
AIPPI Italiana NEWSLETTER

Anno VIII, numero 3, luglio 2002

Sotto un cielo pieno di stelle

Havel ha proposto nel suo Paese, la Tzechia, che le luci delle città devono orientarsi al basso: occorre prevenire l'inquinamento luminoso. Il cielo e le sue stellate devono potersi vedere. Il Parlamento ha approvato. Havel è un poeta, letterato, uomo di teatro, insomma uomo di livello culturale elevato.

Ma di quanti altri legislatori può dirsi lo stesso? Qual è dunque il distacco tra la norma e la realtà in cui viviamo? Quante norme, regole, leggi, diritti sono approvati per ragioni, interessi che nulla hanno a che fare con il nostro futuro di benessere ma anche di qualità e valori ai quali abbiamo diritto e che comunque vanno salvaguardati?

Senza filosofeggiare più del dovuto, vorrei solo notare che presi dalle cose di ogni giorno, non ci accorgiamo più di quello che sta accadendo intorno a noi.

Consideriamo un momento la proprietà industriale. Tra un progetto di riforma perpetuamente futuribile (UIBM), l'arrivo di un nuovo titolo che ancora non si è deciso se sia scindibile o meno e da che cosa (il disegni), le attese dei ricercatori che cercano, ma che ben poco trovano (vedi la legge sconclusionata sulle invenzioni

dei dipendenti), convegni insopportabilmente barbosi, denunce dell'IVA ed altre piacevolezze del genere c'è qualcuno che apparentemente la sa lunga e tenta di dimensionare la proprietà industriale a sua misura.

Così si vuole brevettare (?) il business, tuo fratello debitamente clonato, o nel migliore dei casi si inventano letteralmente delle protezioni ad hoc, così nessuno può dir niente. Tutto sembra tutelabile, registrabile, brevettabile, e quando non basta si stiracchia la coperta un po' consunta e decisamente corta del Copyright. Del diritto 'morale' dell'autore, praticamente desaparecido, non se ne sa più niente.

La morale, se vogliamo usare la stessa parola, è un'altra: chi ha il potere - e non occorre molta fantasia per non sapere dove sta in questo ecumenico frullato che continuiamo a chiamare globalizzazione - tende a proteggere, ormai senza ritegno, qualunque investimento e idee, geniali o balzane che siano, basta che producano 'un adeguato ritorno', detto anche volgarmente 'quattrini'. L'ascensorista che propose un giorno al Presidente della Chlorodont, che aveva un'aria corrucciata e preoccupata, di allargare il buco del tubetto del

dentifricio per aumentare i consumi del prodotto, oggi potrebbe tranquillamente cercare ed ottenere da qualche parte un bel diritto esclusivo di sfruttamento che lo farebbe sicuramente ricco. Voglio dire che così si svilisce la P:I per asservirla ad interessi meramente mercantili: Ma che ne è del '*salto inventivo*', dell'*originalità distintiva*', della '*creatività intellettuale*' ai quali abbiamo dedicato anni di studio, di professione, di lavoro?

Chi ha il potere lo impone, e questo trasforma e violenta il nostro modo di pensare e di operare, senza che nemmeno ce ne accorgiamo.

Troppo idealismo? Può darsi, ma è singolare che la difesa di certi valori - come nel caso dell'inquinamento luminoso - venga da un Paese dell' Est europeo, quasi che la vecchia Europa stesse ammainando le sue ultime bandiere.

Non so bene, ma fin che posso me ne vado in barca alla Maddalena, con il naso per aria a godermi le stellate di agosto sopra il mar Tirreno.

Grazie, Havel.

Stefano Sandri

Comitati esecutivi

Si sono tenuti a Milano le seguenti riunioni del Comitato esecutivo:

3 Aprile e 9 Maggio 2002, presso SIB Spa, avente all' ODG la preparazione della assemblea ordinaria annuale AIPPI e del Convegno a Palazzo di Giustizia di Milano sulla interpretazione delle rivendicazioni brevettuali (le relazioni integrali su entrambi i temi possono leggersi sul nostro sito "www.aippi-it.org", sotto la voce "materiali). Sono stati poi ammessi i seguenti nuovi soci :

*Avv.Prof. Mario Franzosi; Avv. Benilde Balzi, Avv. Gianfranco Spiazzi,
Ing. Pizzoli Jr. .*

10 Giugno 2002, presso lo Studio Prof. Ubertazzi, avente all' ODG la nomina delle cariche sociali a seguito delle elezioni del 6 giugno 2002, in cui sono stati nominati l' avv. Lamberto LIUZZO come *Vice-Presidente*, la dott.sa Renata RIGHETTI come *Segretario*, l' avv. Raimondo GALLI come *Vice-Segretario*, l' ing. Paolo STUCOVITZ come *Tesoriere*.

