di Procedura Penale: Art. 254-bis. (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni) e nel Decreto Legislativo n. 196/2003.

### **Marchio Comunitario: Nuovo sistema ricerche per le domande depositate dopo il 10 marzo 2008**

Come previsto dal Regolamento n. 422/2004/CE del 19/02/2004, il nuovo testo dell'articolo 39 del Regolamento sul Marchio Comunitario (Reg. 40/94/CE) sulle ricerche sui marchi anteriori è entrato in vigore, con decorrenza 10 marzo 2008.

La nuova regola, pertanto, si applica alle domande di Marchio Comunitario ed alle designazioni Unione Europea (EM) all'interno delle RegISTRAZIONI Internazionali (Protocollo di Madrid) depositate dopo tale data.

L'UAMI continuerà a svolgere le ricerche sui marchi comunitari anteriori e trasmetterà il proprio rapporto al Titolare o al suo Mandatario, se nominato.

Gli Uffici marchi nazionali, invece, non svolgeranno più *ex-officio* le ricerche sui marchi nazionali anteriori. Il Titolare, se desidera ricevere i rapporti nazionali, dovrà chiederlo esplicitamente al momento del deposito della domanda di Marchio Comunitario o di designazione dell'UE all'interno della Registrazione Internazionale, dietro pagamento di una tassa supplementare di € 192.

I rapporti di ricerca vengono preparati dagli Uffici marchi degli Stati che hanno aderito al sistema, che al momento sono 16: **Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Spagna, Svezia, Gran Bretagna.**

Gli altri Stati al momento non svolgono alcuna ricerca.

Non è, però, possibile scegliere i Paesi in cui effettuare le ricerche: per il cd. principio del "tutto o nulla", il richiedente, pagando la citata tassa, riceverà le ricerche effettuate dai 16 Paesi, oltre a quella dell'UAMI sui marchi comunitari.

Il termine entro cui le ricerche devono essere svolte dai singoli Uffici nazionali è stato ridotto da 2 a 3 mesi.

I rapporti di ricerca saranno comunque armonizzati ed uniformati conformemente alla Regola 5 bis del regolamento (CE) n. 2868/95 e conterranno almeno le seguenti informazioni:

- a) nome dell'ufficio marchi nazionale che ha effettuato la ricerca;
- b) numero delle domande o delle registrazioni di marchi emersi dalla ricerca;
- c) data delle domande, data di registrazione ed eventualmente data di priorità delle domande o delle registrazioni di marchi emersi;
- d) nome ed indirizzo del titolare delle domande o registrazioni di marchi;
- e) una riproduzione dei marchi;
- f) un'indicazione delle classi, secondo la classificazione dell'accordo di Nizza.

*DR.SSA RAFFAELLA BARBUTO  
STUDIO TORTA S.R.L.*

### **Corte di Giustizia**

#### **Sentenza "Parmesan": illegali le denominazioni che evocano i prodotti tutelati dalla DOP**

Con la sentenza del **26 febbraio 2008** la Corte di Giustizia europea chiude, dopo 3 anni, la causa C-132/05, relativa al **caso "Parmesan"**, che vedeva contrapposte la Commissione Europea e la Repubblica Federale di Germania ed avente ad oggetto la commercializzazione, in territorio tedesco, di prodotti denominati "Parmesan" non conformi al disciplinare DOP "Parmigiano Reggiano".

In particolare, la controversia era sorta a seguito del rifiuto presentato dalla Repubblica Federale di Germania di conformarsi alla richiesta della Commissione Europea, che imponeva alle autorità tedesche di dettare chiare istruzioni agli organismi pubblici incaricati di perseguire le frodi, affinché gli stessi potessero fine alla commercializzazione di prodotti denominati "Parmesan" non conformi al disciplinare DOP "Parmigiano Reggiano".

