

Anno 2009, numero 3, 5 novembre 2009

Speciale legge 23 luglio 2009 n.99

Editoriale

Luci ed ombre del “pacchetto anticontraffazione”

Dopo un *iter* parlamentare lunghissimo, che ha avuto inizio nell'estate 2008 ed ha comportato due letture alla camera dei Deputati e due al Senato, è finalmente diventato legge – nell'ambito di un provvedimento di portata più generale, la legge n. 99/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio scorso ed entrata in vigore il successivo 15 agosto – anche il «pacchetto anticontraffazione», frutto dell'attività di un Gruppo di Lavoro insediato dall'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione pochi mesi prima della sua soppressione, Gruppo di cui ho fatto parte anch'io, insieme ad altri due soci AIPPI, Simona Lavagnini e Riccardo Castiglioni, al quale si deve l'originaria formulazione delle norme penali. Le norme che riguardano la proprietà industriale sono contenute negli artt. 15-19, ma in buona parte sono molto diverse dal testo originario approntato dall'Alto Commissario e non si può dire che siano cambiate in meglio. E' comunque rimasta, anche se in un testo meno preciso di quello inizialmente proposto, la **delega** per la **revisione del Codice della Proprietà Industriale**, che il Governo ha **un anno** di tempo per esercitare. Come è noto, la revisione del Codice era stata prevista già al momento del suo varo: l'art. 2 della legge n. 306/2004 stabiliva infatti che «*entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi*» emanati in base alla delega per la predisposizione del Codice «*il governo può adottare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi*». L'idea era cioè che il nuovo Codice avesse **un anno di «rodaggio»**, per verificare se erano necessari mutamenti o adattamenti. Ed in effetti una Commissione era stata insediata già nel luglio 2005 e prima della fine dell'anno aveva predisposto un ampio

articolato che non si limitava alla correzione degli errori materiali contenuti nel Codice ed al recupero di alcune disposizioni che erano «saltate» in occasione del varo del Codice (ed in particolare della priorità interna e della nuova disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari), ma aveva operato un approfondito ripensamento delle norme del Codice, nella prospettiva di **rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale**, considerata elemento chiave per la competitività dell'«azienda Italia». Tuttavia, nonostante la tempestiva conclusione dei lavori ad opera della Commissione, il provvedimento si arenava nel corso dei passaggi agli uffici legislativi dei vari Ministeri competenti e il termine previsto per l'esercizio della delega scadeva il 19 marzo 2006 senza essere rinnovato. Le uniche norme predisposte dalla Commissione ad entrare effettivamente in vigore erano così quelle riconducibili all'attuazione della Direttiva n. 48/2004/C.E. (la cosiddetta Direttiva «Enforcement»), varate col d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140. La nuova delega, ancorché meno specifica di quella ipotizzata dal progetto dell'Alto Commissario, prevede comunque che l'intervento riguardi **non soltanto le disposizioni di carattere sostanziale, ma anche quelle processuali**, il che dovrebbe scongiurare i rischi di pronunce d'incostituzionalità analoghe a quelle che si sono abbattute sul Codice proprio per questa ragione. Tra gli altri criteri, degni di nota sono quelli della «controriforma» della disciplina delle **invenzioni dei dipendenti delle Università e delle istituzioni pubbliche di ricerca**, con l'attribuzione alle istituzioni di appartenenza del diritto al brevetto. Oltre a rinnovare la delega per la revisione del Codice, la legge n. 99/2009 ha già introdotto direttamente una serie di **innovazioni**, in gran parte sempre derivanti dal progetto dell'Alto Commissario. Sul piano civilistico, particolarmente significativa appare l'introduzione della

cosiddetta «**priorità interna**», ossia della possibilità di rivendicare la priorità di una domanda di brevetto italiano anche in una successiva domanda di brevetto egualmente depositata nel nostro Paese. Egualmente significativa è l'abrogazione dell'art. 3 del D.M. 3 ottobre 2007, ossia della norma, molto criticata, che specificava che «*la decadenza del diritto di proprietà industriale*» comminata nelle ipotesi di «*ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale (e) del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello*» e di «*mancata o tardiva presentazione dell'istanza di proroga di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 30/2005, riferita al secondo quinquennio dei disegni e modelli*» operasse «**dalla data del deposito della relativa domanda**», ossia retroattivamente, mentre il **principio generale** in materia di decadenza dei diritti di proprietà industriale è quello per cui **la decadenza produce i suoi effetti dal momento in cui si verifica la situazione che vi ha dato causa**. Ancor più importanti sul piano pratico sono le modifiche apportate agli artt. 120, 122 e 134 del Codice. Il nuovo testo dell'art. 120 contempla la facoltà per il giudice di disporre la **sospensione della causa di nullità o di contraffazione promosse sulla base di titoli non ancora concessi** sino a quando l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia provveduto sulla domanda stessa di concessione, evitando il rischio che la causa possa giungere in decisione prima che l'U.I.B.M. abbia provveduto. L'art. 122 precisa ora che **a dover essere trasmessi all'U.I.B.M. sono gli atti introduttivi e le sentenze dei soli giudizi relativi ai «titoli» di proprietà industriale**, ossia per i diritti che sorgono con un atto amministrativo di registrazione o di brevettazione, escludendo espressamente quest'onere per i diritti rimanenti, rispetto ai quali tale trasmissione sarebbe del tutto inutile. Infine, all'art. 134 del Codice è stata riformulata disposizione sulla **competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale** per tener conto comma della sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2007, che ha giudicato illegittima l'applicazione alle cause industrialistiche del cosiddetto rito societario, che proprio in questi giorni è stato definitivamente cancellato. Anche se

