



Associazione internazionale
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Newsletter

Anno 2009, numero 2, 6 Maggio 2009

EDITORIALE

Il D.D.L. n.1195 e la disciplina transitoria concernente l'applicazione della tutela per diritto d'autore alle opere dell'industrial design

Il comma 4 dell'art. 13 del D.D.L. n. 1195 ritorna per l'ennesima volta sulla disciplina oggi contenuta nell'art. 239 C.P.I. concernente la successione delle leggi nel tempo ed il passaggio dal regime anteriore al D.Lgs. 2.2.2001, n. 95, che negava l'applicabilità del diritto d'autore alle opere dell'**industrial design** ed il regime successivo all'entrata in vigore di tale Decreto Legislativo che ha sancito la proteggibilità delle opere in questione con il diritto d'autore purché presentino oltre a carattere creativo contenuto artistico. La storia di questo regime transitorio è particolarmente tormentata perché rispecchia un conflitto di interessi di categorie professionali collocate sui fronti opposti favorevoli rispettivamente alla libera utilizzazione delle opere dell'**industrial design** - soprattutto quelle classiche dei grandi architetti degli anni '30 e '40 - e quelli favorevoli invece alla protezione fin dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo in questione. L'art. 25-bis del D.Lgs. n. 95/2001 disponeva che la nuova tutela per diritto d'autore non era operante nei confronti di coloro che avessero intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio: e ciò per una durata di dieci anni a decorrere dalla entrata in vigore del Decreto Legislativo e perciò dal 19.4.2001. Il testo di questa norma aveva dato luogo ad un dubbio interpretativo sostenendosi, da parte dei fautori della protezione, che la moratoria non si applicasse se si fosse trattato di opere dell'**industrial design**

non tutelate da brevetto e perciò non cadute in pubblico dominio per effetto della scadenza del brevetto stesso. Per "**disattivare**" questa interpretazione chiaramente strumentale l'art. 239 C.P.I. ha modificato la formula confermando positivamente l'interpretazione secondo la quale la tutela per diritto d'autore per i dieci anni fissati dalla norma non può essere fatta valere per interdire fabbricazione e vendita di prodotti non soltanto oggetto di brevetti scaduti ma anche in pubblico dominio per non avere mai formato oggetto di brevettazione. Con il successivo D.L. 15.2.2007, n. 10, convertito in Legge 6.4.2007, n. 46, l'art. 239 C.P.I. è stato ulteriormente modificato con l'abrogazione del limite decennale della moratoria e del limite del preuso come presupposto necessario per beneficiare della moratoria stessa di guisa che la norma attua ora il principio secondo il quale la tutela del diritto d'autore entrata in vigore il 19.4.2001 si applica unicamente alle opere dell'**industrial design** create successivamente a questa data proprio perché quelle create anteriormente sono da considerare in pubblico dominio e come tali non proteggibili con la tutela del diritto d'autore.

Orbene, il comma 4 dell'art. 11 del D.D.L. n. 1195 ritorna sul problema e si contrappone frontalmente alla completa liberalizzazione delle opere dell'**industrial design** anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 95/2001. Viene infatti proposta - ora - una soluzione completamente diversa favorevole - in sostanza - al riconoscimento di un preuso senza limiti temporali e perciò di un preuso sostanzialmente perpetuo. Si dice infatti nella disposizione programmata nel D.D.L. in questione che la protezione accordata a disegni e modelli secondo il diritto d'autore non opera nei soli confronti di coloro che,

anteriormente alla data del 19.4.2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio specificando che in tal caso l'attività può proseguire nei limiti del preuso. La norma ripropone dunque la prima versione del regime transitorio che sancisce il privilegio del preuso ma con l'ulteriore beneficio di un preuso perpetuo e non temporaneo.

Voci di corridoio riferiscono che anche quest'ultima versione è **"in pericolo"** perché anch'essa esposta a potenti azioni di **lobby** che sembrano volere accreditare la tesi per cui, una volta introdotto il principio della tutelabilità delle opere dell'**industrial design** con il diritto d'autore, questo debba trovare applicazione senza eccezioni per tutte le opere dell'**industrial design** per le quali il diritto d'autore non sia scaduto per decorso del termine di settant'anni dopo la morte dell'autore.

Dopo tutti questi vorticosi movimenti sembra davvero fuor di luogo ritornare ancora una volta sul problema, non fosse altro che per una ragione di immagine del Legislatore nazionale che appare sempre più ondivago a causa delle potenti azioni di **lobby** che provengono dalle fazioni contrapposte dei fautori della liberalizzazione (o sarebbe meglio dire della perdurante libertà di riproduzione delle opere dell'**industrial design** che in Italia erano in pubblico dominio prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 95/2001) ed i fautori di un regime proibizionistico mediante un'applicazione sostanzialmente retroattiva della tutela introdotta con il Decreto Legislativo in questione. E' sufficiente peraltro inquadrare il problema nel contesto delle norme che regolano la successione delle leggi nel tempo per rendersi conto che la irretroattività della tutela, anche se non è configurabile come un principio costituzionale, è tuttavia un principio saldamente ancorato all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale contenute nel Codice civile. Questo principio verrebbe disatteso qualora la protezione per diritto d'autore fosse

considerata operante anche per le opere dell'**industrial design** create prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 95/2001 e perciò di dominio pubblico in Italia dove la protezione in questione era esclusa per espressa disposizione della stessa Legge sul Diritto d'Autore. L'applicazione retroattiva pregiudicherebbe molto pesantemente i legittimi interessi di tutti coloro che prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 95/2001 avevano preusato le opere in questione producendole e commercializzandole liberamente. Ove peraltro dovesse, in sede di politica legislativa, prevalere la tesi opposta, l'efficacia retroattiva dell'applicazione delle norme sul diritto d'autore dovrebbe trovare un limite nei diritti acquisiti da terzi che abbiano legittimamente confidato sul pubblico dominio delle opere in questione. Ciò posto la data di riferimento di questo preuso non potrebbe essere quella del 19.4.2001 ma dovrebbe essere quella dell'entrata in vigore di questa nuova ultima disposizione proprio perché, a causa del D.L. 15.2.2007, n. 10, convertito in Legge 6.4.2007, n. 46, altri legittimi preusi sono stati instaurati e certamente anche questi sarebbero pienamente meritevoli della tutela derivante dalla non operatività nei loro confronti della protezione per diritto d'autore. E' impensabile infatti che si possano stabilire graduatorie di preusi tutti ugualmente legittimi ancorché alcuni anteriori al 19.4.2001 ed altri successivi ma pur sempre legittimi perché esercitati in costanza di un regime permissivo.

Sulla base di queste considerazioni, ad avviso di SISPI, due sono le soluzioni plausibili del tormentato problema del regime transitorio: la prima è quella di non modificare la norma attualmente in vigore; la seconda è che sia riconosciuto il preuso di tutti coloro che abbiano intrapreso la fabbricazione, l'offerta e la commercializzazione dei prodotti realizzati in conformità dei disegni e modelli anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova norma e non alla data del 19.4.2001.

