
AIPPI Italiana NEWSLETTER

Anno IX, numero 3 luglio 2004

Dalla qualità alla diversità?

“Per essere competitivi non è bastato operare sul differenziale dei prezzi; si è passati allora ad investire sulla qualità. Ma neanche questo basta più. Occorre ora che il prodotto sia diverso...”. Mi sono venute in mente queste parole di Xavier Sala y Martin, Professore di economia internazionale della Columbia University, al recente convegno EPO-MAP di Verona sui prodotti alimentari e la tutela della proprietà industriale. Dopo alcune splendide presentazioni sulla creazione e restyling di alcuni marchi e logo leader del settore, il chairman di turno, Prof. Adriano Vanzetti, notava che in questo bellissimo convegno, tutto sommato, non si era parlato affatto della “qualità” dei prodotti, ed era vero.

Facile poteva essere la replica delle imprese: che i loro prodotti siano di qualità può risultare ovvio, dato che le imprese producono per vendere, ma se vogliono vendere, o magari vendere più dei concorrenti, devono avere prodotti di qualità, senza della quale il consumatore non sarebbe indotto ad acquistarli o preferirli. E questo non era necessario dirlo.

Ma l’osservazione dell’illustre collega era tutt’altro che banale, perché traduce, al di là dell’occasione contingente di quel convegno, il dato di fatto di uno spostamento, quantomeno apparente, dell’interesse delle aziende dal contenuto alla forma. La competizione dunque si giocherebbe ora essenzialmente, come ricordava l’esperto della prestigiosa Università americana, nella ricerca sempre più spinta della diversità. Diversità nella forma del prodotto, come nella presentazione dei servizi, ed in tutto quello che l’accompagna, a cominciare dai suoi segni distintivi, diversità che significa identità distintiva e quindi parametro differenziale delle scelte d’acquisto dei consumatori.

La tesi non è nuova. Basti ricordare i contributi di Michel E. Porter, secondo cui *“la strategia di differenziazione tende a caratterizzare prodotti e servizi creando una precisa immagine, riconosciuta nel settore”*, tesi che Paolo Sani- è doveroso ricordarlo- ha avuto il merito di diffondere nel nostro ambiente, dove fu accolta allora- per la verità- con distratta indifferenza, già diversi anni fa.

Ma il problema del rapporto tra ‘qualità’ / ‘diversità’ si ripropone ai giorni nostri in termini di

grande attualità, non scevro da un diffuso e sotteso senso di preoccupazione. Tra i temi più dibattuti del momento nella proprietà intellettuale, infatti, si pongono quelli della sua complementarità/opposizione (a seconda delle diverse prospettazioni) con il sistema della concorrenza e le sue regole, da un lato, e quello della rilettura della funzione del marchio, alla luce del cambiamento dello scenario su cui sono chiamate ad operare le imprese, dall'altro. Temi che mi limito qui a richiamare e che richiederebbero ben altri approfondimenti, ma che molto in sintesi richiedono, nella soluzione possibile dei problemi che sollevano, un equo equilibrio tra la tutela dell'interesse dell'impresa ed il rispetto dell'interesse generale della collettività.

Credo in proposito che il marchio possa assolvere alla sua funzione di mediazione tra i contrapposti interessi (nello specifico: diritto di esclusiva vs. libera disponibilità del segno) se per l'appunto riesce a contemperarli in un corretto equilibrio.

Ora, se la ragione dell'attribuzione del diritto di esclusiva all'impresa viene sempre più vista nel rispetto dell'aspettativa di una garanzia di qualità che il consumatore ripone nel segno e nel suo legittimo interesse a non essere

ingannato da segni confusori, mi sembra difficile espungere il fattore qualità da questo contesto. Se si dovesse accettarne la sua compromissione o anche semplicemente l'irrelevanza', sacrificandola al Moloch della diversità dell'apparenza che tutto divora e consuma nel nome della pubblicità, la funzione del marchio legalmente riconosciuta ne verrebbe travolta.

D'altro canto, la rinuncia alla qualità alla fine non paga, neanche in un mondo dove sembra che l'apparire prevalga sull'essere. Mi sembra dunque che la ricerca del diverso e di come differenziarsi sul mercato, perfettamente legittima nell'ottica della libertà d'impresa, debba pur sempre essere rapportata al dato reale, al prodotto o ai servizi che si vogliono con il marchio contraddistinguere.

In buona sostanza, credo che non basta una campagna pubblicitaria all'insegna di "Roma pulita" a fare della capitale una Zurigo mediterranea, se poi non si installano i cestini dei rifiuti e non si lavano le strade.