apparentemente minori, queste modifiche processuali sono in realtà della massima importanza, perché hanno offerto al legislatore il destro di prevedere un **regime transitorio** che rende applicabili le norme modificate anche ai processi in corso. In tal modo è stato **sventato il rischio di una possibile declaratoria d'incostituzionalità di tali disposizioni** – che avrebbe avuto conseguenze gravissime, in particolare per le cause instaurate davanti alle Sezioni Specializzate per ragioni di connessione impropria e per i giudizi in grado di appello. La legge n. 99/2009 ha anche **riscritto la norma sui giudizi d'appello che era stata dichiarata costituzionalmente illegittima**, prevedendo che «*Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134 iniziate dopo l'entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza*» (art. 245, comma 2 C.P.I., mentre al comma 3° una regola analoga è stabilita per i reclami e i giudizi di merito a seguito dei provvedimenti cautelari cominciati prima dell'istituzione delle Sezioni specializzate). Ciò significa che in queste cause d'appello non dovrà essere dichiarata l'incompetenza del Giudice adito e che quindi tali cause **non dovranno essere reinstaurate davanti ai Giudici che sarebbero stati competenti secondo le ordinarie regole di competenza**, con rilevanti vantaggi in termini di risparmi di costi e di economia processuale. Vi è solo da notare l'**errore materiale** consistente nell'uso del maschile «essi» in luogo del femminile «esse» alla fine della norma: è infatti evidente che, perché la prescrizione abbia un senso, la già intervenuta pronuncia sulla competenza che lascia le cause in appello alla competenza dei Giudici determinati in base alle norme ordinarie, anziché affidarle alle Sezioni Specializzate, dev'essere intervenuta appunto nelle «*controversie in grado d'appello*», e non certo nei corrispondenti giudizi di primo grado. Più discutibile è la riscrittura della **disposizione transitoria in materia di diritto d'autore sulle opere dell'industrial design** (art. 239 C.P.I.). La

nuova norma, infatti, «corregge il tiro» solo in parte, poiché **ammette espressamente alla protezione di diritto d'autore anche le opere create prima del 19 aprile 2001** (data dell'entrata in vigore della norma che ha introdotto per la prima volta in Italia la protezione di diritto d'autore del *design* dotato di valore artistico), ma accorda al contempo la facoltà di **continuare a copiare** tali opere a tutti gli imitatori che possano dimostrare di aver iniziato la loro attività egualmente prima di tale data. La norma prevede peraltro che l'attività degli imitatori possa proseguire solo **«nei limiti del preuso»**, ossia senza eccedere i livelli (verosimilmente, anche quantitativi) che essa aveva prima del 19 aprile 2001: e ritengo che si possa sostenere che sia l'imitatore a dover provare sia il preuso, che è il fondamento del suo diritto di continuare a copiare, sia questo livello quantitativo anteriore, che ne costituisce la misura. Anche la nuova norma, peraltro, deve ritenersi **sub iudice**. Come viene riferito in questo stesso numero di *AIPPI News*, infatti, il Tribunale di Milano ha rivolto alla Corte di Giustizia C.E. una richiesta d'interpretazione pregiudiziale della Direttiva n. 98/71/C.E. proprio relativamente al regime transitorio della protezione di diritto d'autore del *design* e implicitamente dunque anche sulla compatibilità con essa di una norma come questa. Come si accennava, la legge n. 99/2009 è intervenuta anche sull'**apparato sanzionatorio penale e amministrativo della contraffazione**, anche se in modo complessivamente non molto felice. Mentre infatti il testo iniziale del disegno di legge riprendeva quasi alla lettera le disposizioni, coerenti e coordinate, previste al riguardo dal «pacchetto anticontraffazione» predisposto dall'Alto Commissario, la prima lettura al Senato le ha largamente **stravolte**. Ma di questo parleranno più diffusamente i colleghi penalisti negli articoli di approfondimento ai quali faccio rinvio. Almeno su una disposizione ritengo però opportuno soffermarmi: mi riferisco all'ennesima modifica dell'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'aggiunta di una norma con la quale viene **vietata in ogni caso l'apposizione di marchi «di aziende italiane» su prodotti realizzati all'estero**, a meno che non sia indicata l'effettiva provenienza geografica di essi con **«caratteri evidenti»** o con **«altra indicazione sufficiente ad evitare**

qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera». Non solo infatti questa norma ostacolava ingiustificatamente un fenomeno – quello del decentramento e dell'integrazione produttiva a livello internazionale – che riveste un'evidente valenza filococoncorrenziale, riducendo i costi e favorendo in ultima analisi proprio i consumatori, ma viene introdotta un'assurda **disparità di trattamento** tra i prodotti fatti realizzare all'estero da imprese italiane e da imprese straniere, anche comunitarie, che appare costituzionalmente illegittima, anche al di là della più che dubbia compatibilità di essa con la disciplina europea.

La levata di scudi delle associazioni di categoria, e i commenti negativi degli esperti, hanno portato a una frettolosa «marcia indietro» e all'**abrogazione della norma**, operata dal d.l. 25 settembre 2009, n. 135, ma non completa. L'art. 16 di tale decreto ha infatti bensì eliminato la sanzione penale, sostituendola però con una **sanzione amministrativa** molto elevata (da 10.000 a 250.000 Euro) e sempre accompagnata dalla **confisca** della merce; è inoltre rimasta la segnalata disparità di trattamento, giacché, anche se la norma non parla più di **«marchi di imprese italiane»**, ma di **«uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana»**, essa comunque continua a **prendere in considerazione non la difformità tra qualsiasi provenienza geografica apparente e reale dei prodotti, ma unicamente l'ipotesi in cui l'origine apparente sia italiana**, con la conseguenza che, ad esempio, un marchio che sia usato in modo da indurre il consumatore a ritenere che provengano dalla Francia prodotti in realtà realizzati altrove non darà luogo ad alcun profilo di illiceità, pur essendo come è ovvio la situazione del tutto equivalente. E questa disparità di trattamento è evidentemente sindacabile sia sotto il profilo della **violazione del principio costituzionale di eguaglianza** (art. 3 Cost.), per cui la legge non può disciplinare in modo difforme fattispecie del tutto corrispondenti, pena l'introduzione di una ingiustificata discriminazione; sia sotto quello di una **violazione dell'art. 28 (30) Trattato C.E.**, che sancisce il divieto dell'imposizione di

misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative.

La tecnica legislativa non consente neppure di comprendere che cosa esattamente sia sanzionato, ossia se basti la semplice apposizione di un marchio dal «suono italiano» (o comunque che sia notoriamente italiano) o se occorra anche il **compimento di condotte ulteriori**, idonee appunto a far credere al consumatore che non solo il marchio sia italiano, ma anche la merce contraddistinta provenga dall'Italia: il che parrebbe logico, se la nuova norma venisse interpretata in coerenza con l'orientamento consolidato della giurisprudenza penale, che ha sempre escluso che, di per sé, il marchio informi il pubblico sulla provenienza geografica. Analogamente, non è chiaro che cosa si debba intendere per «uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario»: se infatti la norma dovesse essere interpretata nel senso di **sanzionare già la semplice immissione in Italia di prodotti non conformi alla prescrizione**, ancorché destinati a mercati diversi da quello italiano, dove essa ovviamente non opera, il risultato sarebbe quello di indurre le nostre imprese a spostare fuori dell'Italia la loro logistica, penalizzando anche sotto questo versante l'Azienda Italia. Il fatto poi che l'applicazione della norma sia affidata ad autorità amministrative, di regola prive di un'adeguata formazione al riguardo, rende particolarmente importante l'adozione di una **circolare interpretativa** che chiarisca questi dubbi, e prima ancora l'adeguamento della norma in sede di conversione del decreto legge.

Considerazioni analoghe valgono anche per l'altra novità introdotta dal d.l. n. 135/2009, ossia la previsione di sanzioni (questa volta penali, quelle previste dall'art. 517 c.p., incongruamente aumentate di un terzo) per l'utilizzo di «un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione» in relazione a prodotti che non siano stati effettivamente «realizzati interamente in Italia», dovendosi intendere per tali quelli per i quali «il disegno, la progettazione, la

lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano». Anche in questo caso, al di là dei problemi di compatibilità col diritto comunitario, la norma appare estremamente **imprecisa** e di **difficile applicazione**: posto che espressioni come «Made in Italy» possono essere utilizzate anche per prodotti che in Italia hanno soltanto «*subito l'ultima trasformazione sostanziale*», com'è prescritto dal Codice Doganale Comunitario, sembra logico pensare che i «*segni*» e le «*figure*» che comunicano un'origine italiana al 100% non possano essere semplicemente il tricolore o la riproduzione dello Stivale, se non sono accompagnati da espressioni verbali come «100%» o «tutto», ma la norma si presta evidentemente anche ad interpretazioni di segno diverso. Non è del resto chiaro neppure **come sia possibile accertare** che in Italia siano effettivamente avvenuti il «*disegno*» e la «*progettazione*», specie quando questi abbiano coinvolto *designers* stranieri, come frequentemente accade anche per imprese e per prodotti-simbolo del Made in Italy.

