



Associazione internazionale  
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Newsletter

Anno 2008, numero 3, 17 luglio 2008

### **Editoriale**

#### **Legge Civile. Legge Penale. Una Sinergia Importante.**

La tutela della Proprietà Industriale ed Intellettuale è un problema centrale per un Paese. A livello non solo Nazionale, ma anche Europeo, sono state emanate molte nuove norme, specie in questi ultimi anni, intese a "migliorare le cose". Il Legislatore si è mosso prima cercando di armonizzare le varie legislazioni nazionali, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dai diversi regimi nazionali, e poi intervenendo in specifici settori. Venendo all'Italia, molte nuove norme erano animate dal buon intento di avere miglior e più celere tutela. Richiamo intanto le norme sul Processo Societario, che dovevano avere l'effetto di rendere i processi più rapidi e più semplici. L'impianto processuale era buono, e sarebbe bastato aggiustare qualche meccanismo interno non ottimale. Questo è invece stato abrogato di colpo dalla nota sentenza della Corte Costituzionale, e senza quindi nemmeno poter avere un regime transitorio. Abrogato il Rito Societario, siamo tornati al processo ordinario, un processo quindi molto lungo e complesso, in cui è stata introdotta praticamente come unica modifica sostanziale quella di eliminare una udienza (in realtà sono due le udienze eliminate, ma la pratica ne ha già reintrodotta una). Il processo civile è quindi sostanzialmente quello di prima, senza che il legislatore abbia per nulla profittato dalla esperienza (in fondo positiva) del rito societario. Il rito civile ha subito alcuni ulteriori interventi e parlo della possibilità (astratta) di ottenere il risarcimento dei danni in modo più aderente alla realtà, l'enforcement, il rimborso delle spese processuali. Vediamo però che queste nuove norme, molto buone sulla carta, non funzionano. I provvedimenti

cautelari vengono concessi solo in casi "crystal clear", e quindi di rado, specie in materia brevettuale, dove molti sono i nodi da sciogliere prima di arrivare a una decisione, anche cautelare. Se anche i cautelari vengono concessi, l'inibitoria può essere elusa facilmente, bastando modificare, anche di pochissimo, il prodotto oggetto di inibitoria ed in tal caso l'inibitoria resta senza efficacia, bisogna rifare tutto da capo. Il risarcimento dei danni è un punto dolente: è infatti molto difficile il calcolo, molto difficile accedere ad una contabilità fedele, ancor più difficile fare un calcolo che tenga conto di tutti i molti e complessi criteri che dottrina e giurisprudenza hanno identificato. Il risultato è noto, non si riesce a calcolare il danno, ci sono troppi criteri (se ho cinque orologi, non saprò mai che ore sono). Sul rimborso delle spese, è pur vero che qualche sentenza inizia a tener conto delle spese effettive sostenute, bastando documentarle, ma è anche vero che poi il contraffattore non le paga ed il recupero delle stesse è di nuovo estremamente difficile. Questa è la situazione ed ai clienti non si può certo mentire. Abbiamo buone leggi e buoni giudici, addirittura sezioni specializzate; il problema è quello di sempre: è inutile continuare a fare leggi se ci sono pochi magistrati in confronto alle troppe cause. Negli anni '50 e '60 si narra che i processi durassero in media 2 anni (primo e secondo grado inclusi). I pochi magistrati devono far fronte a un carico di lavoro pesantissimo, e pertanto, anche con la migliore buona volontà ed esperienza, il fattore tempo diventa importante. In sintesi, le nuove previsioni sul risarcimento dei danni, sull'enforcement, sul rimborso delle spese, sono novità solo sulla carta. Salvo casi sporadici, poco o nulla è cambiato: non si può cambiare un sistema con legge. Ci vogliono più mezzi, più strutture, altrimenti la nuova

legge resta lettera morta. Non posso stabilire per legge una diversa portata dei cementi. Ci vuole piuttosto più cemento. In Italia si fanno invece le novità semplicemente emanando leggi e poi altre leggi, senza che nulla cambi. Si cambia tutto affinché tutto resti uguale. Si fa letteratura insomma, di livello, ma inutile, perché i mezzi e le risorse non aumentano, anzi diminuiscono (i cd. tagli delle spese, annunciati ogni anno). Certe Corti Specializzate sono oberate dalle cause (mentre altre ne contano sei all'anno).. Ma questo è nulla. Secondo varie istanze si vorrebbero istituire Corti Centralizzate, tagliando così fuori e nettamente interi Paesi e intere porzioni di Industria, che, già restie a portare avanti un contenzioso in Italia, ben difficilmente lo faranno in Paesi Esteri. Se le imprese saranno convenute loro malgrado avanti a Corti di Stati Esteri, dovranno cedere al ricatto economico dei più forti, non potendosi permettere il costo ed il rischio di un contenzioso all'estero. Tutti sanno quanto costa una causa in UK (ma anche in altri paesi). Davanti a questo panorama, che pare innegabile, restano alcuni rimedi di nicchia su cui da un po' di tempo si dibatte e che potrebbero dare un qualche conforto ai procedimenti civili, che meritano riscatto. Nutrendo così di linfa vitale ciò che di buono c'è nel processo civile. Si tratta dei rimedi offerti dalla legislazione doganale e penale.