E su questo penso che possiamo essere tutti d'accordo, imprese e giuristi.

(stefano sandri)

Vita associativa

Comitati Esecutivi

Si sono tenute a Milano, le seguenti sedute del Comitato Esecutivo (i relativi verbali possono leggersi sul nostro sito "www.aippi-it.org", sotto la voce "comitati esecutivi"):

3.3.2004, presso lo studio del Presidente Prof. Ubertazzi, avente all' ODG la ammissione di nuovi soci, la Delegazione per il Congresso di Ginevra, la Candidatura per le cariche sociali di Aippi int., il seminario romano di Aippi;

10.6.2004, presso lo studio del Presidente Prof. Ubertazzi, avente all' ODG comunicazioni del Presidente, Congresso di Ginevra, ammissione di nuovi soci, premio di studio Aippi.

(r.g.)

Cena(coli) AIPPI

Il gruppo Convivi, coordinato dall' *Avv Raimondo GALLI* e composto da Elena MARIETTI, Gualtiero DRAGOTTI, Michel JOLICOEUR, Diego PALLINI, ha organizzato in questo trimestre una riunione conviviale al Jolly Hotel President il 6 luglio 2004, con ospiti d' onore i Consiglieri Dott. Massimo SCUFFI e Marina TAVASSI.

Il *Dott. SCUFFI* ha tenuto una estesa, autorevole ed interessante ricostruzione dal tema "le sezioni specializzate ad un anno dalla entrata in vigore".

Vivissima la attenzione degli oltre 50 partecipanti e la partecipazione al dibattito che è poi proseguito con interventi di autorevoli membri del mondo della PI.

Un ringraziamento quindi particolare al *Dott. SCUFFI* per la sua relazione e per la interessante ricostruzione degli istituti.

Nella occasione, la *Dott.sa TAVASSI* ha comunicato che ci lascia temporaneamente, per la sua nomina a Giudice di Cassazione.

I più vivi auguri alla *Dott.sa TAVASSI* per il nuovo incarico, anche se con molto dispiacere per la perdita anche se temporanea che subiamo.

Il prossimo evento verrà organizzato dopo le ferie, auspicando che venga comunicata la adesione alle cene con anticipo (ci scusiamo con chi non abbiamo potuto ospitare per limiti di posto in sala a sole 50 persone, mentre al Savini avevamo capienza per 100 persone).

(r.g.)

il congresso di Ginevra

In occasione del Congresso dell'AIPPI International di Ginevra è stata discussa ed approvata la questione 18 (Employers rights to intellectual property) sulle invenzioni dei dipendenti, un tema di particolare attualità anche in Italia. Riportiamo quindi con interesse la nota ricevuta da Renato Sgarbi, che ringraziamo per il contributo.

"Il lavoro del Working Committee che ha portato alla proposta di risoluzione, approvata senza importanti modifiche in Sessione Plenaria il 22.07.2004, ha tenuto conto del fatto che esistono differenze sostanziali fra le varie legislazioni nazionali relativamente alla proprietà dei diritti sulle creazioni intellettuali, quando queste nascono nel contesto dei rapporti di lavoro. L'esistenza di queste differenze costituisce un serio problema per le attività di ricerca e innovazione che si svolgono contemporaneamente in più paesi nell'ambito di imprese multinazionali o di collaborazioni fra imprese diverse.

Tenendo conto di queste differenze e condizioni e della necessità di raggiungere un certo livello di armonizzazione, che possa rispettare i diritti e gli interessi degli autori/inventori dipendenti e dei rispettivi datori di lavoro, la risoluzione approvata, in sunto, auspica che:

1) al datore di lavoro sia concesso attraverso intese contrattuali o legislazione specifica la proprietà dei diritti economici nascenti da creazioni intellettuali sviluppate dai dipendenti nel quadro di rapporti di lavoro.

2) le dispute che possono sorgere fra dipendenti e datore di lavoro in

merito a tali diritti, vengano decise dai tribunali che hanno giurisdizione in materia di proprietà intellettuale. La previsione di una

fase conciliativa stragiudiziale può essere utile ma non obbligatoria.

3) qualora il datore di lavoro debba espressamente rivendicare l'acquisizione dei diritti sulla creazione intellettuale, il termine per esprimere tale rivendicazione sia ragionevolmente breve e la legge che lo impone indichi chiaramente da quando decorra detto termine.

4) il compenso derivante al dipendente autore/inventore per la cessione al datore di lavoro dei diritti sulla sua creazione intellettuale sia determinabile in modo semplice e chiaro.