E dunque anche questa disposizione rischia di ingenerare illusioni, e dare origine ad un contenzioso a non finire, più che conseguire i risultati sperati, che potevano essere raggiunti molto più facilmente attraverso il ricorso a **marchi collettivi**, previsti tra l'altro sia dall'ordinamento interno, sia da quello comunitario.

Certamente da accogliere con favore, ed in effetti prevista già nell'originario «pacchetto anticontraffazione», è invece la modifica dell'art. 1, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), con la **determinazione di un minimo di 100 Euro della sanzione per l'acquirente consapevole di merci contraffattorie (ridotta nel massimo a 7.000 Euro, in luogo degli attuali 10.000)**, che porta questa sanzione ad un livello socialmente accettabile e quindi concretamente irrogabile in particolare ad opera dei vigili urbani; dalla norma è stato **espunto anche l'inciso iniziale «Salvo che il fatto costituisca reato»**, in modo da rendere chiaro che questa sanzione amministrativa sostituisce l'eventuale sanzione penale (per ricettazione o incauto acquisto), il che egualmente ne dovrebbe rendere più agevole l'applicazione da parte delle autorità amministrative.

Di un'ultima novità importante per il diritto industriale si deve ancora parlare, anche se non è contenuta in questa legge. Il 4 luglio scorso è infatti entrata in vigore una nuova riforma del processo civile, peraltro applicabile ai soli procedimenti che hanno avuto inizio a partire da questa data e non a quelli in corso. Tra le nuove norme una diretta rilevanza per i giudizi di diritto industriale assume infatti l'art. 195 c.p.c., relativo alla consulenza tecnica d'ufficio, che viene a dare sanzione normativa ad una prassi già adottata in vari Tribunali, ossia quella di richiedere al C.T.U. di apprestare una sorta di «progetto» di Relazione, da sottoporre ai consulenti di parte registrandone i commenti e rispondendo ad essi nella Relazione finale: ciò allo scopo di evitare che il contraddittorio tecnico si prolunghi in una successiva fase di supplemento disposto dal Giudice appunto per rispondere alle obiezioni mosse dalle parti alla consulenza.

Dunque, l'evoluzione del nostro diritto della proprietà intellettuale continua: con passi avanti e passi indietro, che spesso, come si vede anche da quest'ultimo intervento normativo, sono frutto più della casualità che di un organico disegno riformatore, per il quale probabilmente occorrerebbe che tutte le associazioni e gli organismi che si occupano di questa materia cercassero di coordinarsi in una sorta di "parlamentino", per presentare in modo il più possibile unitario e rappresentativo al mondo politico le istanze di chi nel settore IP quotidianamente vive ed opera.

AVV. PROF. CESARE GALLI
STUDIO IP LAW GALLI – MILANO

TRE INTERVENTI SULLE NUOVE NORME PENALI INTRODOTTE DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99

Una delle parti più importanti delle novità introdotte dalla legge n. 99/2009 è quella che riguarda la protezione penale della proprietà industriale.

Il testo originariamente proposto delle norme oggi introdotte nasceva dall'esperienza dei Tavoli di confronti con le imprese private istituiti dall'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione, e poi da un Gruppo di Lavoro, insediato dallo stesso Alto Commissario, e di cui hanno fatto parte, tra gli altri, Cesare Galli, Riccardo Castiglioni e Simona Lavagnini. Le norme che poi sono state introdotte si discostano tuttavia significativamente da quelle originariamente proposte: molti contributi eterogenei vi sono infatti confluiti nel corso dell'esame parlamentare.

Qui di seguito pubblichiamo tre interventi di primo commento sulle disposizioni, a firma rispettivamente di Raimondo Galli (che su questi temi è già intervenuto in precedenti numeri di AIPPI News ed ha a sua volta partecipato, insieme a Mario Franzosi, con alcune proposte, alla stesura del testo poi approvato), di Riccardo Castiglioni e di Simona Lavagnini

Tutela Penale della PI : le novità secondo la Legge 99 del 23 Luglio 09

Come si legge nell'Editoriale, l'idea di fondo delle innovazioni da apportare al Codice Penale in materia industrialistica era quella di rinforzare la tutela penale, precisando il concetto di contraffazione penalmente rilevante, sia del brevetto, che del marchio che del modello, abbassando le pene afflittive ed elevando quelle pecuniarie, stabilendo un coordinamento con l'art 127 CPI, stabilendo chiaramente la tutela penale della domanda di privativa, almeno in sede cautelare, così come vige nel sistema civile, stabilendo un sistema di rogatorie dirette tra uffici del PM di diversi Stati, sistema già approvato a livello comunitario, e già recepito con legge in Italia, salvo il solito rimando al solito emanando decreto attuativo.