La sentenza della Corte di Giustizia ha stabilito che il termine "Parmesan" non è affatto generico ma costituisce una evocazione della denominazione

“Parmigiano-Reggiano”. Conseguentemente, il suo uso per formaggi non conformi al disciplinare costituisce una violazione alla DOP “Parmigiano Reggiano”.

La Corte di Giustizia ha infatti precisato che *“solo i formaggi recanti la denominazione d'origine protetta – Dop – possono essere venduti con la denominazione “Parmesan”, confermando in tal modo l'illegittimità dell'uso del termine “Parmesan” per indicare un formaggio prodotto in Germania.*

La sentenza in esame ribadisce quindi che, in base alla normativa dell'Unione Europea, *“i prodotti registrati come Dop godono di tutela contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione. Le denominazioni generiche non possono invece essere registrate e quelle registrate non possono divenire generiche”.*

E' stato tuttavia respinto il ricorso avviato dalla Commissione Europea contro la Germania ritenendo che non tutelasse a sufficienza la Dop Parmigiano Reggiano.

I giudici della Corte hanno infatti ritenuto che *“uno stato membro non è tenuto ad adottare d'ufficio i provvedimenti necessari per sanzionare, nel suo territorio la violazione delle Dop provenienti da un altro stato membro”.*

La Corte ha aggiunto che *“gli organi di controllo cui incombe l'obbligo di assicurare il rispetto delle Dop sono quelli dello stato membro da cui proviene la Dop medesima. Il controllo sul rispetto del disciplinare della Dop Parmigiano Reggiano non compete quindi alle autorità di controllo tedesche”.*

In sintesi, la sentenza enuncia tre principi fondamentali:

1) in Europa è vietato chiamare “Parmesan” un formaggio che non sia il Parmigiano Reggiano, dato che un prodotto a denominazione d'origine protetta è tutelato non solo nella forma precisa per cui è stato registrato, ma la tutela si estende al concetto che il prodotto DOP evoca o identifica;

2) la denominazione “Parmesan” non può essere considerata un nome a carattere generico, come sono invece, ad esempio, il termine prosciutto o gorgonzola. Così l'utilizzo del termine “Parmesan” per formaggi che non rispettano il disciplinare della DOP del Parmigiano, deve essere considerato lesivo della tutela accordata alle DOP dall'articolo 13 del Regolamento CE n. 2081/1992;

3) gli organi di controllo su cui incombe l'obbligo di assicurare il rispetto del disciplinare delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui proviene la DOP medesima. Pertanto, nel caso in oggetto, il controllo sul disciplinare nell'uso della DOP “Parmigiano Reggiano” non compete alle autorità di controllo tedesche.

In relazione a quest'ultimo punto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea sul caso Parmesan, ha confermato che l'Italia agirà immediatamente sul fronte europeo inviando alla Commissione la richiesta per un adeguamento del regolamento 510/2006.

La proposta riguarderà la modifica dell'articolo 13, in cui si dovrà indicare esplicitamente che gli Stati membri, dove si commercializza o si produce impropriamente un prodotto tutelato, sono tenuti ad intervenire per sanzionare e bloccare le falsificazioni.

Testo integrale della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 febbraio 2008 : <http://curia.europa.eu/juris/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-132/05>

AVV. SILVIA GRAZIOLI  
BUGNION SPA

## Novità dai giudici di merito

---

### **Il Know-How : Tutela penale e civile a confronto**

Sono ben noti i **requisiti specifici ed i limiti della tutela civilistica del Know-How**. In particolare occorre che il Know-How sia scritto ed identificabile, che non sia di pubblico dominio, che rappresenti un sistema di conoscenze sostanziali. Vi sono poi molti altri limiti e distinguo, elaborati dalla giurisprudenza civilistica, che qui non occorre richiamare all'esperto lettore. Vorrei invece rilevare la **marcata e**