5) l'armonizzazione delle norme che riguardano la proprietà dei diritti sulle creazioni intellettuali dei dipendenti venga incoraggiata a livello regionale nel contesto di organizzazioni ed accordi intergovernativi che regolano la protezione della proprietà intellettuale.

6) l'armonizzazione auspicata, si possa avvalere di regole di presunzione e di eventuali modelli standard di accordi contrattuali.

7) le regole procedurali per l'assegnazione dei diritti sulle creazioni

intellettuali al datore di lavoro, qualora necessarie, siano chiare e funzionali.

8) il diritto concesso al datore di lavoro relativamente alla proprietà intellettuale non costituisca un limite restrittivo del riconoscimento in forma appropriata del dipendente quale autore/inventore della creazione intellettuale.”

(renato sgarbi)

agenda

Convegno MARQUES a Roma

Dal 14 al 17 settembre 2004, si terrà a Roma il convegno internazionale 'Think Global-Act Local', promosso da MARQUES, l'associazione dei titolari dei marchi europei, con il supporto di INDICAM (inf.www.MARQUES.org)

Sezioni Specializzate.

Si invitano i soci ad inviare ad AIPPI le decisioni delle Sezioni Specializzate, specie quelle in materia di competenza per la "concorrenza sleale interferente", che come è noto non è stato ancora chiarito se rientri o meno nelle materie di competenza esclusiva delle S.S. (sezioni specializzate).

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

(raimondo galli)

giurisprudenza

La Cassazione a SSUU sulle TORPEDO: affondate le TORPEDO?

La Cassazione ha recentemente statuito che le azioni Torpedo non sarebbero più azionabili ai sensi dell' art 5.3 della Convenzione di Bruxelles se l'azione intende soltanto far dichiarare la non-contraffazione, perché la nozione di "quasi delitto" prevista da detto art. 5.3 sarebbe autonoma rispetto alla nozione di illecito (Cass SSUU 19550/2003).

La Convenzione di Bruxelles richiederebbe anche che si sia verificato un illecito dannoso (nozione asseritamene autonoma

dell'art. 5.3), e non solo che si sia verificato un atto illecito, il quale non è detto che produca un danno.

Così la Cassazione a Sezioni Unite, alla quale vorrei replicare che intanto il Reg 44/01/CE, ha sostituito la Convenzione di Bruxelles e stabilisce già dal 2001 che l' illecito in base a cui si agisce per dichiararne invece la liceità (non contraffazione) sia avvenuto "o si teme anche solo possa avvenire", né prevede in alcun modo che l' illecito debba produrre un danno . Pertanto la nozione autonoma di quasi delitto=danno, rispetto a quella di illecito non può essere invocata per dichiarare la carenza di giurisdizione.

Inoltre la giurisdizione è affermata allo stato degli atti, e pertanto se l' attore chiede l' accertamento negativo di contraffazione e deduce anche di non potersi verificarsi di un danno da contraffazione essendo il comportamento assunto illecito invece lecito, a quel punto non dovrebbe più essere applicabile la Sentenza in commento.

Non potrà però sostenersi che la nozione autonoma di illecito valga anche per il Reg 44, per la semplice ragione, appunto, che detto regolamento richiede che l' illecito si sia verificato o si teme possa verificarsi, e quindi un illecito potenziale non può presupporre un danno già avvenuto.

La Cassazione aveva già affermato (anche solo implicitamente) la sussistenza della giurisdizione nel caso di azioni di accertamento negativo nel celebre caso 3657/89 (Ford / Maxicar), anche se poi era riuscita a negare comunque la sussistenza della giurisdizione sul rilievo che "non si può impedire ad una P.A. (l' 'UIBM nella specie) di emanare una registrazione in supposta carenza dei requisiti".

Vediamo se anche questa volta nascerà un orientamento, che impedisce di promuovere azioni di accertamento negativo (il nome Torpedo è un modo non ottimale di nominare azioni utili), basato su una sentenza che dice altre cose.

(raimondo galli)

osservatorio

Ulteriori novità sulle Dogane (UE e USA).

Come noto il 1 luglio è entrato in vigore il nuovo Regolamento sul Blocco in Dogana di beni contraffatti o usurpativi.

Detto regolamento abilita il titolare di marchi, brevetti, modelli, diritti di autore.....etc... a ottenere il blocco presso tutte le Dogane Europee di beni ritenuti in contraffazione.