Il concetto di fondo era quello già elaborato dalla migliore dottrina penalistica, secondo cui in sostanza il diritto sostanziale penale e civile sono le due facce della stessa medaglia, non potendosi creare, ad es. un concetto civilistico di contraffazione ed uno completamente diverso penalistico. Come è noto il diritto penale da lungo tempo si è

evoluto profondamente, stabilendo in molte materie il parallelismo di cui sopra, spesso col meccanismo del rinvio. Col massimo rispetto per i diversi orientamenti, le statistiche a punti sui Paesi (sulle quali bisogna chiedere a **Franzosi** che le conosce benissimo, come se le avesse stilate) parlano chiaro : la Giustizia in Italia non gode la reputazione che invece merita, forse mancano gli uomini, evidentemente i Giudici, veri eroi del campo, sono oberati, manca il personale.

Sembra quindi utile utilizzare sinergicamente i rimedi che abbiamo (civili + penali) spiegando che l'Italia possiede dei rimedi sia civili che penali non certo minori che in altri paesi, ma è anzi uno dei pochissimi Paesi dove ad es. la tutela penale della PI esiste, è efficiente e copre tutte le fattispecie, cosa questa che pochi Paesi possono vantare. Lo stesso per molti aspetti della tutela civile.

La nuova legge, in sintesi, rafforza la tutela penale elevando le sanzioni sia afflittive che pecuniarie. Quanto ai marchi è punita la condotta di chi “potendo conoscere della esistenza del marchio, lo viola”: chissà se ciò vuol dire che uno “deve conoscere” della sua esistenza in concreto o in astratto; dato che il registro dei marchi è pubblico e in più tutto finisce su internet, chissà se chi rifiuti di informarsi sia passibile almeno di “dolo eventuale”. Certo è che in fase cautelare l'elemento soggettivo non rileva, ma nel processo rileva.

Quanto ai brevetti, il testo è molto più forte, dato che si stabilisce la sanzione penale per chi contraffà, altera o usa un brevetto o un modello : la definizione copre chiaramente ogni ipotesi di attuazione del brevetto. Nessuno potrà più negarlo.

E' prevista la confisca dei locali adibiti alla contraffazione e la distruzione dei beni.

Nasce il **nuovo reato di contraffazione a querela (nuovo art 517 ter CP)** : Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. *chiunque potendo conoscere la esistenza di un titolo di PI lo viola, è punito a querela di parte con pene afflittive e pecuniarie.* Si tratta di un delitto vicino a quelli previsti dall' art 127 CPI, a tutela sicuramente del patrimonio e differisce (sostituendolo) dal 127 CPI per una certa rilevanza dell' elemento soggettivo, e lo conferma la misura maggiore della pena edittale. La grande novità che si era cercato di introdurre nella riforma era 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) costituisca 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** doveva scacciare dal Tempio appunto tale concetto, e quindi precisare che **è punita non solo la contraffazione del brevetto, ma anche la vendita di beni protetti da brevetti** (in pratica doveva essere modificato sia l'art 473, secondo comma, che anche l'art 474 cp). La novità sarebbe stata utile dato che sino a ieri la violazione di un titolo di PI (nel senso dell'utilizzo di un titolo di PI senza consenso dell'avente diritto) era repressa principalmente dall'art 127 CPI (pur in concorso formale di reati col 473 CP), norma questa punita solamente con una lieve multa.

Essendo ora **sostituito l'art 127 CPI col nuovo testo dell' art. 517 ter sopra descritto** là dove prevede la repressione penale di ogni fattispecie di uso non autorizzato di un titolo di PI, su questo potrà concludersi che la differenza è che il reato previsto dall'art 473, plurioffensivo e quindi diretto anche a tutelare in via mediata i diritti del titolare,

pur restando compreso tra i delitti contro la fede pubblica, nel senso che deve pur sempre trattarsi di un falso (nel senso di non originario) o almeno di una fattispecie di produzione o vendita da parte di un soggetto estraneo al titolare (**uso senza il consenso, come il caso di una licenza scaduta, o di uso senza licenza, che sono due fenomeni identici, salvo la maggiore pericolosità dell' ex licenziatario, che ha un K-H perfetto come nuocere meglio e più in fretta**), mentre la fattispecie prevista dall' art 517 Ter CP è un delitto contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, destinato 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...). **La Nuova 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).

Le norme come originariamente proposte prevedevano che la **tutela penale fosse invocabile sin dal momento della pubblicazione della domanda di un titolo di PI**, con ciò facendo un parallelo con il diritto civile, ove appunto **la tutela cautelare nasce col deposito in quanto pubblicato o comunque reso noto al contraffattore**, mentre solo dopo la concessione del titolo potrà essere emessa una sentenza o pronuncia che definisce un giudizio.