**notevole differenza con cui la giurisprudenza penale ha inquadrato la fattispecie di tutela penale del Know How.**

Con una recente sentenza innovativa la **Suprema Corte Penale** ha chiarito che la nozione di **segreto industriale** comprende anche il **Know-How**. La tutela penale prevista dall'art. 623 c.p. va estesa anche al *know-how* aziendale, da intendersi parte autonomamente rilevante del patrimonio aziendale, in quanto tale tutela è posta a **salvaguardia dell'esercizio indisturbato dell'impresa inteso come espressione della libertà, costituzionalmente garantita, individuale e personale dell'imprenditore di organizzare l'attività economica**. La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto fondato un ricorso basato sul presupposto che:

*“- il «segreto industriale» è quell'insieme di conoscenze ed esperienze maturate per dare origine ad un prodotto in grado di soddisfare pienamente le esigenze di mercato, in modo economicamente competitivo dal punto di vista delle prestazioni; se lo spirito del dettato dell'art. 623 c.p. è quello di tutelare il patrimonio aziendale e la libertà di iniziativa scientifica, tecnica ed inventiva dell'imprenditore, non si vede come non vada tutelato pure quello che per eccellenza costituisce il fondamento del patrimonio aziendale;*

*- se al «sapere come fare», cioè il «know-how», non viene riconosciuto il carattere della segretezza, la tutela finirebbe per rimanere un guscio vuoto poiché il vero patrimonio di fatto rimarrebbe escluso dalla stessa”. In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “partendo dall'esame del requisito essenziale per configurare la fattispecie normativa e cioè le «notizie destinate a rimanere segrete», va osservato che la destinazione al segreto delle notizie non può che provenire dall'avente diritto al segreto e cioè dal titolare dell'impresa nella quale le notizie vengono utilizzate, con manifestazione di volontà espressa o tacita”*

Ovviamente, *“come affermato dalla Corte territoriale, l'interesse alla segretezza non può coincidere col mero arbitrio dell'interessato, ma deve essere basato su ragioni plausibili ed apprezzabili; ma tale ragionevolezza non può che essere desunta dalla corrispondenza di tale interesse al bene tutelato dalla norma, che è costituito dal diritto personale dell'imprenditore alla organizzazione dell'attività economica. Non è qui in causa la tutela del singolo imprenditore che ha interesse a non vedersi disturbato dal concorrente nella propria nicchia di mercato, ma è in causa la libertà dell'imprenditore a non vedere scompaginato l'assetto organizzativo dell'impresa..... ”*

La Suprema Corte ha precisato che *“ non è necessario che le applicazioni industriali siano originale e nuove, come già chiarito da questa Corte con precedente sentenza e come desumibile dalla comparazione della fattispecie dell'art. 623 con quella degli artt. 263 e 325 c.p. posti a tutela di interessi pubblici i quali fanno espresso riferimento alla novità delle applicazioni industriali; - non essendo novità e originalità caratteristiche essenziali delle applicazioni industriali, non vi sono ostacoli a fare rientrare in tale espressione quella che la sentenza impugnata ha definito “il segreto industriale in senso lato” e cioè il know-how aziendale; - per know-how aziendale va inteso il complesso delle informazioni industriali necessarie per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un impianto, informazioni che secondo l'ipotesi accusatoria avevano consentito ai due ex dipendenti di progettare e mettere a punto in tempi brevi un'apparecchiatura avente le stesse funzionalità, tipologia applicativa, campo di applicazione e lo stesso spazio di mercato della macchina; - alla luce di tali principi, il fatto che la macchina fosse reperibile sul mercato, che in essa non vi fossero elementi di originalità, né nell'insieme né nell'assemblaggio delle singole parti, è irrilevante, in quanto il dato destinato espressamente al segreto è costituito dal complesso di conoscenze ed esperienze tecniche acquisite dai due ex dipendenti della società e impiegate a profitto, dovendosi peraltro tenere conto di quanto risultato dalla relazione e cioè che le due macchine sono ovviamente dello stesso tipo e rendono le stesse prestazioni, sono in sostanza in netta concorrenza tra di loro e occupano la stessa nicchia di mercato”* Traendo una veloce conclusione, la sentenza in esame traccia un fattispecie di **tutela penale del Know piuttosto diversa da quella civilistica.**