Il Regolamento esplicitamente afferma che validità e contraffazione verranno valutati secondo le regole del diritto internazionale privato (in genere quindi secondo le leggi dello Stato di protezione).

Implicitamente si deriva che ciò vale anche per stabilire se nello Stato di Protezione per adire le dogane è sufficiente essere titolari di una domanda o se sia invece necessario essere in possesso di una registrazione o concessione (certe dogane ammettono come titolo della azione una semplice domanda di brevetto o registrazione, supportata però da un parere pro-veritate in merito alla validità del titolo, meglio se corredato da una full priority search).

Il Regolamento stabilisce che le cauzioni sono abolite dal 1 luglio; alcuni Stati le richiedono però ancora, almeno per i brevetti (violando in questo modo il dettato del Regolamento Comunitario).

Alcuni Stati concedono la estensione ai loro sistemi del blocco nazionale se il titolo è un marchio comunitario, mentre in tutti gli altri casi richiedono l'avvio di una nuova procedura presso l'autorità centrale del paese di protezione.

Si tratta di falso problema, perché il nuovo regolamento abilita il privato a rivolgersi direttamente alla dogana periferica presso cui si crede avverrà il transito, così sollecitando un intervento d'urgenza d'ufficio (... sia pur a istanza di parte..... ed è questo non facile a farlo capire alle dogane periferiche)

Molte Dogane estere in sostanza si stanno inventando un regime transitorio e deroghe nazionali che non sono previste dal Regolamento; con un po' di buona volontà si possono però tacitare. Nuovamente si assiste al caso che la vera legge è la disposizione transitoria.

Quanto agli USA, i titolari di marchi, modelli e copyright (solo secondo la Convenzione di Berna: invece i copyright depositati alla Congress Library vengono infatti spesso rifiutati e anche se concessi non vengono poi registrati presso le dogane, essendo essa una condizione della azione in USA) hanno simile rimedio. I titolari di brevetto non possono adire le dogane in USA, debbono invece adire la FTC (Federal Trade Commission), organo amministrativo che previo contraddittorio (mentre la procedura avanti le dogane è sempre inaudita altera parte), emette l'ordine di blocco che verrà poi eseguito dalle dogane.

Le Dogane USA però offrono un servizio straordinario (nel vero senso): pagando \$1000-2.500 si può lecitamente ottenere un rapporto scritto sulle importazioni di un soggetto che si assume in contraffazione (mentre nel sistema europeo occorre eseguire una complessa Descrizione presso le Dogane per ottenere lo stesso scopo).

In ogni caso di blocco doganale occorre convalidare il blocco amministrativo da parte di un giudice civile o penale, entro 10 giorni estensibili a 30 nella UE, con altri tempi in USA mediante TRO (temporary restraining order).

La convalida è anche esperibile di ufficio, ciò contro la volontà del titolare delle privative, in quanto i doganieri sono pubblici ufficiali, tenuti all'azione penale. Occorre quindi interagire incisivamente nella procedura, perché le azioni penali in materia di PI (brevetti, modelli) sono spesso riducibili a semplici reati contravvenzionali (nei marchi è più difficile, occorrendo operare sui regimi di liceità, se ci sono; le violazioni delle topografie di semiconduttori sono invece

depenalizzate), quindi non perseguibili d' ufficio, restano in sostanza rimesse alla volontà, e strategia, del brevettante.

La differenza è anche notevole sul piano del processo, perché nel caso di reato contravvenzionale il processo penale si può non fare, optando per il cs Giudizio per decreto: in pratica una condanna allo stato degli atti, senza dibattimento né contraddittorio, potendo poi l' inquisito fare opposizione alla condanna già avvenuta.

Il nuovo regime ha però collassato le Dogane; farsi sentire è diventato più difficile, a meno di riuscire a farsi inserire nel "circuito speciale di controllo", in certi casi. I nuovi software delle dogane, mediante speciali motori di ricerca, e se c'è una P. IVA ancor meglio, trovano traccia di ogni movimento, anche solo in esportazione.

Altra novità è che si può agire ora anche solo per bloccare l'export piuttosto che l' import, disposizione molto utile per i casi di subfornitura sospetta.

(raimondo galli)

***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>.

e-mail: mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:

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

a cura di

Stefano Sandri

stefanosandri@tiscali.it

organizzazione e assistenza

Raimondo Galli

***Hanno collaborato a questo numero:
raimondo galli, renata righetti, renato sgarbi***

Sede: c/o stefano sandri-

Tel 0039-06-853 50 357; 0039-333.897.96.91

Fax. 0039-06-699.441.899

e-mail stefanosandri@tiscali.it