Tale proposta è caduta nel nulla, ma nella prassi ciò è comunque già sostanzialmente pacifico, in base ad un chiaro orientamento della Corte di Cassazione, formato sì in materia di modelli, ma verosimilmente applicabile anche agli altri titoli della proprietà. Inutile ricordare che la tutela cautelare penale è circondata da un garantismo che non è inferiore a quello che vige nel sistema civile.

Nuove anche dalla **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 ripensamento** 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 sconfessare 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. Stiamo decisamente migliorando, e aspettiamo con ansia la prossima sentenza, a cui stiamo già lavorando.

Occorre ricordare ancora che 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 anche alla istruttoria penale. 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.

Avv. RAIMONDO GALLI
STUDIO LEGALE GALLI & ASSOCIATI – MILANO

Le nuove norme in materia di tutela penale dei Diritti di Proprietà Industriale.

Nei mesi scorsi si è discusso molto in merito alle novità che il DDL Sviluppo avrebbe apportato alla tutela penale dei diritti di proprietà industriale. Ora che l'iter legislativo si è concluso con l'approvazione della legge numero 99 del 23 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio scorso ed in vigore dal 15 agosto, è possibile esaminare le medesime norme ed esprimere una prima opinione sull'impatto che tali modifiche potranno avere sulla lotta alla contraffazione. E' evidente, ma giova rammentarlo, che solo l'applicazione pratica e l'interpretazione che la Corte di Cassazione darà alle medesime fattispecie penali potranno chiarire pienamente le implicazioni delle nuove norme. Le norme definitivamente approvate hanno subito un lungo iter parlamentare: il primo testo, elaborato dall'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione, frutto della collaborazione di numerose Agenzie Governative e di Ministeri, oltreché del Comitato Tecnico del medesimo Alto Commissario, era stato inserito nel DDL Sviluppo già nel mese di giugno 2008. Nel corso degli oltre dodici mesi di passaggi parlamentari tra Camera e Senato, l'impianto originario è stato in parte modificato -sia con soppressioni, sia con veri e propri emendamenti- fino a stravolgerne, almeno in parte, natura e finalità. In via di principio le novità prevalenti, sostanzialmente la parte del disegno di legge originario, sono sostanzialmente positive:

- le nuove norme introducono pene edittali più gravi (anche se con qualche distonia, considerato che il nuovo art. 473 secondo comma punisce con pene edittali differenti la contraffazione di brevetti e modelli (quattro anni di reclusione, art. 473 secondo comma) rispetto alla contraffazione di marchi, la cui pena

edittale massima è rimasta quella già prevista dalla norma previgente (tre anni di reclusione);

- è fondamentale l'introduzione della nuova circostanza aggravante che punisce con la reclusione da due a sei anni la commissione in modo sistematico, ovvero attraverso l'allestimento di mezzi ed attività organizzate, le condotte già previste dagli articoli 473 e 474 primo comma. Si tratta di una norma che colma una grave lacuna, considerate le gravi difficoltà incontrate nelle aule di tribunale nel configurare il reato associativo già previsto dall'art. 416 del codice penale; - le nuove previsioni sulla confisca per equivalente e dei proventi derivanti a terzi – anche estranei all'attività criminosa- consentiranno di colpire i contraffattori sotto il profilo economico limitando fortemente la possibilità che gli stessi –anche attraverso prestanome- possano godere di proventi che derivano da attività illecite.

Infine il rilevante aggravamento delle condotte già previste dall'art. 127 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale (da poco più di mille euro a tre anni di reclusione), che viene abrogato e contestualmente sostituito da altra norma (l'art. 517 ter c.p.) rispetto alla quale si pone in evidente rapporto di continuità giuridica, sembra soddisfare la richiesta di aggravare in modo sostanziale la pena, minimale ed obsoleta, già prevista dall'art. 127 CPI. Tuttavia, nonostante le note positive sin qui espresse, desta grave preoccupazione la scelta del legislatore di modificare l'elemento soggettivo del reato. Nelle nuove fattispecie penali previste dagli artt. 473, 474 e 517 ter del codice penale la rilevanza penale delle condotte previste dalle rispettive è subordinata alla conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. La previsione legislativa non è chiarissima: l'inciso 'potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale' adottato dal legislatore sembrerebbe far retrocedere la perseguibilità penale delle condotte addirittura ad una ipotesi colposa, tuttavia una più attenta analisi delle fattispecie e del contesto giuridico in cui si inseriscono sembrano suggerire che, al contrario, la Corte di Cassazione potrebbe interpretare la norma pretendendo effettiva conoscenza dell'esistenza del titolo violato e non, come qualche interprete si è affrettato ad affermare, una sua conoscenza anche solo potenziale. In sostanza la modifica della tipologia di elemento soggettivo del reato potrebbe offrire al contraffattore una formidabile via di uscita per evitare la sanzione penale. La pratica nelle aule di tribunale degli ultimi dieci anni ci ha insegnato che i responsabili di violazioni ripetute e ripetitive di diritti di proprietà industriale, che hanno elevato a sistema la contraffazione facendolo diventare un business appetibile per ogni tipo di organizzazione criminale, hanno saputo sfruttare ogni debolezza –reale o apparente- del sistema (i casi del falso grossolano e dei c.d. falsi d'autore ne sono chiari esempi). La modifica di cui si è detto fornisce alla 'holding del falso' terreno facile per nuove discussioni, il cui esito è, allo stato, non prevedibile.