Quanto ai blocchi doganali, che consentono di bloccare in entrata ed anche in uscita i beni contraffatti o alterati, essi consentano di identificare le "rotte" della contraffazione, consentano di intercettarla, e di ottenere copia delle bollette di importazione/ esportazione, ed in tal modo si riescono ad avere informazioni preziose su fornitori e clienti dei beni contraffatti, sui loro indirizzi, e anche sui prezzi. Tali informazioni possono essere "depositate" nel giudizio civile (a beneficio suo), laddove il contraffattore non cooperi, malgrado l'ordine del giudizio, che viene spesso violato (in tutto, o in parte).

Venendo ai rimedi penali, è noto che l'istruttoria penale è molto rapida e normalmente si avvale di rapidi provvedimenti istruttori, come le Perquisizioni ed i Sequestri, tramite i

quali è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie sulla contraffazione e la sua rete. L'istruttoria penale avviene nel più stretto segreto istruttorio, e quindi il contraffattore non può interferire nella procedura. La consulenza tecnica del PM in fase istruttoria è anch'essa in genere segreta: è una specie di CTU anticipata ma a carte coperte; la parte lesa può chiedere di interloquire, ma non l'indagato (a meno che provochi un incidente probatorio). I vantaggi sono enormi: se c'è una violazione, essa viene accertata immediatamente. L'indagato può fare "reclamo" sia avanti al PM che avanti al Tribunale del Riesame, che con procedura egualmente celere si pronunciano in merito ai sequestri e perquisizioni avvenute, mantenendole o revocandole.

Una volta che si è svolta una Perquisizione con relativo sequestro (probatorio o preventivo), previa consulenza tecnica (segreta del PM), si acquisisce un vantaggio strategico non da poco nei confronti del contraffattore: la contraffazione è frenata e tutti gli elementi di prova, inclusa la consulenza tecnica, possono essere versati nel processo civile, così ottenendo una sinergia importante con gli strumenti civilistici. Dopo un sequestro penale, è più agevole si creino le condizioni per ottenere l'inibitoria in sede civile o per fare una transazione con calcolo dei danni e spese. Ex parte e in modo pattizio, senza dover fare infinite e costose indagini peritali della contabilità del contraffattore.

Mediante Interpol o mediante le Rogatorie è possibile far svolgere indagini all'estero in tempi sorprendenti, anche senza utilizzo dei colleghi stranieri, il cui operato per ragioni di tempismo, di diversità di regimi giuridici o di costi può creare ulteriori ostacoli quando si cerca tutela all'estero. Si possono ottenere perquisizioni e sequestri penali anche all'estero, mediante Interpol o mediante le Rogatorie .

A seguito di un sequestro penale il contraffattore è normalmente bloccato almeno per un certo periodo. Fatalmente la sua quota di mercato viene compressa : in un mercato oligopolistico il titolare del diritto lesa si

*trova in una posizione di vantaggio per riappropriarsene. L' extra profitto derivante da questa riappropriazione, dovrebbe essere non solo la dimostrazione (e ricompensa) di come funziona il sistema, ma potrebbe anche essere destinato a finanziare il contenzioso civile a tutela degli IPR, in modo che in un certo senso la causa civile venga finanziata dal... contraffattore stesso (lo chiameremo il circolo virtuoso della Tutela Penale).*

*Chiunque abbia vissuto questa sinergia tra sistema civile e sistema penale, avrà rilevato che evidentemente una istruttoria o un processo penale avente ad oggetto un furto o una truffa, non funziona nello stesso modo in cui funziona un processo di tipo industrialistico. Il Magistrato apprezza la differenza molto bene. Molto sta anche ai consulenti ed all'avvocato di costruire un caso che si adatti alla fattispecie. Un processo penale di tutela della PI non è un "criminal trial": è semplicemente una richiesta al Magistrato di far chiarezza tempestivamente, dato che un reato non deve perpetuarsi, per definizione. Dopo una consulenza, affidata necessariamente ad un Consulente in Proprietà Industriale, il Pubblico Ministero decide con richiesta sulle istanze cautelari, previa ordinanza del Giudice. Pertanto la sequenza : Istruttoria del PM, Consulenza Tecnica, Richiesta in esito del PM, decisione del Giudice (GIP) è un procedimento che offre in pratica la stessa sequenza (e*