E' stata infine finalizzata la partecipazione all'EXCO di Lisbona, sono state prese decisioni quanto al sito aippi (e nominato l' avv. Gualtiero DRAGOTTI come *web master*) , ad aippi news (*coordinatore* il Prof. Stefano SANDRI), istituiti gruppi di studio su marchi, brevetti e copyright (*coordinatori* rispettivamente i Proff. MANSANI, SARTI e BERTANI) , stabilito di incentivare riunioni conviviali periodiche anche con finalità di studio ed incontro con imprese ed istituzioni (*coordinatore* avv. Raimondo GALLI) e stabilito che i verbali dei comitati esecutivi aippi vengano pubblicati sul sito aippi.

Sono stati ammessi i seguenti nuovi soci :

*avv. Graziano Brogi, prof. Avv. Davide Sarti, prof. Avv. Luigi Mansani, prof.
Avv. Michele Bertani, avv. Fernanda Sarzi Sartori, avv. Elisabetta Racca, avv.
Claudio Maria Prado, avv. Juri Maria Prado.*

28 Giugno 2002, presso lo Studio Prof. Ubertazzi, avente all' ODG la finalizzazione dei gruppi di studio su marchi, brevetti e copyright e la organizzazione di risposta alla Q 176, quanto alla proposta di modifica della Convenzione sul Brevetto Comunitario.

L'Assemblea annuale

Il **6 giugno 2002** , nella Sala Avvocati presso il Palazzo di Giustizia a Milano, ha avuto luogo l'Assemblea annuale, quest'anno particolarmente importante, dovendosi procedere a rinnovare le cariche associative.

Dopo una relazione di commiato del Presidente uscente Giovanni PELLEGRINO, salutato e ringraziato vivissimamente dalla assemblea con calorosa ovazione, e dopo la relazione del segretario ADORNO sulla attività svolta nel 2001 (testo pubblicato sul sito aippi) , si è proceduto alle votazioni per il rinnovo del CE.

Sono stati quindi eletti come membri del CE:

Luigi Carlo UBERTAZZI (Presidente), Giovanni PELLEGRINO, Silvano ADORNO, Lamberto LIUZZO, Stefano SANDRI, Gianfranco DRAGOTTI, Carlo FIAMMENGHI, Giorgio CHECCACCI, Renato SGARBI, Mario FRANZOSI, Paolo STUCOVITZ, Renata RIGHETTI, Raimondo GALLI, Bruno MURACA, Luciano BOSOTTI, Paolo VATTI.

Collegio dei Revisori :

Giorgio LOTTI, Enrico ANTONIELLI D'OULX, Carlo M. VON BERGER.

Nel corso della assemblea sono state tenute relazioni da parte del Prof. Stefano SANDRI, Prof. Carlo Alberto REDI, Prof. Fernando LEONINI, Prof. Michele BERTANI, Prof. Lauro ZAGATO (il testo di quest' ultimo intervento si legge nel nostro sito).

Convegno dell'Associazione sui brevetti

Il giorno 24 maggio 2002 alle 9.30, nell'AULA MAGNA presso il Palazzo di Giustizia a Milano, Corso di porta Vittoria, ha avuto luogo come preannunciato nella precedente newsletter, un incontro-dibattito sul tema:

"L'interpretazione del brevetto ed i limiti imposti dal tenore delle rivendicazioni".

Al termine della discussione aperta a tutti, l'Assemblea dei presenti è stata richiesta di esprimersi sull'adozione di un principio ispiratore comune nei termini che seguono:

- posto che il brevetto, come ogni atto contenente una manifestazione di volontà, è suscettibile di interpretazione;*
- considerato che il brevetto italiano, a differenza di quello europeo, è concesso senza esame preventivo di merito;*
- esclusa la possibilità di ampliare l'originario ambito di protezione della privativa;*
- richiamato il principio secondo cui i limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni, mentre descrizione e disegni servono ad interpretarle;*

A- *l'oggetto della tutela brevettuale è definito come comprendente una pluralità di caratteristiche rivendicate, con possibilità di ordinare e ricombinare le rivendicazioni o parti di esse.*

B- *ed altresì con possibilità di integrare le caratteristiche rivendicate con altre compiutamente indicate nella descrizione, anche per quanto riguarda gli effetti, ma non espressamente indicate nelle rivendicazioni formali.*

Si rimanda al sito aippi per una relazione completa sul convegno .

agenda

Praga è di moda

Si terrà a Praga la prossima conferenza della LES (www.les2002.cz) dall'8

all'11 settembre, sotto il titolo "Intellectual Property- The currency of Future". La conferenza si articola, attraverso seminari, workshop e relazioni, su una serie di problemi attuali di particolare interesse per l'Europa. Sotto questo aspetto si presenta significativa la partecipazione dei Paesi dell'Est.