In particolare, il diritto penale non richiede che il Know-How sia segreto nel senso stretto del termine o segretato, ma considera che il **Know How è segreto di per sé** (oppure diventa un segreto tutelabile per destinazione del titolare del diritto, anche se oggettivamente non si trattasse di un segreto in senso stretto. E' l'imprenditore che qualifica un certo sistema organizzativo come segreto e tanto basta). I requisiti della novità o originalità non vanno ricercati nel know how, altrimenti essi diverrebbero tutelabili solo se brevettati o brevettabili. Non si richiede che il Know How sia sostanziale, per il motivo superiore che il bene protetto è **la libertà dell'imprenditore a non vedere scompaginato l'assetto organizzativo dell'impresa**; la tutela è posta a salvaguardia dell'esercizio indisturbato dell'impresa inteso come **espressione della libertà, costituzionalmente garantita, individuale e personale dell'imprenditore di organizzare l'attività economica**.

Non può sfuggire l'ampiezza ed incisività di una così penetrante tutela che il diritto penale offre al know-how. Specie nei casi in cui l'impresa non ha potuto munirsi di tutela brevettuale per i più svariati motivi, resta la tutela penale del Know How, estremo baluardo a difesa di valori di organizzazione aziendale o produttiva.

In sintesi : per Cass. Pen. ci vuole un nuovo know how per comprendere il Know How.

AVV. RAIMONDO GALLI  
STUDIO GALLI & ASSOCIATI

## Dottrina

---

### ***Duttilità' e limiti del procedimento di descrizione ex art. 128 c.p.i.***

Nell'ambito dei procedimenti cautelari in materia di marchi e brevetti, il procedimento per descrizione sta trovando sempre maggiore applicazione, considerato anche e soprattutto che tale procedura permette, ai sensi dell'art. 128 C.P.I., al titolare di un diritto di Proprietà Industriale di chiedere la descrizione degli oggetti costituenti violazione di un diritto, dei mezzi adibiti alla produzione e di ogni elemento di prova riguardante la violazione stessa.

La funzione tipica di tale procedura, pertanto, è essenzialmente probatoria e, grazie alla precisazione introdotta dal Codice della Proprietà Industriale, può avere ad oggetto anche tutti gli elementi di prova concernenti l'entità della violazione di un titolo di privativa.

Per effetto di tale novella legislativa, pertanto, è indubbio che, oggi, la descrizione possa riguardare anche tutta la documentazione contabile e non solo tecnica che sia idonea a reperire la prova della portata della contraffazione e, soprattutto, ad individuare i fornitori, i distributori ed i relativi punti vendita.

Tale precisazione è stata ampiamente recepita anche dalla giurisprudenza di merito ed, al riguardo, il Tribunale di Torino (decreto, 7 ottobre 2005) ha espressamente precisato che un'interpretazione sistematica dell'art. 128 C.P.I., che tenga conto degli artt. 121 e 121-bis C.P.I. e delle disposizioni dei TRIPs in tema di *discovery*, impone che tra gli "elementi di prova" ex art. 128 rientri **"qualsiasi elemento documentale che sia in grado di far apprezzare l'estensione del fenomeno antigiuridico anche [e direi soprattutto] sul piano quantitativo (e, quindi anche con riferimento alle scritture contabili)"**.

Proprio nell'ottica della migliore applicazione al procedimento descrittivo delle norme di cui agli artt. 121 e 121 bis C.P.I. , sarebbe auspicabile che, in determinate fattispecie, il Giudice dotasse l'Ufficiale Giudiziario dei più ampi poteri, anche di indagine ed ispettivi, consentendo a quest'ultimo, sempre nel rispetto dei *"trade secrets"*, di assumere le informazioni ex art. 121 bis C.P.I.