*garanzie) del procedimento civile (ma in tempi diversi, certamente più rapidi). Nominalismi a parte, non ha senso definire come "criminal proceeding" un procedimento penale: esso è invero un procedimento, secondo legge. La cosa fondamentale è dimostrare ai terzi che un Paese funziona, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione senza timore del nuovo, altrimenti cause e brevetti (e industria) hanno vita segnata. La sinergia tra i rimedi civili, penali, e doganali, funziona molto bene. Le cause allora vanno bene, si ottengono provvedimenti o transazioni. L'impresa che vince è spinta a investire di più in titoli di proprietà industriale. L'impresa che perde è spinta anch'essa a tener conto delle privative, facendo ricerche preventive e magari sforzandosi di arrivare a proprie soluzioni, e poi a brevettarle. Dato che le privative allora servono. Se si concorda sulle attuali carenze del sistema civile, ma anche sulla sua necessità, non resta che operare una sinergia tra i rimedi civili, quelli penali e doganali: prendendo da ciascuna procedura il buono che essa può dare.*

*Avv. RAIMONDO GALLI  
GALLI & ASSOCIATI - MILANO*

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

## **Vita associativa**

### **Estate convegnoistica di AIPPI ITALIA**

AIPPI Italia si è dimostrata, anche per questo trimestre, attenta alla formazione dei propri associati (nonché alla esigenza di "accreditamento" formativo per gli iscritti all'albo degli avvocati) organizzando, due convegni, di segno diverso, su tematiche attuali della proprietà intellettuale.

Il primo convegno, al quale hanno partecipato un centinaio di iscritti, è stato organizzato dal Prof. Luigi Carlo Ubertazzi a Milano, in data **13 giugno 2008**, sul tema attuale della class action, l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. Nel corso del convegno sono stati esaminati profili più strettamente processuali – l'ammissibilità dell'azione (legittimazione ad agire attiva e passiva), l'oggetto della domanda (il risarcimento del danno e le sanzioni restitutorie) e le linee del processo – insieme ad aspetti sociali ed economici legati a questa nuova categoria di azioni introdotte dalla [Legge Finanziaria 2008](#). La normativa sulla class action è stata l'ennesimo innesto in seno al Codice del Consumo attraverso l'introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 140 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Il convegno ha evidenziato le numerose criticità della normativa, la quale, per come è stata concepita, è certamente oggi una misura

“per pochi”, essendo stato il provvedimento inserito all'interno del codice del consumo il quale ne ha circoscritto l'applicazione solo a contenziosi di natura contrattuale e riconoscendo detta normativa il potere di intentare la class action solo a determinate categorie di associazioni di consumatori.

Il secondo convegno, al quale hanno partecipato oltre centocinquanta iscritti, è stato organizzato dal Prof. Cesare Galli, sempre a Milano, in data **2 luglio 2008**, sul tema più tradizionale, ma sempre attualissimo grazie ai costanti apporti giurisprudenziali, del **marchio comunitario e le sue ricadute sui diritti nazionali**. La giornata è stata caratterizzata dal respiro internazionale, oltre che della materia, dei relatori, grazie al Prof. Charles Gielen dell'università di Groningen e del prof. Juerg Simon, dell'Università di St. Gallen.

R.A.

### **Il PTO si veste di nuovo**

Dal 1 luglio 2008 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sul PTO di AIPPI, il cui testo è in corso di pubblicazione sul sito [www.aippi.it](http://www.aippi.it).

## **Legislazione Italiana**

---

### **Il no della Corte Costituzionale delle Sezioni Specializzate in grado di appello nei giudizi di IP iniziati prima della riforma.**

Arriva un altro no della Consulta alla disciplina processualistica introdotta dal Codice di Proprietà Industriale. La Corte Costituzionale, con la pronuncia del **25 aprile 2008**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 245, comma 2, del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 *“nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore”*.

Le ragioni che hanno determinato la scelta della Consulta - l'eccesso di delega rispetto all'art. 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 che non comprendeva, secondo l'interpretazione prospettata dalla Corte, la disciplina della competenza ed il regime transitorio applicabile alle controversie attribuite alle Sezioni Specializzate, materie, queste, oggetto della distinta delega di cui all'art. 16 della L. n. 273 del 2002, esercitata, ed esauritasi, con l'emanazione del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 istitutivo delle Sezioni – spaventano gli operatori del settore per almeno due ordini di motivazioni. I giudizi già pendenti avanti le Corti di Appello, oggi non più competenti, dovranno essere iniziati da capo davanti a nuovi giudici, con evidenti rallentamenti del sistema, rallentamenti che gli operatori avevano già dovuto fronteggiare, a partire dall'anno scorso, a seguito dell'abbandono del rito societario, in conseguenza di una analoga pronuncia della Consulta. Inoltre, e questo timore è più generale, l'interpretazione “restrittiva” della legge delega n. 273/2002, potrebbe mettere in moto nuove iniziative di incostituzionalità del nostro Codice di Proprietà Industriale. Mi domando - ma questa è una sola delle questioni che mi viene in mente - cosa accadrebbe se la Consulta dovesse dichiarare incostituzionale la abolizione della presenza obbligatoria del PM nei giudizi di nullità dei titoli di IP.