Risposta ad un lettore

ESISTE UNA VIA PENALE PER COLPIRE NON SOLTANTO ATTRAVERSO UN RISARCIMENTO ECONOMICO CHI RIESCA A OTTENERE UN BREVETTO DELLA CUI NULLITÀ NON POTEVA NON ESSERE, A PRIORI, PERFETTAMENTE CONSAPEVOLE?

Il 19 febbraio 2009 ha scritto alla nostra Redazione il Prof. Giuseppe Bianchetti, sottoponendoci il quesito che segue.

Ho letto – come sempre con interesse – il numero 1 del 2009. Pensavo – ancora come sempre – di limitarmi alla lettura, senza commenti scritti. Nel caso specifico, tuttavia (e senza far torto a nessuno dei precedenti redattori) non posso astenermi dal lodare i contributi di tutti, e in particolare quelli di Olga Capasso, che non commento già per il semplice motivo che *ubi maior minor cessat*; di Raimondo Galli, che a parer mio merita gli elogi di Mario Franzosi; e dello stesso Mario Franzosi, alle cui considerazioni ("**Ben venga dunque la via penale**") aggiungo una segnalazione fuori tema se non per quanto riguarda una auspicabile applicazione della via penale anche a situazioni assai diverse.

In qualità di CTP e di CTU ho incontrato due brevetti italiani e – più recentemente – uno straniero non soltanto totalmente nulli (esperienza, credo, comune a molti colleghi) ma depositati dai titolari nella **piena, assoluta consapevolezza** della loro nullità: non reputo infatti detti titolari così sprovveduti da ignorare lo stato della tecnica, che nel caso del brevetto straniero ("brevetto B") è costituita addirittura da un precedente brevetto "A" della stessa ditta, scaduto da pochi giorni. Sia "A" sia "B" sono brevetti europei, il primo concesso a pieno titolo, il secondo furbescamente concepito in modo tale da non destare sospetti nell'esaminatore (già di per sé, mi sembra, un po' sprovveduto).

Nelle intenzioni dei titolari, i due brevetti italiani sopra citati servivano a eludere le frazioni italiane di brevetti europei; e in sede giudiziaria furono ovviamente dichiarati nulli con insolita rapidità (poco più di un anno!), anche perché in pratica le due ditte non opposero resistenza.

Diverso è il caso del brevetto "B", sulla base (si fa per dire) del quale una non piccola ditta straniera sta accusando di contraffazione molti genericisti stranieri e, più recentemente, italiani. La completa nullità della "B" è solare, non soltanto a mio convintissimo parere (che tuttavia non basterebbe): è stata sancita in primo grado in due paesi europei di alta tradizione brevettuale, e in uno di essi ribadita, anzi *proclamata* (non esagero) in appello. Tuttavia la titolare non ha sinora desistito dal perseguire i genericisti italiani e di altri paesi, ostacolandone l'entrata in commercio.

Non dubito che l'esito della controversia confermerà dappertutto la lampante nullità di "B" (in Italia fra due o tre anni, se il Giudice ricorrerà alla consulenza tecnica); ma nel frattempo la titolare del brevetto avrà evitato di subire per qualche anno una cospicua perdita di fatturato. Pongo allora una domanda: esiste una **via penale** per colpire non soltanto attraverso un risarcimento economico chi riesca a ottenere un brevetto della cui nullità non poteva non essere, a priori, **perfettamente consapevole**? Forse la richiesta dimostra soltanto la mia scarsissima conoscenza del diritto, ma gradirei una risposta, persino sotto forma di divertito diletto.

Il Prof. Mario Franzosi ha risposto per noi al Prof. Bianchetti.

Nell' articolo su AIPPI News (2009, n. 1) mi sono dichiarato favorevole alla via penale nei casi evidenti di violazione di brevetti. Ora il Prof. Bianchetti sembra suggerire il ricorso alla via penale anche in casi di abuso dello strumento dell' azione civile, quando il titolare di un brevetto chiaramente nullo crea difficoltà a un soggetto, ingiustamente accusato di contraffazione. Una sorta di **legal harassment**.

Il problema posto da Bianchetti non è nuovo. Esso deriva dallo stato del nostro sistema di contenzioso civile, penalizzato da un eccessivo numero di controversie civili. Ecco che dunque si pensa alla via penale per risolvere il problema della via civile.

Non sarei favorevole a questo sviluppo, salvo nei casi di abuso evidente.

In generale, e sul piano teorico, condivido le valutazioni espresse recentemente da Lord Robin Jacob, della Corte d' Appello inglese, che sarebbe *"seriously dangerous to have a rule that applying for or seeking to enforce a patent of doubtful validity was a violation of competition law"*. ...*"National Courts therefore remain the ultimate arbiters of the validity of a patent in their territory. This means that any legal action needed to enforce or to invalidate a patent or any action for a declaratory ruling of non-infringement, has to be brought before the national Courts of each country concerned"*. (**Robin Jacob**: *"Patents and Pharmaceuticals – a paper given on 29 November 2008 at the DG Competition Preliminary Report of the Pharma Sector Inquiry"*; vedi anche EU Commission-Competition DG, *Pharmaceutical Sector Inquiry, Preliminary Inquiry, November 28, 2008, page 99*).

Il rapporto ultimamente citato aggiunge che la divulgazione di nozioni tecniche, tramite brevetti anche invalidi, presenta sempre una utilità, giacché *"as a return for patent protection, the information contained in the patent application enters into the public domain through publication and may be used for the purpose of further research"* (pag. 88). Si tratta però di un argomento che non pare convincente: altro è stampare cose poco innovative, altro è pretendere di avere un monopolio.

A maggior ragione non vedrei agevole il ricorso alla norma penale.

Sul piano pratico non vedo come sia possibile adire la via penale. Infatti il giudice penale dovrebbe essere convinto della circostanza che il brevetto (abusivamente fatto valere) non è valido, che il titolare lo sapeva, e che lo stesso ha agito con dolo nel cercare di farlo valere. Mi pare che chiederemmo molto, se non troppo, al giudice penale.

La soluzione dovrebbe essere, di nuovo, la via civile: si reagisca al civile con il civile. Il giudice al quale viene presentato un caso chiaramente infondato dovrebbe applicare con generosità l'art. 96 c.p.c., condannando al risarcimento del danno chi ha agito con dolo. non dovrebbe essere difficile fare di tale articolo una applicazione più pregnante di quanto oggi avvenga.

Naturalmente non escludo che possano esistere casi di abuso assolutamente evidenti, ove il ricorso alla via penale può essere giustificato. Io personalmente di questi casi non me ho visti, pur essendo ogni volta convinto che l' avversario del mio cliente abbia torto nel modo più evidente, e che agisca o resista in giudizio con colpa, anzi con colpa grave, anzi gravissima, anzi con dolo.

Novità dai Giudici Italiani

Ancora un NO della Consulta alle norme processuali disciplinate dal Codice di Proprietà Industriale.