A conferma del carattere invasivo della misura della descrizione vi è l'ulteriore possibilità, ora espressamente riconosciuta *ex lege*, di procedere al prelievo di alcuni campioni degli oggetti sottoposti a descrizione.

Tale prelievo risulta particolarmente utile, oltrechè nell'ambito della contraffazione di marchio, anche nell'ipotesi in cui sussista la presunta violazione di un brevetto di procedimento; il campione prelevato ed ottenuto dal procedimento contestato,

infatti, sarà analizzato dall'esperto nominato dal Giudice che dovrà fornire un parere al riguardo (Trib. Venezia, decreto, 21 novembre 2006).

L'accesso alla documentazione di rilievo del presunto contraffattore trova però un limite, rappresentato dalla previsione normativa secondo cui, una volta disposta la descrizione, il Giudice (*rectius*, il Presidente della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale) indica "*le misure necessarie da adottare per garantire la tutela delle informazioni riservate*".

Normalmente, nella prassi dei Tribunali, il rispetto della necessaria tutela in ordine alle informazioni riservate viene garantito attraverso la segretazione della documentazione acquisita, da parte dell'Ufficiale Giudiziario incaricato, in una busta sigillata che verrà poi aperta nell'*instaurando* procedimento di merito (cfr., *ex multis*, Trib. Torino, 22 dicembre 2003).

In tal senso, si sono espresse diverse pronunce dei Tribunali, tutti particolarmente attenti a non consentire l'accesso indiscriminato alla documentazione di interesse, nel corso della procedura a cognizione sommaria.

Una questione aperta e dibattuta, con chiare conseguenze dal punto di vista pratico, riguarda proprio l'eventuale possibilità di accedere alla documentazione, anche senza dover attendere l'instaurazione del procedimento di merito, che, in linea di principio, è necessaria, a pena di inefficacia delle operazioni di descrizioni.

Ancorché, in linea generale ed alla luce della lettera legislativa, tale possibilità dovrebbe escludersi, la realtà può di fatto portare a conclusioni differenti che sono diretta conseguenza della ragione stessa e delle peculiarità della procedura ex art. 128 C.P.I..

Recentemente, infatti, il Tribunale di Torino, nella persona del Presidente della Sezione Specializzata (Dott. Francesco Donato, ordinanza del 14 febbraio 2008), ha disposto l'accesso alla documentazione acquisita in sede di descrizione, anche prima dell'instaurazione del giudizio di merito a seguito di apposita istanza motivata della parte interessata.

In particolare, nel procedimento di interesse, parte ricorrente ha formulato la richiesta al Giudice sottolineando che la documentazione, opportunamente segretata dall'Ufficiale Giudiziario, era in buona parte coincidente a quella già in suo possesso a seguito di un procedimento parallelo pendente avanti Autorità Giudiziarie straniere.

Il Presidente della Sezione Specializzata del Tribunale di Torino, dunque, ha disposto l'accesso alla documentazione, proprio per permettere alla parte richiedente di completare la documentazione (nel caso di specie, contabile) già acquisita dall'Autorità Giudiziaria straniera.

Nel citato provvedimento, il Giudice ha comunque specificato, nel rispetto della tutela delle informazioni riservate, che qualsiasi altro utilizzo della documentazione acquisita, al di fuori dunque della competente sede giudiziaria, sarebbe da considerarsi assolutamente ingiustificato e, come tale, illecito.

L'accesso alla documentazione, senza l'introduzione del giudizio di merito, è stato riconosciuto anche perché il presunto contraffattore, durante l'esecuzione delle operazioni di descrizione, aveva dichiarato di non commercializzare più i prodotti in contestazione; opportunamente, pertanto, il Giudice ha ritenuto che fossero ampiamente venute meno le ragioni di segretezza tipiche della previsione legislativa.