La preoccupazione che il meccanismo della incostituzionalità possa via via “smantellare” il Codice di Proprietà Industriale – in altri termini la nostra “Bibbia” – è stata espressa con forza anche dal **Prof. Adriano Vanzetti** nel corso del recente Convegno SISPI tenutosi a Roma nei giorni 6-7 giugno 2008.

La domanda che lascio aperta – perché poco conosco il diritto sulla formazione delle leggi – è la seguente: il Parlamento potrebbe abrogare il D. Lgs. n. 30/2005 ed emanare contestualmente, con un medesimo atto del Parlamento, una legge dello Stato di identico contenuto, con ciò attribuendo un nuovo e “più solido” fondamento normativo al Codice? La risposta agli esperti.

RAFFAELLA ARISTA  
STUDIO LEGALE IMPRODA



### ***Che fine farà l'Alto Commissariato?***

Con D.L. n.112 del 25 giugno 2008 è stato **soppresso l'Alto Commissariato per la Lotta alla Contraffazione**. La decisione è stata immediatamente opposta dalle maggiori organizzazioni imprenditoriali, sociali e dei consumatori, e da INDICAM, che tanto ha sostenuto questo organismo dalle prerogative e compiti trasversali rispetto ad almeno 5 ministeri (Sviluppo Economico, Economia e Finanze, Giustizia, Interni ed Esteri) e in dialogo costante con le categorie produttive e le forze sociali. L'Alto Commissariato, come segnala **INDICAM** nel suo comunicato dell'8 luglio 2008, *"in questi due anni di funzionamento non solo ha impostato una serie di strategie che tengono conto a 360° del fenomeno della contraffazione, ma si è segnalato come modello da adottare a livello dell'Unione Europea e di molti influenti Paesi membri"*.

Anche **AIPPI**, con delibera del CE del 14 luglio 2008, ha aderito alla presa di posizione delle associazioni appartenenti al tavolo categorie presso l'ACLC adottata nella riunione del 26 giugno 2008, e contraria alla norma del D.L. n. 112/2008 che ha soppresso l'organo ora detto.

La decisione del Governo, dai contorni almeno "sorprendenti" – l'Italia ha infatti bisogno di dimostrare, soprattutto all'estero, di essere attiva nella lotta alla contraffazione, fenomeno che condiziona fortemente la strategia delle marche nel nostro Paese – è stata affiancata da una presa di posizione, altrettanto sorprendente, contenuta nella **bozza di DPR del 7 giugno 2008**, con la quale la Presidenza del Consiglio, nell'ambito della **riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico**, ha relegato l'attività di lotta alla contraffazione all'interno di un dipartimento con molteplici funzioni (il Dipartimento per la Politica Industriale, per la competitività e la concorrenza), e che certamente poche risorse potrà destinare a questo tema chiave della nostra politica economica.

R.A.

### ***Flash dall'Italia***

E' stata approvata, a fine marzo, la cosiddetta direttiva **IPRED2** che mira ad **armonizzare gli ordinamenti penali dei vari paesi in tema di contraffazione e pirateria**. Se non ci saranno modifiche in Commissione il testo testé approvato diventerà definito.

Le misure proposte concernono tutti i diritti di proprietà intellettuale e si applicano alle violazioni dolose di tali diritti effettuate su scala commerciale, con la specificazione che anche il tentativo, l'aiuto o la tolleranza delle dette violazioni sono da considerarsi reati.

La pena minima è di quattro anni di detenzione allorché il reato sia commesso sotto l'egida di un'organizzazione criminale o comporti un serio rischio per la salute o la sicurezza individuali.

L'ammontare delle pene pecuniarie è di un minimo di € 100.000, che salgono a € 300.000 se vi sia un legame con la criminalità organizzata oppure un rischio per la salute o la sicurezza.

E' stato osservato, in senso critico, che all'effettuata previsione di un diritto penale minimo comunitario in materia di contraffazione, non corrisponde però un chiaro quadro di riferimento delle norme che definiscono la contraffazione stessa. Tanto più che tale reato si applica in modo indifferenziato ad istituti tra loro assai diversi come il marchio e il diritto d'autore.

Inoltre, con riguardo appunto al diritto d'autore, si lamenta che la direttiva non distingue adeguatamente i crimini commessi in modo organizzato su scala commerciale da quelli commessi da singoli fruitori privati. Si pensi al mercato abusivo digitale che ha diverse sfumature e tipologie (peer-to-peer, streaming video, condivisione di files, link ecc.). Per non parlare dei problemi di tutela della privacy dei consumatori che essa indubbiamente può porre.