Con sentenza n. 123 del 30 aprile 2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore"*.

La Consulta, investita ancora una volta della questione di illegittimità costituzionale dal Tribunale di Napoli, ha rinvenuto l'eccesso di delega nella normativa sopra richiamata in quanto *"il citato comma 3 non [è] riconducibile alla delega dell'art. 15 della legge n. 273 del 2002, poiché non è strumentale al*

«*riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale*». L'art. 245, comma 3 CPI, prosegue la Corte "ha, dunque, disciplinato un oggetto estraneo al contenuto della delega, determinando, altresì, una scelta incoerente rispetto al principio indicato dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002 ed attuato con l'art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003. Tale scelta, infatti, non potrebbe essere ricondotta alla discrezionalità del legislatore delegato, poiché la devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate delle procedure di reclamo, relative alle misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore, si pone evidentemente in posizione eccentrica rispetto al richiamato principio direttivo in materia di disposizioni transitorie, del quale, quindi, non costituisce uno sviluppo coerente".

R. A.

Tutela Penale della PI : le novità secondo la Cassazione Penale e la emananda Finanziaria

C'è molto movimento in tema di Tutela Penale. Negli ultimi numeri di questa Rivista ci siamo occupati delle novità in tema di tutela penale del brevetto, del marchio, del modello, del diritto di autore, e di molti aspetti di procedura, sia nazionale che internazionale. Adesso siamo a una svolta, vista una recente sentenza di **Cassazione Penale** e visto il **testo del DDL collegato alla Finanziaria 2008**, in via di approvazione.

Iniziando da **Cassazione Penale**, questa, in un recentissimo caso che abbiamo potuto seguire a tutela della parte lesa, ha precisato, col pieno conforto del Procuratore Generale che la **contraffazione del brevetto costituisce reato ex art. 473 CP** così come parimenti costituisce reato la contraffazione di un marchio.

Con ciò siamo più che lieti di aver **contribuito al superamento** di un risalente indirizzo della Cassazione, ora abbandonato, secondo cui la contraffazione di brevetto penalmente rilevante si riducesse alla sola fattispecie della alterazione del documento brevettuale.

Tale risalente orientamento, che si ripete è ora abbandonato, si era formato con un artificio logico, sopravvalutando la rubrica della norma, il cd. presunto bene giuridico protetto – la fede pubblica - . Questa dottrina non aveva alcun appiglio logico né testuale, ed infatti **nessuno aveva mai creduto di pensare che la contraffazione di un marchio penalmente rilevante consistesse nella sola alterazione del certificato di registrazione**. Non ha quindi mai avuto alcun senso eccepire che la contraffazione del brevetto fosse la alterazione del documento brevettuale, mentre la contraffazione del marchio non fosse la alterazione del certificato, ma fosse appunto la contraffazione del marchio. Non può la magia delle parole avere valenza abrogativa di norme. Alcune menti sottili avevano creduto di aggirare l'ostacolo, facendo leva sul fatto che la legge penale puniva solo la vendita di beni recanti marchi contraffatti, ma non parimenti la vendita di beni in contraffazione di brevetti (per così cercare di sconfiggere a monte la tutela penale della contraffazione del brevetto come fatto penalmente rilevante), ma questo argomento era superato da altri argomenti, primo tra tutti il fatto che **l'uso non autorizzato di un brevetto include inerentemente anche la fattispecie della vendita, che è pur sempre un uso del brevetto**. Occorre precisare che la Cassazione sembra aver creato diverse fattispecie all'interno del **nuovo concetto di reato di contraffazione ex art. 473**, nel precisare - sempre utilizzando, anche se in modo diverso, il presunto bene giuridico protetto – la fede pubblica – che particolari modalità di produzione, confezione, o lo stesso marchio, potrebbero di fatto mettere in dubbio se sia stata violata la fede pubblica, sì che nel caso di contraffazione del brevetto si avrebbe una riproduzione integrale degli elementi caratterizzanti mentre nel caso di alterazione del brevetto si avrebbe una riproduzione solo parziale ma tale da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. Quanto questo ragionamento sia poco lineare è evidente. La cosa importante è che comunque la Cassazione abbia riconosciuto che la contraffazione del

brevetto è fattispecie penalmente rilevante, salvo lo scivolone di aver precisato che in certe ipotesi in cui concretamente non vi possa essere confusione tra i prodotti non vi sarebbe contraffazione ex art. 473 ma solo ex art 127 CPI. Siamo decisamente migliorando, e aspettiamo con ansia la prossima sentenza, a cui stiamo già lavorando.

Comunque dobbiamo correttamente ricordare che anche la giurisprudenza civile ha percorso un certo cammino prima di riconoscere che la semplice apposizione del proprio marchio non vale ad escludere le fattispecie di contraffazione del marchio generale, della imitazione servile o addirittura del brevetto.

Quanto al testo del DDL collegato alla Finanziaria 2008, questo stabilisce novità di grande momento per la PI. Ci sono dei ritardi nella emanazione del DDL, a causa di alcuni emendamenti proposti in tema di PI (ma anche di altri Istituti, visto il testo omnibus del DDL) ma pare prossima la emanazione. Mi occuperò in un questa breve nota delle sole novità che riguardano la tutela penale, alla cui redazione ho potuto partecipare con alcune proposte, che molto debbo a riflessioni con il **Prof Mario Franzosi**.

La grande novità è la previsione che **ogni forma di violazione di un titolo di PI (incluso l'utilizzo di un titolo di PI senza il consenso dell'avente diritto) costituisce reato ex art. 473 cp**, senza più fare riferimento al vuoto concetto di fede pubblica. Quanto tale concetto fosse vuoto, lo si è potuto vedere con le famose Sentenze di Cassazione che avevano sancito, alcuni anni fa, che non costituisce contraffazione di marchio la vendita di prodotti col marchio contraffatto quando circostanze di tempo, luogo e prezzo possano avvertire il consumatore che si tratta di marchio falso (la classica vendita del marocchino) : ciò escluderebbe la violazione della fede pubblica dato che il pubblico non può cadere in errore nel caso del falso grossolano venduto su una spiaggia e quindi non si ha reato. E' difficile esprimere un appropriato sentimento, in presenza di un tale ragionamento, salvo avere la prova di quanto sia fariseo e fuorviante il concetto di fede pubblica (che va quindi scacciato dal Tempio).

La nuova legge non solo scaccia dal Tempio appunto tale concetto, ma anzi precisa che è punita non solo la contraffazione del brevetto, ma anche la vendita di beni protetti da brevetti (in pratica viene modificato sia l'art 473, secondo comma, che anche l'art 474 cp).