La Conferenza WIPO di Ginevra

Si terrà il 17-18 ottobre a Ginevra, la IV Conferenza della WIPO sui marchi. Partecipano speakers e professionals di alto profilo che tratteranno i temi più attuali del diritto di marchio.

L'AICIPI e le invenzioni dei dipendenti

L'AICIPI , in un convegno del 4 giugno, (GALLI, UBERTAZZI, POCAR e BIANCHETTI tra i relatori) ha sparato a zero sul disegno di legge a proposito del nuovo art. 24 e della disciplina delle invenzioni dei dipendenti pubblici e degli universitari. Dopo le serrate critiche di Sena (in uno degli ultimi numeri della sua rivista), ne sono arrivate altre all' infelice iniziativa legislativa, alla quale però, ad onor del vero si sta cercando a Roma di porre rimedio. Vedremo se ci saranno dei risultati.

Flash

Parte il master di Torino

Coordinato da Marco Ricolfi, è in distribuzione il programma del Corso di specializzazione della Proprietà Intellettuale (LL.M. Master of Laws in Intellectual Property), sotto l'egida dell'Università di Torino e del WIPO, Worldwide Academy. Il corso è articolato in tre fasi, ed è destinato ai laureati ed avrà inizio a marzo-aprile 2002 (inf.: antonella.falcone@unito.it)

Giurisprudenza

Ancora sulle Rivendicazioni Brevettuali. dopo "FOR.EL" e "ATLAS", il recente caso "CAT / MECALL"

Come noto , il recente orientamento del Foro Milanese pareva essere nel senso che il contenuto delle rivendicazioni brevettuali sia quello letterale come risulta dal loro testo (che ne costituisce il vocabolario), senza che esse possano essere " riscritte, accorpate, integrate" prendendo elementi presenti nelle rivendicazioni e nella descrizione, i quali servono ad interpretare, non ad integrare, le rivendicazioni (App. Milano, 18.1.2000, caso Atlas/Fip) ; (App. Milano , 11 luglio 2000, Caso Forel/Lisec); (Trib Milano, 6.12.1996, caso Fall. Zanetti/Bavelloni) .

Recentemente questi principi sono stati oggetto di incisivo ridimensionamento da parte della Corte di Appello di Milano, nel caso **CAT / MECALL** (deciso il

19.1.2001 ; **Cat**, nel prosieguo) , secondo cui “ ... se pur ai fini dell’ individuazione del nucleo tutelabile attraverso il brevetto deve aversi esclusiva attenzione al contenuto della rivendicazione ..., il rapporto di complementarietà tra descrizione e rivendicazione, non si accompagna ad una loro necessaria congruità, nel senso che se non può esservi un profilo inventivo rivendicato non adeguatamente descritto, tuttavia l’ambito della rivendicazione può essere circoscritto a determinati aspetti della parte descrittiva della domanda (in tal senso, come noto, trova spiegazione la distinzione fra contenuto della domanda e oggetto del brevetto....). Tale assetto normativo trova integrazione nella formulazione dell’ art. 8, 3° comma, della Conv. di Strasburgo Può osservarsi ulteriormente che parte della giurisprudenza , in funzione della mitigazione di un tale principio che può suscitare effetti caratterizzati da eccessi formalistici, si è preoccupata di precisare che non necessariamente la dichiarazione di volontà (ndr : le rivendicazioni) deve essere enunciata nella sedes materiae (il paragrafo della domanda esplicitamente denominato “rivendicazioni”), ma può essere enunciata, purchè in termini di inequivocità circa la consapevole intenzionalità della richiesta protezione , anche nella parte descrittiva del testo della domanda. ...”

CAT quindi partendo dal principio che le rivendicazioni delimitano l’ ambito dell’ esclusiva, arriva poi a dire che il CTU può rinvenirle anche (altrove ? , ad esempio) nella descrizione , mediante interpretazione dell’ oggetto del brevetto ex art. 59, 1° comma, no 3, essendo solo importante che tale interpretazione “dell’ oggetto del brevetto” non estenda il “contenuto della domanda”.