E' stato pubblicato sulla G.U. del 2 luglio 2008, il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27.6.2008 sulla **ricerca di anteriorità brevettuale**, il cui testo è reperibile sul sito di UIBM unitamente al testo della circolare esplicativa n. 570.

Il progetto di decreto si componeva di 9 articoli e, tra l'altro, trattava diffusamente (i) del rapporto di ricerca e dell'opinione scritta, ossia il breve commento dell'EPO sui risultati della ricerca stessa, utilissimo per valutare gli interventi a sostegno della domanda; (ii) delle varie possibilità del richiedente, dopo la ricezione del rapporto, di reagire ai risultati della ricerca stessa quali, ad esempio, la modifica della domanda, la presentazione di argomentazioni, la presentazione di domande divisionali ecc.; (iii) della procedura di esame dell'UIBM alla luce dei risultati della ricerca di anteriorità e infine stabiliva che gli oneri derivanti dal decreto avrebbero gravato sul capitolo del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2008 alla voce 'interventi in materia di brevettabilità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità', Ebbene il testo definitivamente approvato è costituito da un solo articolo diviso in cinque commi, che si riferiscono esclusivamente alle condizioni richieste perché la domanda possa essere ammessa alla ricerca di anteriorità. Infatti, come afferma il primo comma dell'art.1, "Le modalità [di attuazione della ricerca] sono stabilite da un apposito Accordo stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e L'Organizzazione europea dei brevetti". Attualmente il testo di tale Accordo risulta di difficile reperibilità.

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

## Novità dai giudici di merito

### ***Il Tribunale di Milano interpreta il nuovo art. 239 del Codice della Proprietà Industriale (commento all'ordinanza Trib. Milano, 20 giugno 2008, GD : dott. De Sapia).***

Con una recentissima ordinanza dello scorso 20 giugno, il Tribunale di Milano ha affrontato la questione dell'interpretazione del nuovo testo - introdotto dall'art. 4 del decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito nella legge n. 46/2007 - dell'art. 239 del Codice della Proprietà Industriale, contenente la disciplina transitoria della tutela del *design* attraverso il diritto d'autore.

La norma previgente prevedeva "Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore" (attribuita in via generale alle opere del *design* di fascia alta dal d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95, che ha cancellato il requisito di accesso alla tutela costituito dalla "scindibilità") disponendo che "per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, 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".

Secondo il nuovo testo, invece, "La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio".

La disciplina da ultimo introdotta - lungi dal limitarsi a comprimere i diritti d'autore in considerazione di situazioni formati prima che tali diritti sorgessero come nel testo precedente - sembra escludere *tout court* dalla tutela d'autore un gruppo di opere del *design*, pure dotate dei requisiti di protezione della creatività e del valore artistico, sulla base del solo fatto che queste erano in pubblico dominio ad una certa data (il 19 aprile 2001, giorno di entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2001). Su questa disposizione gravano pesanti dubbi di illegittimità costituzionale così come di contrasto con la disciplina comunitaria, ed in particolare con gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/C.E., in attuazione della quale nel nostro ordinamento è stato cancellato il requisito della scindibilità quale presupposto per la tutela di diritto d'autore delle opere del *design*. Tali questioni sono state sollevate in una causa pendente avanti il Tribunale di Milano, che si pronuncerà presto (nel

giudizio sono già state precisate le conclusioni) sulle richieste di rimessione alla Corte di Giustizia per l'interpretazione pregiudiziale delle sopra richiamate disposizioni della direttiva, con riferimento alla compatibilità con esse del nuovo articolo 239 C.p.i., nonché di rimessione alla Corte Costituzionale.

Nel frattempo, con ordinanza dello scorso 20 giugno, il Tribunale di Milano ha affermato un'interpretazione della norma in questione che, facendo leva sul suo carattere di disposizione transitoria (e quindi destinata a regolare "situazioni di conflitto che potevano verificarsi alla data in cui è stata introdotta la normativa di attuazione della direttiva" sulla tutela di diritto d'autore dell'*industrial design*), ne afferma l'applicabilità – con la conseguente esclusione della tutela di diritto d'autore – esclusivamente a fattispecie in cui non solo l'opera si trovasse in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2001 ma la stessa venisse sfruttata da soggetti terzi. Si legge infatti nell'ordinanza in questione che "Tale norma (l'art. 239 C.p.i.: n.d.r.) sembra porre sullo stesso piano temporale l'attività di sfruttamento dei disegni e modelli da parte di terzi, rilevanti ai fini della sua attività e la caduta in pubblico dominio degli stessi. Presuppone, cioè, per la sua operatività la con testualità (da valutarsi alla data del 19 aprile 2001), fra il momento in cui i disegni e i modelli sono (caduti) in pubblico dominio e lo sfruttamento da parte di terzi degli stessi".