Fuori di metafora è concreto il rischio è che le nuove fattispecie, introdotte dal parlamento e dichiaratamente volute dal Governo per rafforzare la lotta alla contraffazione abbiano un ambito di applicazione più ridotto delle precedenti. Detto questo non si può non rimarcare anche come il nostro legislatore abbia perso una grande occasione anche per migliorare un sistema anche sotto il profilo sistematico, per esempio attraverso l'introduzione di istituti che esistono da anni o decenni in altri sistemi giuridici, come ad esempio il sequestro ritardato e la consegna controllata, strumenti di investigazione necessari per il tracciamento -oggi non consentito- di destinatari ignoti. La conclusione di queste brevi note, certamente non esaustive di tutte le connotazioni –positive e negative- delle nuove norme è che forse quando si discetta di tutela penale dei diritti di proprietà industriale occorrerebbe ricordare che il terreno di elezione su cui misurare queste norme è quello della criminalità, sia essa organizzata, di stampo mafioso o transazionale. L'uso che talvolta viene fatto di queste norme in ambiti diversi è certamente residuale e non prioritario. Ancora una volta fuori di metafora il diritto penale industriale non è una via alternativa ai rimedi ed alle tutele offerte dalla legislazione civilistica. Talune modifiche del disegno di legge originario sono parse invece frutto di un malinteso senso protezionistico che, in

ultima analisi, giova solo ed esclusivamente agli interessi di coloro che agiscono nel più totale spregio dei diritti di proprietà industriale in cui invece, per contro, ognuno di noi crede fortemente.

Avv. RICCARDO CASTIGLIONI
STUDIO LEGALE CBMLD –

Le nuove norme antipirateria del decreto sviluppo e la responsabilità penale amministrativa degli enti

Il “decreto sviluppo” approvato dal Parlamento in via definitiva lo scorso giovedì 9 luglio contiene nuove norme molto importanti, dirette ad intensificare la lotta alla pirateria, fra cui in particolare le disposizioni che estendono la responsabilità penale amministrativa degli enti ai casi di violazione dei diritti d'autore sulle opere dell'ingegno, e le norme che aggravano la responsabilità penale di chi contraffà marchi o brevetti. La prima novità concerne l'introduzione di una responsabilità specifica in capo agli enti, sostanzialmente assimilabile alla responsabilità penale prevista per le persone fisiche, nel caso di violazione delle norme penali contenute nella legge sul diritto d'autore. Si tratta quindi di un'estensione della responsabilità penale amministrativa degli enti, già attualmente prevista dalla legge 231/2001 per svariati reati, come la concussione e la corruzione, i reati societari, il riciclaggio ed altri. Il decreto sviluppo include nel novero dei reati rilevanti ai sensi della legge 231/2001 anche quelli che tutelano le opere dell'ingegno, ed in particolare sanzionano l'abusiva immissione in Internet di opere protette; la duplicazione, la distribuzione, l'utilizzazione – anche all'interno dell'azienda - di software senza regolare licenza; la riproduzione, la distribuzione o la diffusione con altre modalità di opere musicali, audiovisive, multimediali (art. 171 ss. legge 633/1941 e successive modifiche). Dall'entrata in vigore della legge in avanti, tutti gli enti (aziende, associazioni, enti pubblici economici, etc.) che non avranno adottato specifiche policy interne destinate a individuare i rischi e prevenire la commissione dei sopra-citati reati a danno dei diritti d'autore potranno essere ritenuti direttamente responsabili degli illeciti di questo tipo commessi dai propri dipendenti, e conseguentemente condannati dal giudice penale che procede per l'accertamento delle relative responsabilità, qualora i reati siano stati commessi nell'interesse o vantaggio dell'ente. Le sanzioni previste sono di tipo pecuniario (fino a circa 775.000 euro) o interdittivo (come ad esempio l'interdizione dall'esercizio delle attività; la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi). Sono previste anche la confisca del prezzo o del profitto del reato (anche per equivalente), e la pubblicazione della sentenza a spese dell'ente responsabile. L'altra importante novità in materia di proprietà intellettuale e lotta alla pirateria contenuta nel “decreto sviluppo” concerne le modifiche alle disposizioni penali relative alla contraffazione dei marchi, dei brevetti e dei modelli. La norma più rilevante è rappresentata dal nuovo art. 473 del codice penale, che prevede per l'autore della contraffazione dei marchi un periodo più lungo di reclusione (da 6 mesi a tre anni) ed una multa molto più consistente (da 2500 a 25000 euro); mentre nel caso di contraffazione di brevetti o modelli le sanzioni sono ancora più severe (la reclusione va da uno a quattro anni e la multa da 3500 a 35000 euro). In sintesi, si tratta di un provvedimento – da lungo tempo atteso dalla business community - rafforzativo della proprietà intellettuale ed industriale, che mira a valorizzare e tutelare la creatività e il made in Italy contro alcune forme molto diffuse e dannose di pirateria. Dal provvedimento trarranno giovamento sia i titolari dei diritti, che potranno contare su una maggiore e più efficace protezione di asset fondamentali, soprattutto in tempo di crisi (essendo dimostrato che marchi brevetti e diritti d'autore sono spesso strategici per sopravvivere sui mercati