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

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

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

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

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

Innumerevoli sono le applicazioni pratiche della tutela penale. Come ho cercato di sostenere, la raccolta delle prove e la fase delle cautele può benissimo essere affidata alla istruttoria penale, enormemente più veloce ed effettiva di ogni altra procedura. Una volta acquisite le prove e esperite le misure cautelari del caso, il prezioso dossier può essere utilmente impiegato per il *refinement* civilistico e quindi per assicurare stabilità ai rimedi già ottenuti, mediante misure inibitorie, decisioni di accertamento definitive, decisioni sui danni, avendo già a monte un dossier raccolto a monte mediante le preziose misure di tutela penale: le perquisizioni e le misure di sequestro probatorio, sui libri e fatturato del contraffattore.

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.

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 brevettante si trova in una posizione di vantaggio per riappropriarsene. L'extra profitto derivante dal recupero della propria fetta di mercato, dovrebbe essere non solo la dimostrazione di come ben funziona il sistema, ma potrebbe anche essere destinato a finanziare il R&D e anche il contenzioso civile a tutela del brevetto (lo chiameremo il circolo virtuoso della Tutela Penale).

Avv. RAIMONDO GALLI
STUDIO LEGALE GALLI & ASSOCIATI – MILANO

Novità dai Giudici Stranieri

Corte di Giustizia – Il caso “Wellness”: l'uso di un marchio su articoli dati in omaggio agli acquirenti di altri prodotti non può essere considerato uso effettivo di quel marchio per la classe in cui rientrano gli articoli dati in omaggio.

La Maselli, impresa che produce e commercializza articoli di abbigliamento, è titolare del marchio denominativo n. 127 803 “WELLNESS” registrato il 20 ottobre 1989, riguardante prodotti in diverse classi, fra i quali gli articoli di abbigliamento in classe 25 e le bevande analcoliche in classe 32.

La Maselli fin dall'inizio (1999 e 2000), ha utilizzato il suo marchio per contraddistinguere una bevanda analcolica che veniva offerta in omaggio agli acquirenti dei suoi capi di abbigliamento.

Il marchio non veniva però utilizzato per bevande vendute separatamente.

La Silberquelle, impresa operante nella commercializzazione di bevande analcoliche, chiedeva all'Ufficio Brevetti e Marchi austriaco la cancellazione di tale marchio per mancato uso nell'ambito della classe 32.

In particolare, la Silberquelle sosteneva che il segno in questione, registrato da oltre cinque anni, non era stato effettivamente utilizzato per i prodotti della classe 32 dal titolare né da un terzo con il suo consenso e che la Maselli aveva unicamente inteso promuovere la vendita dei propri prodotti tessili, ma non creare o mantenere un mercato per le merci della classe 32.

Con decisione 7 novembre 2006 la divisione di annullamento dell'Ufficio dei brevetti austriaco cancellava il marchio per quanto riguarda la classe 32.

La Maselli proponeva appello avverso tale decisione dinanzi all'Oberster Patent- und Markensenat, il quale, sospendendo il procedimento, si rivolgeva alla Corte di Giustizia Europea chiedendo, essenzialmente, *“se gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (...) debbano essere interpretati nel senso che un marchio di impresa viene usato in modo effettivo ove sia utilizzato per prodotti (nella fattispecie: bevande analcoliche) che il titolare offre a titolo gratuito agli acquirenti di altri prodotti venduti da tale titolare (nella fattispecie: capi di abbigliamento) dopo la conclusione del contratto di compravendita”*.

In sostanza, L'Oberster Patent- und Markensenat chiedeva alla Corte di definire i limiti dell'obbligo di uso, come disciplinato dalla direttiva 89/104/CEE, da un punto di vista qualitativo e non quantitativo, per chiarire se l'utilizzo del marchio "WELLNESS-DRINK" da parte della Maselli soddisfacesse i requisiti della normativa comunitaria, non in relazione al grado di intensità della sua presenza sul mercato, ma rispetto alle funzioni del marchio.

Nella sentenza del 15 gennaio 2009 nella causa C-495/07, la Corte di Giustizia Europea ha sottolineato che con l'espressione *“uso effettivo”*, ai sensi della direttiva, deve intendersi un uso reale e concreto, conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere, senza confusione possibile, tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa.

Da tale nozione di *“uso effettivo”* è risultato che la Corte abbia attribuito a detta nozione la missione di creare o conservare un mercato per detti prodotti o servizi al fine di assolvere alla funzione essenziale del marchio che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ad esclusione di ogni uso meramente simbolico che solo persegua la tutela dei diritti conferiti dalla registrazione del marchio.

Secondo la Corte, è dunque necessario, tenuto conto del numero dei marchi registrati e dei conflitti che possono tra essi insorgere, riconoscere il mantenimento dei diritti conferiti da un marchio per una determinata classe di prodotti o di servizi solo quando il marchio sia stato usato nel mercato dei prodotti o dei servizi di tale classe.

Pertanto, perché il marchio di titolarità della Maselli svolga la funzione essenziale propria dei marchi d'impresa, è necessario che la medesima immetta i suoi prodotti contraddistinti dal marchio sul mercato relativo a quei prodotti, che nella controversia principale è quello delle bevande analcoliche, altrimenti le sue merci non sarebbero distinguibili dalle altre.

Nel caso in esame, invece, la bibita "WELLNESS-DRINK" giunge al consumatore come omaggio per l'acquisto di capi d'abbigliamento, l'acquirente non compie alcun atto volontario per appropriarsi del liquido imbottigliato, confrontandolo con altri analoghi e fungibili, e quindi il marchio non si impone rispetto a quelli dei concorrenti grazie alla preferenza espressa dai clienti.

In tali circostanze, il simbolo della bevanda resta fuori dal suo mercato di riferimento, non compete con altri segni e non si configura quindi la possibilità del rilevamento di ostacoli all'appropriazione dello stesso da parte dei terzi, giacché l'uso del marchio sulle bottiglie equivale a un mero strumento, un gesto simpatico per accrescere l'attaccamento del consumatore al marchio "WELLNESS" nel settore tessile.

Il mercato della gassosa resta, invece, estraneo al prodotto della Maselli e al suo marchio. Pare improbabile che coloro che, grazie all'acquisto di capi d'abbigliamento "WELLNESS", si entusiasmino per la bibita ricevuta in omaggio siano disposti a spendere altro denaro in vestiti di cui non hanno bisogno al solo fine di ottenere la bevanda.

Peraltro, anche se ciò accadesse, i loro acquisti non incrementerebbero la quota di mercato del citato marchio nel settore delle bevande, bensì in quello dell'abbigliamento, il che corrisponde perfettamente all'obiettivo che la Maselli si

prefiggeva di raggiungere con la gassosa: quello di promuovere la diffusione della sua attività principale, la moda.

Alla luce di tali considerazioni, è interessante rivolgere l'attenzione agli argomenti sviluppati dalla Corte circa l'uso dei marchi in pubblicità, per verificare se vi è stato l'uso effettivo richiesto dagli artt. 10 e 12 della direttiva 89/104/CEE.

La dottrina ammette che l'uso pubblicitario può configurare un uso effettivo del marchio. Anche la giurisprudenza della Corte ha stabilito che i segni utilizzati in campagne pubblicitarie di merci già in commercio integrano l'ipotesi di uso effettivo, come quelli che contraddistinguono prodotti e servizi la cui vendita, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela mediante tali campagne.