Con ordinanza in data 30 giugno 2008 resa in una diversa causa, il Tribunale di Milano, con riferimento alla novella dell'art. 239 C.p.i., ha altresì affermato che la legittimità della produzione e commercializzazione dei prodotti copia di altrui opere del design "dovrà essere valutata *ratione temporis* sulla base del testo dell'art. 239 c.p.i. vigente all'epoca dell'instaurazione del contenzioso": con la conseguenza, nel caso di specie, di respingere una richiesta di dissequestro di prodotti fondata sull'introduzione, dopo la concessione del provvedimento cautelare, della modifica del testo della disposizione.

AVV. MARIANGELA BOGNI

AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE

### **Tutela Penale del "diritto d'autore" e dei "diritti connessi" (novità dalla Cassazione Penale)**

Con una recente innovativa e rivoluzionaria sentenza la Corte di Cassazione Penale ha preso posizione sulla tutela penale dei diritti connessi, ed in particolare sulla tutela dei fonogrammi, escludendo che la SIAE abbia il monopolio legale sulla gestione di tali diritti, per cui la emittente radiofonica che abbia adempiuto tramite SIAE al pagamento dei diritti di autore, non ha con ciò contestualmente assolto anche ai pagamenti relativi ai compensi spettanti ai titolari dei diritti connessi .

La Corte, dopo aver ribadito la distinzione tra i diritti riconosciuti in capo all'autore di un'opera ("diritti d'autore", a loro volta suddivisi in diritti morali – inalienabili – e diritti di utilizzazione economica – liberamente trasferibili –) ed altri diritti di cui sono titolari soggetti diversi dall'autore dell'opera (c.d. "diritti connessi", che comprendono diversi tipi di diritti di proprietà intellettuale, accomunati da interessi imprenditoriali ed industriali: precisamente, tali diritti connessi sono riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori sulle loro prestazioni artistiche; ai produttori sui loro fonogrammi; agli organismi di emissione sulle loro emissioni radiofoniche o televisive; ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento sulle loro realizzazioni), ha avuto modo di puntualizzare che la violazione di tali diritti connessi costituisce un autonomo illecito penalmente sanzionato ex art. 171 *ter* L.d.A.

Dopo aver sottolineato l'autonomia dei "diritti connessi", la Corte prosegue puntualizzando che, con riferimento alle emittenti radiofoniche, tra i diritti connessi vantati dal produttore fonografico vi è quello sulla riproduzione del fonogramma: perciò, qualora una emittente radiofonica crei una propria copia (e, quindi, riproduca) fonogrammi contenenti brani musicali (più spesso riproducendo, sotto forma di *files*, i singoli brani musicali su supporti di memoria fissa), al fine di sistemarli l'uno di seguito all'altro e di trasmetterli poi in sequenza automatica, tale condotta dovrà essere inclusa tra quelle oggetto di specifica

autorizzazione da parte dei soggetti titolari dei diritti connessi sui fonogrammi e disciplinata dall'art. 72 lett. a) L.d.A.

La Corte precisa che il fatto della diffusione del fonogramma, come tutelato dall'art. 73 l.d.a., non conferirebbe tutela penale al fonogramma diffuso abusivamente, ma che ciò non rileva dato che la violazione è a monte, e consiste nella abusiva duplicazione dei files e che tale duplicazione non è una mera copia tecnica, ma una vera e propria riproduzione a fine di lucro non autorizzata ex art. 72 l.aut..

La Corte conclude perciò affermando che, nel caso in cui una emittente radiofonica riproduca brani musicali in assenza di qualsivoglia regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi, si viene a configurare quella condotta "abusiva" citata dall'art. 171 *ter* lett. a) e da esso penalmente sanzionata, anche se a monte l'emittente aveva versato i diritti alla Siae.

E l'autonomia tra diritto d'autore e diritti connessi si riflette inevitabilmente anche sulle modalità di regolamentazione e sfruttamento dei diritti stessi e sui soggetti a ciò deputati, tenendo presente che la S.I.A.E. non è l'unico organo di gestione che opera nel settore.

L'esclusiva riservata dagli artt. 180 e 180 *bis* L.d.A. alla S.I.A.E. deve, infatti, considerarsi limitata ai soli diritti espressamente individuati da tali norme, non potendosi ritenere ammissibile una estensione del suo ambito di operatività oltre tali confini: l'oggetto dell'attività di gestione esclusiva svolta dalla S.I.A.E. riguarda quindi, per legge (e in ossequio alle specifiche disposizioni dettate sul punto dal diritto comunitario), i diritti patrimoniali d'autore e i diritti connessi solo con riferimento all'ambito della ritrasmissione via cavo.