Tale provvedimento risulta particolarmente interessante, in quanto dimostra che, in presenza di circostanziati, precisi e giustificati motivi, il Giudice può disporre l'accesso alla documentazione acquisita in sede di descrizione, anche senza dover attendere l'instaurazione del procedimento di merito, se giudica prevalente l'interesse concreto del titolare del diritto di privativa rispetto a quello di mantenere segreta la documentazione acquisita.

Infine, altro accorgimento pratico, per derogare alle esigenze di segretezza della documentazione reperita in un procedimento di descrizione a necessaria tutela dei "*trade secrets*" aziendali, può consistere nell'individuazione di un codice di accesso informatico, che consente solo all'utilizzatore qualificato, opportunamente autorizzato dal Giudice, di accedere al contenuto dei documenti "descritti". Tale strumento è stato, ad esempio, recentemente adottato da un

giudice del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata di P.I. che, in tal modo, ha reso possibile alla parte richiedente la descrizione visionare i documenti, mediante lo "schermo protetto", del consulente tecnico, garantendo nel contempo gli interessi della parte "descritta" e la tutela dei suoi "trade secrets".

AVV. PAOLA GELATO  
STUDIO LEGALE JACOBACCI & ASSOCIATI

DOTT. ALBERTO FOGOLA

## **AIPPI Internazionale**

---

### **Nomine Internazionali**

**Renata Righetti** è stata eletta all'ExCo di Singapore **Assistant Secretary General** di AIPPI Internazionale, entrando quindi a far parte del Bureau Internazionale Allargato di AIPPI.

**Raffaella Arista** è stata nominata membro dell'**Editorial Advisory Committee** (EAC) di AIPPI Internazionale attualmente attivo nella creazione del nuovo newsletter di AIPPI Internazionale che verrà distribuito per posta elettronica a tutti i soci di AIPPI nel mondo. Il nuovo e-news, in formato elettronico, di AIPPI Internazionale andrà a sostituire quello cartaceo fino ad oggi inviato via posta ai singoli soci.

La stessa **Raffaella Arista** è stata infine nominata dal Consiglio di Presidenza di AIPPI It. **reporter** con la funzione di **raccogliere i contributi dei soci di AIPPI Italia che vorranno vedere pubblicati i propri articoli sull' e-news di AIPPI Internazionale**. Sul primo numero di e-news di AIPPI Int., in prossima uscita, verranno pubblicate le *guidelines* per la redazione dei contributi.

R. A.

### **Questions**

Il Gruppo Italiano ha predisposto e fatto pervenire al segretariato generale di AIPPI International i rapporti sulle seguenti questioni che verranno discusse al Congresso di Boston (08-11 settembre 2008):

- Q202 The impact of public health issues on exclusive patent rights;
  - Q203 Damages for infringement, counterfeiting and piracy of trademarks;
  - Q204 Liability for contributory infringement of IPRs;
  - Q205 Exhaustion of IPRs in cases of recycling or repair of goods.
-

*Membri del Comitato Direttivo: Silvano Adorno, Raffaella Arista Olga Capasso, Raimondo Galli, Renato Sgarbi, Lamberto Liuzzo, Diego Pallini, Luigi Carlo Ubertazzi*

*Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli*

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Raffaella Barbuto, Gualtiero Dragotti, Alberto Fogola, Raimondo Galli, Paola Gelato, Silvia Grazioli, 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

sito internet: <http://www.aippi.it>  
e-mail: [mail@aippi.it](mailto:mail@aippi.it)

AIPPI Internazionale:

sito internet: <http://www.aippi.org>  
e-mail: [general-secretariat@aippi.org](mailto:general-secretariat@aippi.org).

*Il presente NEWSLETTER è destinato unicamente alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano.*

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