Non risulta, tuttavia, che né l'una né l'altra di queste ipotesi si siano verificate, circa l'uso astratto del simbolo, ovvero senza collegamento con il mercato del prodotto che contraddistinguono, come la gassosa "WELLNESS-DRINK".

Mancando un vincolo con il mercato, come ho precedentemente spiegato, le bottiglie di gassosa provviste del marchio "WELLNESS-DRINK" si traducono in un richiamo pubblicitario totalmente scollegato dal mercato delle bevande.

Riassumendo, dunque, un marchio che non partecipa al gioco della concorrenza nel mercato dei prodotti per cui è stato registrato, unico terreno su cui si dispiegherebbe la forza della sua funzione di garanzia di origine nel distinguere le merci che portano quel marchio dai prodotti di altra provenienza, non configura un uso effettivo ai sensi della direttiva 89/104/CEE, neanche qualora la merce provvista del segno costituisca un mezzo pubblicitario per incrementare le vendite di altri prodotti con marchio identico.

La Corte ha quindi concluso che la questione sollevata va risolta dichiarando che gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva debbono essere interpretati nel senso che ***il titolare di un marchio, qualora apponga il medesimo su oggetti da lui offerti gratuitamente ad acquirenti dei suoi prodotti, non fa un uso effettivo di tale marchio per la classe nella quale rientrano gli oggetti stessi.***

La sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea è la n. **C-495/07**.

SILVIA GRAZIOLI
BUGNION S.P.A.

Dottrina

Importazioni parallele in USA: criticità e spunti per possibili soluzioni.

Il testo del quesito **Q208 "Border Measures and other Measures of Customs Intervention against Infringers"** posto da Aippi International, mi riporta alla mente un caso di importazioni parallele verso gli USA del quale, insieme ad alcuni colleghi di studio, mi sono a lungo occupata e che a tutt'oggi ritengo giuridicamente aperto e feroce di numerose riflessioni.

E' noto a tutti il fenomeno delle importazioni parallele, caratterizzato dalla rivendita non autorizzata nel mercato del paese B, di prodotti originali e contraddistinti da marchio, originariamente immessi dal titolare del marchio nel mercato del paese A.

Ed è parimenti nota l'evoluzione della disciplina delle importazioni parallele elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, nel tentativo di conciliare il diritto esclusivo del titolare di un marchio – esplicitamente, tra gli altri, nel diritto di vietare¹ importazioni ed esportazioni dei prodotti recanti il marchio² nel Paese in cui detto marchio ha efficacia - con l'opposto principio della libera circolazione delle merci all'interno del mercato europeo (art 28 Tratt. CE).

¹ Tale principio viene chiaramente espresso anche nella direttiva 89/104/CEE sul riavvicinamento degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (art. 5).

² A tal riguardo si veda: sent. Corte Giust CE 20.03.1997, causa C-352/95 (Phytheron International SA c. Jean Bourdin SA).

Nel tentativo di coordinare i due contrapposti principi innanzi enunciati è stato elaborato – prima in giurisprudenza poi anche a livello normativo - il principio dell'esaurimento comunitario del marchio, secondo cui il titolare di un marchio protetto in diversi Paesi europei non può azionare il proprio diritto di privativa per opporsi alla circolazione all'interno dell'Europa (e dei Paesi SEE) di prodotti immessi in commercio in un Paese europeo (o SEE) da lui stesso, o con il suo consenso. Il medesimo principio ha trovato accoglimento ed espressione nella direttiva 89/104/CEE³, oltretutto in numerosi ordinamenti nazionali.

Attraverso le numerose pronunce adottate sul punto, la Corte di Giustizia ha avuto modo di chiarire come il principio dell'esaurimento del diritto di marchio operi all'interno dell'UE (e dei Paesi SEE), ma, rappresentando un'eccezione ai poteri del titolare del marchio⁴, sia strettamente vincolato al territorio dell'UE/SEE e non abbia mai inteso creare un esaurimento internazionale o mondiale (v. sent. Corte Giust CE 16.07.1998, causa C 355/96 - caso Silhouette; sent. Corte Giust CE 1.07.1999, causa C 173/98- caso Sebago; sent. Corte Giust CE 20.11.2001, cause da C-414/99 a C 416/99- casi Davidoff, Levi's c. Tesco).

Anche grazie ai citati numerosi interventi della Corte di Giustizia, la disciplina delle importazioni parallele intracomunitarie ha assunto ad oggi contorni piuttosto chiari e definiti.

Ben più complessa è invece la comprensione e la trattazione dei casi di importazioni parallele extracomunitarie, ossia dei casi in cui un soggetto, in assenza di autorizzazione, importi la merce in un paese extraeuropeo in cui il titolare del relativo marchio vanta diritti di esclusiva nazionale.

E' questo il caso che ci siamo trovati ad affrontare nell'ambito della consulenza resa ad una nota azienda vinicola - alla quale d'ora in avanti mi riferirò utilizzando l'acronimo di fantasia "AV" - titolare dell'omonimo marchio, registrato, tra gli altri, in Italia, Germania e Stati Uniti.

In seguito ad una procedura di tracciabilità applicata alle bottiglie di vino di propria produzione, AV aveva appreso che consistenti quantitativi di bottiglie destinate al mercato europeo, venivano immesse nel mercato americano, attraverso importatori non autorizzati, che si rifornivano da alcuni dealer tedeschi. Il danno non era certo di poco conto visto che, in ragione dei massicci investimenti sostenuti dal produttore per affermarsi nel mercato americano, il prezzo medio dei vini in questione era notevolmente superiore rispetto a quello applicato nel mercato europeo.

Nell'analizzare gli strumenti, giudiziali e stragiudiziali, azionabili al fine di contrastare il fenomeno, secondo la disciplina statunitense del mercato parallelo (cd. grey market), abbiamo riscontrato alcune significative disparità nei rimedi utilizzabili a tutela del marchio, dipendenti dalla cittadinanza del titolare di esso. In buona sostanza ***il medesimo marchio registrato negli USA, gode di tutele ben più limitate allorché il suo titolare non abbia cittadinanza statunitense.***

Vediamone le ragioni.

La repressione delle importazioni parallele negli USA è disciplinata da due distinte leggi, i cui strumenti di tutela sono cumulabili tra loro: (a) il ***Tariff Act*** (section 526) e (b) il ***Lanham Act*** (section 42 e 32/a).

Il ***Tariff Act*** consente al titolare del marchio di impedire l'ingresso negli USA di prodotti contraddistinti dal proprio marchio ed ivi introdotti senza il proprio consenso⁵.

³ Recentemente sostituita dalla Direttiva 2008/95/CE, che in punto esaurimento del marchio è rimasta invariata.

⁴ La tutela della proprietà industriale rientra nelle "priorità" del diritto comunitario: v. art. 30 CE "Le disposizione degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di (...) di tutela della proprietà industriale e commerciale".