Di conseguenza, per tutti i diritti connessi diversi da quelli eccezionalmente disciplinati, le attività di gestione rimangono in regime di libera concorrenza ed i titolari dei relativi diritti possono decidere di agire o individualmente o collettivamente, per il tramite di enti (come la Società Consortile Fonografici – S.C.F.) ovvero hanno facoltà di demandare la tutela di quei diritti alla S.I.A.E., che agirà in tal caso in base ad apposite convenzioni con altre società o soggetti costituiti per amministrare questi diritti (S.C.F., A.F.I., I.M.A.I.E., ecc.).

Ovviamente, nel caso in cui la S.I.A.E. riceva apposito mandato dal titolare del diritto connesso, il rapporto tra quest'ultimo e la S.I.A.E. non sarà legalmente imposto, ma avrà natura prettamente negoziale.

Pertanto, la Corte conclude sottolineando che la S.I.A.E. non agisce in regime di monopolio per la gestione e la riscossione dei "diritti connessi" (salva l'ipotesi della ritrasmissione via cavo) e versando i diritti a tale Società non vengono contestualmente assolti anche i pagamenti relativi ai compensi spettanti ai produttori discografici ed agli artisti interpreti ed esecutori per la diffusione radiotelevisiva delle loro registrazioni: la mancata regolamentazione dei rapporti commerciali con l'ente deputato alla gestione di tali diritti connessi integra il reato di cui all'art. 171 *ter* lett.a) L.d.A.

Molto opportunamente quindi, la Cassazione Penale ha rivalutato la autonomia dei diritti connessi e loro gestione da parte dei titolari, o tramite le deputate Collecting Societies e quindi la SCF, l'AFI, l'IMAIE. Abbiamo quindi un nuovo esempio di diritto penale vivente, che la Cassazione Penale non esita ad applicare a settori una volta tradizionalmente "riservati" alla tutela civilistica, ma che ormai ha intrapreso la strada del doppio binario, della parallela tutela penale. Abbiamo quindi ormai un Corpus ben definito e consolidato di norme che stabiliscono precise regole attributive di tutela penale per tutto il comparto della P.I. e quindi per i marchi, brevetti, know how, modelli, diritto di autore e diritti connessi, cosa che abbiamo cercato di ricordare negli ultimi numeri di questo newsletter, per ciascun istituto.

AVV. RAIMONDO GALLI  
STUDIO GALLI & ASSOCIATI

## Corte di Giustizia

**Corte di Giustizia CE Sentenza 10/04: caso delle strisce Adidas Marchi – Artt. 5, nn. 1, lett. b), e 2, nonché 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE –**



***Imperativo di disponibilità – Marchi figurativi a tre bande – Motivi a due bande utilizzati da concorrenti come ornamento – Censura relativa alla violazione del marchio e alla diluizione di quest'ultimo.***

Con sentenza datata **10 aprile 2008**, la Corte di Giustizia Europea è intervenuta nella causa C-102/07, relativa alle “strisce” identificative della multinazionale **Adidas AG**.

La Corte era stata chiamata ad interpretare alcuni articoli della Direttiva 89/104/CE ed in particolare l'art. 5 e l'art. 6, relativi ai diritti conferiti dal marchio ed alla limitazione degli effetti del marchio registrato.

La Adidas, titolare di marchi figurativi costituiti da tre bande verticali parallele, di uguale larghezza, che sono apposte lateralmente su capi di abbigliamento sportivo e casual, ed il cui colore contrasta con il colore principale di questi capi, è venuta a conoscenza del fatto che alcuni concorrenti avevano iniziato a mettere in vendita capi di abbigliamento sportivo e casual sui quali figurano due bande parallele.

A seguito di ciò, ha avviato un procedimento dinanzi alle autorità nazionali nei confronti delle società **H&M, Marca Mode e della C&A**, affinché fosse vietato a queste imprese di utilizzare qualsiasi segno costituito dal motivo a tre bande registrato su domanda della Adidas o da un motivo corrispondente ad esso, quale il motivo a due bande parallele utilizzato appunto da queste imprese.

ADIDAS sosteneva, infatti, che l'apposizione da parte delle convenute società delle due strisce parallele sui propri articoli sportivi costituiva violazione del proprio marchio in quanto comunque anche le due strisce richiama il marchio della ADIDAS, costituendo in tal modo un uso fuorviante della pubblica fede del consumatore.

Le società concorrenti, da parte loro, argomentavano che la “striscia” dovesse essere considerato un elemento decorativo nella disponibilità di tutti e che quindi la ADIDAS non potesse avere alcun diritto di pretenderne l'esclusiva.