Mi parrebbe sommessamente che App. Milano, interpreti così molto ampiamente – ed alla rovescia - la Conv. Strasburgo e l’ art. 59,1 comma, punto 3, andando apparentemente molto oltre alla possibilità criticata “dell’ accorpamento, integrazione, riscrittura” delle rivendicazioni, pur partendo da un apparente allineamento con la critica a tale possibilità.

La norma ha sì il significato, insieme alla nullità parziale dell’ art. 59 , 2^ comma, l. inv., di legittimare la interpretazione del brevetto ma nel senso che la domanda non può essere ampliata ex art. 26 reg. inv. , e non può che essere limitato ex art. 59 quater l. inv., senza poterlo estendere, con la scusa della sua limitazione : infatti gli art. 26 reg. inv. e 59 quater l.i. , senza la norma sulla nullità prevista dall’ art. 59, 1 comma, punto 3, resterebbero senza sanzione, con la conseguenza che sarebbe possibile ampliare sia la domanda che il brevetto concesso .

Io ribadirei solo che i concetti di “riscrivere, accorpare, integrare” siano concetti di per sè non del tutto chiari e forse è il modo concreto di intenderli che sarebbe utile chiarire con esempi pratici.

Credo che il punto sia quindi solo il limite della possibilità di interpretare un brevetto, termine più chiaro di “accorpare e riscrivere” : il primo è previsto dalla legge, gli altri no .

Credo sia ovvio che “accorpare” o interpretare il brevetto sia possibile solo a patto che trattasi appunto di operazione interpretativa, non integrativa , non estensiva, ed evitando di stravolgere il brevetto prendendo “pezzi” troppo lontani tra loro, sia concettualmente che in senso spaziale, ad es. prendendo un pezzo della Riv. 47, un pezzo della 36 con un pezzo della 14, che mi sembrerebbe pretendere troppa intelligenza di terzi quando - appunto - debbono misurare ex ante la loro sfera di astensione rispetto al monopolio costituito dal brevetto.

CAT torna ora comunque indietro, riferendosi ad un orientamento della Cassazione (non pacifico, come invece si lascia intendere in sentenza), a cui si aggiunge una interpretazione dell’ art. 59, 1° comma, 3^ punto, tutt’ altro che chiaro : la nullità del brevetto nel caso in commento dell’ art. 59 – che segue all’ estensione dell’ oggetto del brevetto rispetto alla domanda – non significa di per sé che il brevetto può invece essere liberamente interpretato, sia pur secondo certi canoni.

La norma intanto si riferisce al fatto che la domanda di brevetto – ex art. 26 del reg. – non può essere ampliata e che la rivendicazione del brevetto concesso può essere solo limitata e non ampliata, nemmeno surrettiziamente, mediante eliminazione di una limitazione che invece ne determina un ampliamento : che poi possa anche significare che l' interpretazione della domanda è possibile a patto che non la si estenda, ciò appare ovvio .

Infine, secondo le logiche interpretative dettate dal Codice Civile, le dichiarazioni unilaterali vanno sempre interpretate contro chi le fa, e non a suo favore, altrimenti sarebbe impossibile per i terzi avere alcuna misura obbiettiva di riscontro : resta quindi fermo il rilievo negativo nei confronti di CAT .

Vorrei solo ricordare in conclusione che CAT enuncia anche un principio utile, là dove riafferma che la riformulazione della rivendicazioni non possa farsi se ciò fuoriesca dallo scopo enunciato nel brevetto, o dall' inconveniente tecnico risolto : ciò perchè tale principio è ancora oggetto di acceso dibattito - anche in sede di illustre dottrina .

Altro problema che solo si accenna è se a seguito della sentenza interpretativa del brevetto, questo vada modificato mediante deposito di nuova domanda di brevetto, ovvero se si debba solo procedere alle annotazioni .

Ribadisco solo il noto principio : dentro ogni grande problema, uno più piccolo sta lottando per venir fuori .