⁵ "It shall be unlawful to import into the United States any merchandise of foreign manufacture if such merchandise, or the label, sign, print, package, wrapper, or receptacle, bears a trademark owned by a citizen of, or by a corporation or association

Siffatta tutela, tuttavia, viene **offerta esclusivamente allorchè il titolare del marchio abbia cittadinanza statunitense**. Né, d'altro canto, detta limitazione risulta superabile mediante la costituzione di una filiale americana della società estera, alla quale successivamente trasferire la titolarità del marchio: la giurisprudenza federale formatasi sull'argomento è infatti piuttosto compatta nell'escludere che l'entità controllata o partecipata da una società straniera possa qualificarsi come avente "cittadinanza" americana.

L'efficace disciplina repressiva offerta dal Tariff Act risulta quindi appannaggio esclusivo dei soggetti americani.

Di contro, il **Lanham Act**, pur non introducendo alcuna restrizione basata sulla cittadinanza del titolare del marchio, offre strumenti di repressione analoghi a quelli previsti dal *Tariff Act*, con una decisiva variante: **perché sussista violazione del Lanham Act la merce oggetto di importazione parallela deve presentare "material differences" rispetto a quella immessa nel mercato americano con il consenso del titolare del marchio.**

Ebbene, nel caso concreto che ci siamo trovati ad affrontare, ambedue le tutele innanzi brevemente delineate risultavano *prima facie* non efficacemente azionabili, attesa la nazionalità italiana di CV e l'assenza di "material differences" tra le bottiglie CV legittimamente immesse nel mercato americano e quelle oggetto di importazione parallela.

Né d'altro canto sarebbe risultato più agevole intentare un'azione nei confronti del *dealer* tedesco che riforniva l'importatore americano parallelista, azionando il marchio tedesco di CV: il *dealer* tedesco avrebbe senz'altro opposto l'intervenuto esaurimento del marchio, previsto dall'art. 24 del German Trade Mark Act, avendo egli a sua volta acquistato la merce dal distributore autorizzato CV in Germania.

In buona sostanza, la disciplina vigente non consentiva a CV di azionare alcuno dei propri marchi registrati in Italia, Germania o USA per contrastare le importazioni parallele nel mercato americano.

Al fine di superare tale vuoto di tutela si è deciso di **aggirare l'ostacolo, prevedendo una stringente disciplina negoziale** che vieti ai distributori in esclusiva dei prodotti CV presenti in ciascuno stato europeo di rivendere, direttamente o indirettamente, ad operatori situati fuori dal territorio UE/SEE, richiedendo che il medesimo impegno fosse imposto "a cascata" ai successivi rivenditori.

La struttura negoziale proposta alla cliente è stata calibrata, avendo cura che le disposizioni restrittive non avessero l'effetto (neppure secondario) di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato comunitario.

created, or organized within, the United States, and registered in the Patent and Trademark office by a person domiciled in the United States ... unless written consent of the owner of such a trademark is produced at the time of making entry".

⁶ Quanto al concetto di *material differences* nel caso *Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc.*, è stato precisato che "the existence of any difference between the registrant's product and the allegedly infringing gray good that consumers would likely consider to be relevant when purchasing a product creates a presumption of consumer confusion.". Il concetto di *material difference* varia ovviamente da prodotto a prodotto. Ad esempio le mentine Tic-Tac furono riconosciute *materially different* sulla base di un diverso contenuto calorico, diverse dimensioni, confezioni ed diversa composizione chimica (Ferrero U.S.A., Inc. v. Ozak Trading, Inc., 753 F. Supp. 1240 - D.N.J. 1991). Analogamente le bottiglie di Pepsi-Cola commercializzate in Messico furono ritenute *materially different* per il fatto che le etichette erano in spagnolo, le bottiglie non recavano indicazione degli ingredienti ed il packaging così come le modalità di trasporto non erano idonee a garantire un'adeguata conservazione del prodotto (PepsiCo, Inc. v. Torres, 27 U.S.P.Q.2d 1948 - C.D. Cal. 1993). In tal senso si veda anche *Martin's Herend Imports, Inc. v. Diamond & Gem Trading USA Co.*, 112 F.3d 1296 (5th Cir. 1997); *Fender Musical Instruments Corp. v. Unlimited Music Ctr.*, 35 U.S.P.Q.2d 1053 (D. Conn. 1995).

E' evidente che uno dei limiti di tale architettura contrattuale risiede nella sua valenza *inter partes* e nella sua inidoneità a precludere l'esaurimento comunitario del marchio nei confronti dei terzi: in buona sostanza nell'ipotesi in cui il distributore tedesco A, in spregio agli impegni negozialmente assunti, rifornisca il dealer tedesco B, noto per alimentare il mercato parallelo americano, omettendo di fargli assumere l'impegno di non rivendere ad operatori extraeuropei, è comunque difficile sostenere che la compravendita tra A e B non abbia comportato l'esaurimento comunitario del marchio CV. La Corte di Giustizia, ha infatti precisato che l'esaurimento opera di diritto per effetto della vendita, di guisa che *"l'eventuale stipulazione, nell'atto di vendita che realizza la prima immissione in commercio nel SE, di restrizioni territoriali al diritto di rivendita dei prodotti concerne solamente i rapporti tra le parti contraenti"* e *"non può ostare all'esaurimento previsto dalla direttiva"*⁷.

Né, d'altro canto sembra soccorrere la norma dell'art. 7, comma 2 della Direttiva 89/104, laddove – a limitazione del principio dell'esaurimento del marchio – prevede che il titolare del marchio si possa opporre all'ulteriore commercializzazione per *"motivi legittimi (...), in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio"*.

Infatti la giurisprudenza comunitaria ad oggi ha affrontato principalmente casi in cui il prodotto, immesso nel mercato UE/SEE con il consenso del titolare del marchio, è stato successivamente alterato o modificato da parte di terzi.

Pertanto, anche nei confronti del *dealer* tedesco che alimenta il mercato parallelo americano il diritto industriale non offre che armi spuntate.

Maggiore efficacia sembra garantire una seconda strategia suggerita al Cliente (e non ancora intrapresa), imperniata sull'***introduzione di modifiche all'etichetta ed al packaging dei soli vini esportati verso gli USA, tali da costituire presumibilmente una "material difference" rispetto ai vini destinati al mercato europeo.*** In tal modo, l'importazione parallela potrebbe essere contrastata in forza dal *Lanham Act*.

Ovviamente la prova del nove circa la tenuta di questa difesa si avrà quando le corti americane avranno chiarito se la sola modifica nella confezione del prodotto costituisca una differenza "sostanziale" e quale sia il grado di modifica a tal fine reputato idoneo.

Per il momento – come già anticipato - il problema delle importazioni parallele dei vini CV in USA risulta arginato grazie ad una stringente struttura contrattuale e ad al continuo monitoraggio del mercato.