La Corte di Giustizia è stata chiamata ad esaminare le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) *Se, ai fini della determinazione dell'ambito di tutela di un marchio consistente in un segno intrinsecamente privo di carattere distintivo o in un'indicazione rispondente alla descrizione di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, ma che attraverso l'uso abbia acquisito carattere distintivo e sia stato oggetto di registrazione, occorra tenere conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di determinati segni per gli altri operatori offerenti prodotti o servizi analoghi.*

2) *In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora i segni in esame, da tenere disponibili, vengano considerati dal pubblico rilevante come segni distintivi di prodotti, oppure come semplice decorazione.*

3) *In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora il segno contestato dal titolare del marchio sia privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, oppure costituisca un'indicazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva».*

La Corte nella sua decisione ha stabilito che il principio di disponibilità generale di un segno può operare solo nella fase in cui deve essere registrato, ma una volta ottenuto il marchio, e maggiormente se detto marchio è divenuto notorio a seguito dell'uso che ne è stato fatto, il principio di disponibilità non è più un parametro che può essere preso in considerazione ai fini di escludere la contraffazione.

La Corte di Giustizia Europea ha inoltre ribadito che per stabilire se l'uso di un segno costituisca una violazione dei diritti di un marchio registrato è fondamentale la valutazione del rischio di confusione. Il fattore rilevante per svolgere questo tipo di valutazione è la percezione che ha il pubblico dei prodotti identificati da un dato marchio rispetto ai prodotti di un soggetto terzo.

Infatti, spiega la Corte, “*il pubblico interessato mette in relazione il segno e il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, pur non confondendoli. [...] È sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio*”, non essendo dunque necessario che il grado di somiglianza tra il

marchio conosciuto dell'Adidas ed il segno utilizzato dal terzo sia tale da generare un rischio di confusione nei consumatori.

Tutto questo vale, anche se di fatto non esiste un'esclusiva di sfruttamento per un segno, come la striscia, che è riconducibile ad un uso comune in ambito commerciale, secondo la legislazione comunitaria.

Pertanto, in un caso come quello di specie, il Giudice dovrebbe in concreto chiedersi se i marchi, tra di loro simili, costituiti l'uno da tre strisce e l'altro da due strisce, siano anche confondibili, nel senso che il consumatore possa essere indotto a pensare che anche quelli recanti due strisce provengano dalla stessa fonte produttiva.

Nel caso ADIDAS la risposta, però, sarebbe probabilmente negativa, in quanto il consumatore è abituato a pensare che solo i capi recanti le tre strisce provengano dalla nota casa produttrice. La Corte però sottolinea un altro aspetto. Dal momento che il marchio a tre strisce della ADIDAS è un marchio notorio, perché sussista rischio di confusione è sufficiente, ai sensi dell'art. 5 n. 2 della direttiva, che la somiglianza tra i segni abbia come effetto che il pubblico crei un nesso tra il segno ed il marchio famoso.

Nel caso ADIDAS è molto probabile che chiunque veda due strisce su un capo di abbigliamento possa pensare al marchio della ADIDAS, creando quindi un nesso tra i due che potrebbe giustificare la condanna per contraffazione.

Spetterà ora ai giudici olandesi applicare la sentenza della Corte Europea e decidere se bloccare la fabbricazione e la vendita nei Paesi Bassi dei prodotti sportivi decorati con le due strisce.

La sentenza è consultabile sul sito <http://oami.europa.eu/IT/mark/aspects/pdf/JJ980425.pdf>

AVV. SILVIA GRAZIOLI  
BUGNION SPA

## Cariche Internazionali

---

Con l'ultimo Consiglio di Amministrazione dell'UAMI il **Prof. Stefano Sandri** è stato confermato sino al 30 aprile 2010 nella carica di Consigliere Speciale, prevista nello Staff Regulations della UE. La carica viene conferita in ragione della "speciale competenza" della persona designata ed attribuisce la capacità rappresentativa dell'UAMI nelle comunicazioni esterne e nelle pubbliche relazioni con gli utenti del sistema del marchio e del disegno comunitario.

Non risulta che tale incarico sia stato conferito ad altro italiano nell'Unione Europea.

## Schede

---

**MARCHETTI UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, Appendice Aggiornamento 2008, CEDAM, pp. 166, € 25.**

E' uscita in questi giorni l'appendice di aggiornamento al Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, dedicata interamente al tema della **comunicazione commerciale**.

Il testo tratta, con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali: il D. Lgs. 2 agosto 2007 n. 145 in tema di pubblicità ingannevole ed il connesso Regolamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita (delibera del 15 novembre 2007); il Codice del Consumo; il Regolamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette (delibera del 15 novembre 2007); la 44° edizione del il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

*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, Mariangela Bogni, Raimondo Galli, Silvia Grazioli, Ferdinanda Sarzi Sartori

Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati che potranno inviare i propri scritti all'indirizzo di posta elettronica: [news@aippi.it](mailto:news@aippi.it).

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 833991  
fax 02- 83399200

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

AIPPI Internazionale:

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

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

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