(Raimondo Galli)

Legislazione

Siamo inadempienti

La *Commssione* ha comunicato di aver intrapreso una procedura di infrazione nei confronti della Spagna e l'Italia per non aver ancora introdotto nei rispettivi ordinamenti i c.d. *Tribunali Comunitari* per decidere sui casi di contraffazione dei marchi comunitari. Diversamente dalla Spagna (che deve risolvere problemi di diritto costituzionale) il nostro Paese avrebbe potuto limitarsi a ripetere la indicazione già data anni fa in occasione di un analogo adempimento nel contesto del Brevetto Comunitario. Il collegamento di questo problema, con quello assai più complesso della costituzione di sezioni specializzate nella Proprietà intellettuale è probabilmente all'origine di questo problema. Può darsi che la iniziativa della Commissione provocherà una accelerazione della risposta da parte nostra.

Un testo unico della P:I?

È avvertita da tempo la necessità di raccordare i vari interventi legislativi che il nostro legislatore ha fatto negli ultimi tempi e di coordinarli con quelli comunitari ed internazionali. La commissione di studio recentemente istituita dal Ministero delle attività produttive ha quindi cominciato a delineare le linee generali del progetto, già indicato nel collegato alla legge finanziaria.

Cesare Galli, "I domain names nella giurisprudenza", Giuffrè, Milano, 1-570

Nonostante l'apparenza documentaria ed informativa, si tratta di un contributo fondamentale alla comprensione della complessa materia dei *domain*. In questo lavoro ancora una volta l'Autore riesce a coniugare l'estrema cura nella ricerca delle fonti con la ben nota lucidità concettuale e chiarezza espositiva che gli consentono di orientare il lettore partendo dalla verifica della giurisprudenza di merito italiana. Un esercizio assai difficile, data la tumultuosa evoluzione della materia e la- comprensibile- instabilità di molte delle conclusioni alle quali la giurisprudenza è pervenuta. Ma è proprio qui che l'Autore mostra il pieno controllo della materia, riuscendo ad evidenziare con cautela ed equilibrio le tendenze in atto ed i punti fermi già acquisiti.

L'opera si articola nella analisi dei problemi, corredata dalla pubblicazione di 78 provvedimenti della nostra magistratura, ordinati nel repertorio delle massime, redatto secondo il modello del GADI. La parte introduttiva, quella appunto dell'analisi, ci permette non solo di avvicinarci alla intelligenza di problemi certamente ardui nella loro complessità tecnica, ma altresì di apprezzare le posizioni interpretative e metodologiche dell'Autore, convincenti e condivisibili, che non potranno non essere di guida per gli operativi, ma anche per il legislatore nel caso di un suo intervento. Sotto quest'ultimo aspetto, risulta utile la riprese in appendice delle Regole di *naming* dell'*Authority* italiana attualmente in vigore.

Stefano Sandri-Sergio Rizzo, "I nuovi marchi- Forme, colori, odori suoni e altro", IPSOA, Milano, 1-292.

Sulla scorta del grande interesse che i nuovi marchi suscitano attualmente in Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti, e dell'esperienza acquisita dall'Ufficio del marchio comunitari, l'UAMI, gli Autori propongono all'utente italiano una presentazione della casistica e dei problemi più ricorrenti in tema di tutela di quei segni non usuali, ma proprio per questo più ricercati dalle imprese, che al di là della loro singolarità possono assolvere la funzione distintiva del marchio. Dal ruggito del leone, al profumo dei lamponi, il lavoro passa dall'interpretazione della funzione del marchio alla sua rappresentazione grafica facendone applicazione a questi segni, con continue esemplificazioni, a volte anche curiose, e riportando le decisioni più significative al riguardo. Una amplissima e completa letteratura rinvia lo studioso ad ulteriori approfondimenti, mentre il giurista troverà un apposito capitolo sulla dottrina e giurisprudenza italiana.

Il lavoro è destinato anche agli uffici marketing e pubblicità indicando tra l'altro i meccanismi fisiologici di reazione dei cinque sensi agli stimoli che a secondo del caso vengono trasmessi ai consumatori dal messaggio insito nel marchio.

Per terminare, si segnala che sono attese due sentenze della Corte di giustizia e quattro del Tribunale di Prima istanza in tema di marchi di odore, colore e forma dalle quali l'ordinamento italiano non potrà non essere influenzato.

Hanno collaborato a questo numero e si ringraziano: *giovanni pellegrino, raimondo galli, silvano adorno,*

N.B.

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

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

AIPPI-Gruppo Italiano :

telefono 02 – 86 915 719

fax 02- 86 998 519

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

e-mail: aippi@tin.it

AIPPI Internazionale:

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

a cura di

Stefano Sandri

stefano.sandri@oami.eu.int

Sede: c/o Studio Ubertazzi– Tel 0039-02-833 991; Fax :0039-02-833 992 00
e-mail info@ubertazzi