Ma quante altre aziende nostrane si trovano giornalmente ad affrontare problemi analoghi senza avere tuttavia le capacità economiche ed organizzative per reprimere per attuare strategie difensive in paesi che non offrono un'adeguata protezione?

Mi sembra che la questione meriti un coordinamento a livello internazionale e, probabilmente, il prossimo ***Ex-Co Aippi di Buenos Aires*** potrà essere sede opportuna per dibattere anche simili problematiche.

In particolare trovo francamente arcaica la discriminazione attuata dall'ordinamento statunitense a danno del titolare straniero di un marchio americano. Ciò stupisce ancor più se si considera che gli Stati Uniti sono la culla della moderna disciplina della proprietà industriale.

Spostando per un momento la prospettiva di osservazione, azzardo ad ipotizzare che forse alcuni passi avanti nella repressione delle importazioni parallele verso i paesi che non offrono un'adeguata tutela del marchio, potrebbero anche essere fatti sul fronte comunitario, ad esempio ampliando l'alveo dei "motivi legittimi" che secondo l'art. 7, comma 2 della Direttiva 89/104 consentono di limitare l'applicazione del principio dell'esaurimento comunitario del marchio, sino a ricomprendervi anche i casi di provata alimentazione del mercato grigio.

Credo, infatti debba essere ritenuto prevalente l'interesse di tutelare gli ingenti investimenti effettuati dal titolare di marchio in mercati extraeuropei, evitando che

⁷ Corte di Giustizia CE 30 novembre 2004, causa C-16/03.

soggetti terzi (parallelisti) ne traggano indebito vantaggio, specialmente laddove ciò non implichi alcuna rilevante restrizione alla libera circolazione di merci all'interno della comunità europea.

AVV. BARBARA SARTORI
CBA - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

La descrizione in materia di software.

1. E' noto che i programmi per elaboratore sono opere dell'ingegno tutelate ai sensi degli artt. 1 e 2 l.a. (legge sul diritto d'autore, n. 633 del 1941). E' noto altresì che **il tasso di pirateria sui programmi per elaboratore è molto alto**, soprattutto in relazione a quelli di maggiore diffusione sul mercato (secondo uno studio della società IDC, **nel 2007 il tasso di pirateria in Italia era pari al 49 % del mercato**). Particolarmente rilevante è la percentuale di violazioni riconducibili al comportamento di coloro che (aziende o professionisti) duplicano i programmi per elaboratore ai fini dell'installazione e dell'utilizzazione per lo svolgimento delle proprie attività, e non per rivedere a terzi, senza regolare autorizzazione da parte del titolare dei diritti (per esempio, senza alcuna licenza ovvero con un numero di licenze inferiore rispetto ai programmi realmente utilizzati). Al di fuori di ipotesi limite, in cui il titolare dei diritti possa acquisire prova certa delle violazioni realizzate ai suoi danni, nella generalità dei casi questo tipo di sfruttamento dei diritti d'autore nell'ambito di aziende o di studi professionali è di difficile emersione all'esterno.

Non è possibile, infatti, in casi del genere (come potrebbe invece ben accadere per esercizi commerciali aperti al pubblico) acquisire dettagli circa la struttura informatica interna all'azienda per la quale si ritiene possibile la violazione. Infatti, anche solo concepire un qualche tipo di investigazione che possa portare ad informazioni certe sul tipo di programmi utilizzati (sulla loro natura, sull'esistenza di licenze ecc.) all'interno di strutture di questo tipo, fra cui per esempio studi di architettura, società di vario tipo, professionisti singoli, etc., è operazione che si potrebbe definire impossibile. Il tipo di informazione in questione non sarebbe infatti accessibile neppure nel caso di investigazioni molto sofisticate, oltre che costose, poiché è difficile immaginare una situazione in cui l'investigatore potrebbe accedere alla struttura informatica interna al soggetto investigato. L'investigatore infatti potrebbe probabilmente tentare di entrare in contatto con la struttura come cliente, ma in tale veste non avrebbe accesso ai locali, al parco informatico, alle informazioni e alla documentazione rilevante (ad esempio, le licenze o le fatture di acquisto). Questo tipo di accesso è in realtà consentito soltanto agli operatori interni, principalmente ai dipendenti, e fra l'altro neppure a tutti i dipendenti stessi, ma soltanto quelli che siano investiti di mansioni specifiche, correlate alla gestione dell'"**information technology**".

Ed è proprio contando sull'oggettiva difficoltà di acquisizione della prova della violazione che molti soggetti dei più svariati settori economici ritengono di poter risparmiare il costo delle licenze, consapevolmente duplicando e utilizzando più programmi di quante siano le licenze possedute, oppure anche – semplicemente – del tutto trascurando le **policy** di gestione del software, non procurando ai dipendenti/collaboratori programmi che pure sono necessari o utili per svolgere il lavoro, e non sorvegliando che non vengano installati programmi abusivamente duplicati.

2. Così stando le cose, e limitando l'analisi agli strumenti civilistici, **i titolari dei diritti cosa possono fare?** Devono poter utilizzare in maniera efficace e sostanziale lo strumento tipico previsto dalla legge sul diritto d'autore all'art. 162, e cioè quello della **descrizione**, accertamento e perizia **ante causam**, al fine di acquisire e cristallizzare la prova dell'illecito e poter quindi instaurare il relativo procedimento di merito.

Evidentemente il titolare dei diritti dovrà essere messo in condizione di utilizzare, al fine di fondare la richiesta di concessione del provvedimento, ogni possibile forma di emersione dell'illecito all'esterno delle aziende interessate dalla

possibile violazione, come ad esempio informazioni anche anonime provenienti da dipendenti, ex dipendenti, concorrenti, operatori del canale commerciale, soggetti che forniscono l'assistenza, etc., elementi questi che vanno eventualmente corredati con ulteriori dati di natura induttiva, ricavabili da analisi statistiche e di mercato, oltre che dal confronto delle informazioni e della documentazione che le aziende stesse mettono a disposizione del pubblico, in svariati modi, come ad esempio tramite i propri siti *internet*, oppure tramite le visure camerali, le certificazioni di vario tipo, etc.

Per fare un esempio, ove un titolare dei diritti ricevesse informazioni circa la sussistenza di una sola licenza per un programma operativo di un'azienda che – da misura camerale, bilancio, sito internet, etc. – denuncia cinquanta dipendenti probabilmente addetti ad attività che richiedono l'utilizzo dello stesso programma, la discrasia potrà essere considerata sufficiente a fondare la richiesta di descrizione.

3. Va da sé, poi, che nei casi di cui si discute il **periculum** istruttorio è massimo, giacché i beni in questione sono altamente volatili. E' noto infatti che il software siano facilmente rimuovibile dall'hardware, anche in forma del tutto temporanea (ad esempio tramite riversamento su supporti mobili, quali chiavette usb, dvd, etc.), mentre l'acquisizione dell'evidenza che il software stesso sia stato rimosso è possibile solo in casi specifici (quando il soggetto non abbia posto in essere le dovute cautele), e solo tramite complesse e costose analisi informatiche. Del resto tali analisi potrebbero non essere sempre e comunque idonee ad eliminare il rischio di contestazioni e quindi la trattazione, nel giudizio di merito, di defatiganti eccezioni.

Proprio questa natura specifica del bene rende quindi tipica la concessione del provvedimento di descrizione, accertamento e perizia **in assenza di previa comparizione della parte resistente**, la quale, se avvertita, sicuramente potrebbe vanificare lo scopo stesso della misura legislativamente prevista quale forma di tutela dei diritti d'autore. Benché quindi la legge conosca come schema tipico quello della descrizione concessa con ordinanza – sia nella legge sul diritto d'autore, sia nel codice della proprietà industriale (la cui applicazione potrebbe fra l'altro in questi casi venire in gioco quando la riproduzione del software comporti anche quella dei segni distintivi del titolare dei diritti) –, nei casi di tutela del software occorre necessariamente che tale schema tipico sia quello della **concessione della misura con decreto**. In mancanza si avrebbe, quale risultato, la negazione stessa della tutela, e si badi, non si parla qui della misura specifica, ma proprio della possibilità sostanziale di difesa del diritto. Fra l'altro è evidente che nei casi di cui si discorre il bilanciamento dell'interesse del titolare da un lato e quello del resistente dall'altro lato debba essere effettuato nel senso della prevalenza dei primi, i quali sono estremamente fragili e necessitanti di particolare tutela. Del resto, i **provvedimenti** di descrizione accertamento e perizia nel caso del software **sono particolarmente non invasivi**, dal momento che nessuna informazione o altro bene del resistente viene neppure visionato dal CTU e dall'ufficiale giudiziario, che si limitano a verificare l'esistenza di un programma, di un codice e dell'eventuale corrispondente licenza. Nulla viene sottratto alla disponibilità del resistente, neppure temporaneamente, paradossalmente anche laddove la verifica faccia emergere l'illecito. Al riguardo, va detto infatti che quanto è oggetto di descrizione non sono prodotti, beni o informazioni della resistente, ma piuttosto prodotti e licenze del titolare dei diritti (e cioè la loro mera esistenza presso la resistenza e la presenza delle relative licenze), sicché – e questo potrebbe sembrare un paradosso che tuttavia milita grandemente a favore dell'uso anche intenso di questi strumenti di verifica giudiziale – il provvedimento incide su prodotti (o su copie di prodotti) del titolare dei diritti stesso. Ciò è tanto vero che **la giurisprudenza univoca (con qualche isolata eccezione) in materia di ricorsi per descrizione accertamento e perizia di software ritiene necessaria l'emanazione del provvedimento inaudita altera parte** (v. per esempio *ex multis* Trib. Catania, 3 maggio 2007,

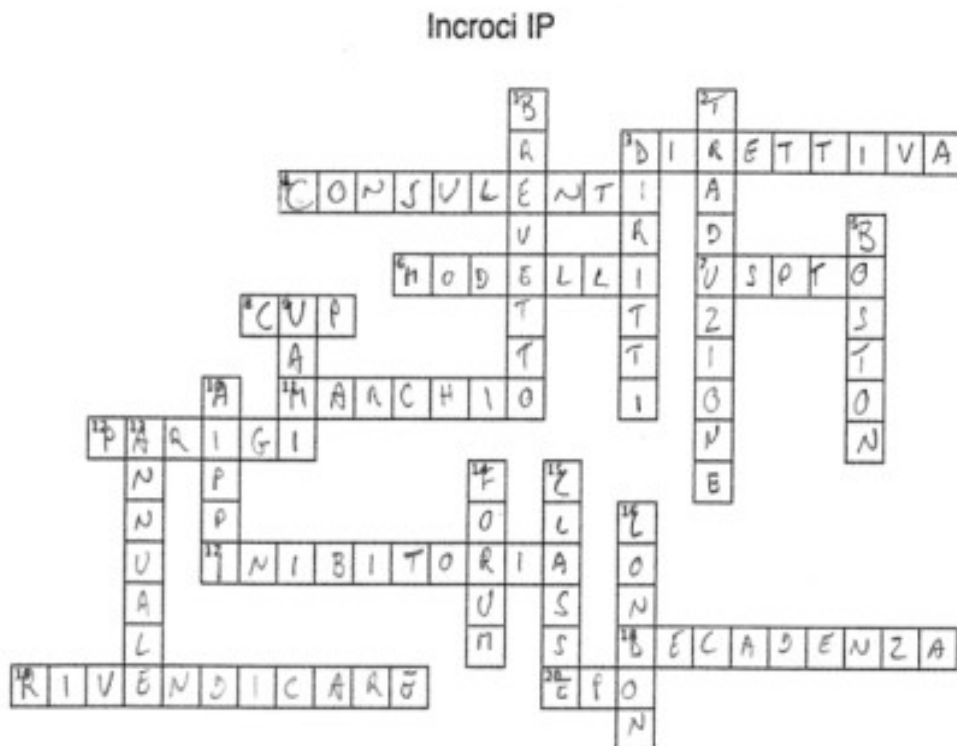
Trib. Milano, 27 aprile 2007, Trib. Torino, 14 dicembre 2006, Trib. Roma, 2 dicembre 2006, Trib. Milano, 26 settembre 2006, Trib. Roma 21 aprile 2006, tutte inedite).

4. Alle condizioni sopra descritte, nell'esperienza di chi scrive la descrizione accertamento e perizia di programmi per elaboratore abusivamente duplicati da aziende o da professionisti è **strumento che si è rivelato di grande efficacia**. Nella prassi si è potuto altresì statisticamente rilevare la quasi totale corrispondenza dei dati ricevuti in segnalazione da parte del titolare dei diritti e quelli risultanti dalla esecuzione della descrizione accertamento e perizia. Nella prevalenza dei casi il resistente non è interessato al contenzioso e desidera anzi una chiusura rapida della controversia, così che - a fronte di numerosissime azioni cautelari - le sentenze emesse all'esito di giudizio di merito sono in numero assai esiguo. Questo dato dimostra anche una efficienza di sistema della descrizione accertamento e perizia concessa sulla base degli indizi sopra citati e con lo schema rappresentato, che prevede l'*inaudita altera parte*. Per una volta, **il sistema giudiziario italiano appare dunque, anche ad operatori stranieri, di estrema rapidità e affidabilità**, il che rende l'Italia un luogo attrattivo per svolgere programmi di *enforcement* di questo tipo, anche qui con evidenti vantaggi per l'intero sistema.

AVV. SIMONA LAVAGNINI
LGV AVVOCATI

INCROCI IPR

Trascriviamo qui di seguito la soluzione del cruciverba dal titolo "Incroci IP" pubblicato nel precedente n. 1/2009 di AIPPI News. Ringraziamo l'Autore anonimo.



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, Gualtiero Dragotti, Giorgio Florida, Mario Franzosi, Raimondo Galli, Silvia Grazioli, Simona Lavagnini, Barbara 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 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.