quando la competizione si fa più ardua), sia le aziende utilizzatrici dei prodotti creativi che – stimolate ad adottare precise policy interne – potranno più facilmente evitare situazioni di violazione cd. “inconsapevole”, derivante da omissione di controllo o scarsa percezione dell’esistenza dei diritti esclusivi, comunque dannosi per l’azienda in quanto – già adesso - risultanti in rilevanti responsabilità civilistiche per risarcimento del danno causato al titolare del diritto.

AVV. SIMONA LAVAGNINI
STUDIO LEGALE LGV – MILANO

Giurisprudenza Italiana

Ricerca brevettuale di anteriorità e design protetto dal diritto d'autore.

Con sentenza 1.10.2007 (che non mi ha visto in campo) il Tribunale di Venezia ha deciso che “la ricerca di assenze di privative registrate non esonera da responsabilità (quanto meno) per colpa in caso di violazione di diritti d’autore su opere del disegno industriale, specie quando esse costituiscano espressione di un noto maestro (nella specie, vetraio muranese)” (così la massima che ho predisposto per AIDA 2009).

Le imprese ed i consulenti in proprietà industriale sono avvertiti. I documentaristi potrebbero averne qualche utilità professionale.

AVV. PROF. LUIGI CARLO UBERTAZZI
STUDIO UBERTAZZI

Rimessa alla Corte di Giustizia C.E. l'interpretazione della Direttiva n. 98/71/CE per stabilire il regime transitorio della protezione di diritto d'autore dell'industrial design.

Sarà la Corte di Giustizia comunitaria a pronunciarsi sul regime transitorio relativo all’applicabilità della tutela del diritto di autore alle opere dell’industrial design anteriore al 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore del d. lgs. 95/2001 che - in attuazione della Direttiva n. 98/71/CE - aveva riconosciuto la proteggibilità secondo il diritto di autore delle opere dell’industrial design aventi determinati requisiti), regime sul quale, con l’art. 19, comma 6, della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (entrata in vigore il 15 agosto 2009), il legislatore italiano è nuovamente intervenuto (e per la terza volta).

Con ordinanza del 12 marzo/30 aprile 2009, – resa in un caso in cui si controverteva della contraffazione di un noto prodotto del design italiano, la lampada “Flos” creata dai fratelli Castiglioni - l’Associazione italiana dell’industria dell’illuminazione (Assoluce) ha infatti ottenuto la rimessione della causa alla Corte di Giustizia C.E., perché si pronunci in via pregiudiziale su una serie di quesiti volti a stabilire se l’interpretazione della Direttiva n. 98/71/C.E. osti a disposizioni nazionali come l’art. 239 C.P.I.. Il regime transitorio introdotto dal nostro legislatore e più volte modificato ha generato numerose incertezze nella giurisprudenza, soprattutto in quanto ha fatto sorgere dubbi di compatibilità con gli artt. 17 e 19 della citata Direttiva.

Come è ben noto, l’art. 17 della Direttiva stabilisce che in tutti gli Stati membri i disegni o modelli sono “ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il modello deve possedere”, mentre l’art. 19 prescrive che “Gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla

presente direttiva entro il 28 ottobre 2001. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva”.

Prima dell'avvenuta attuazione della Direttiva n. 98/71/C.E. da parte del citato d. lgs. 95/2001, il nostro ordinamento accordava la protezione di diritto d'autore delle opere dell'industrial design solo ove il requisito del valore artistico potesse essere considerato scindibile dal carattere industriale. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95, è stata modificata la legge 22 aprile 1941, n. 633, nella parte in cui appunto limitava la tutela delle opere dell'arte figurativa al caso in cui il valore artistico delle stesse fosse scindibile dal carattere industriale e si sono stabiliti i requisiti (carattere creativo e valore artistico) in base ai quali le opere dell'industrial design potevano essere ammesse alla tutela del diritto d'autore. Veniva inoltre previsto che la durata di questa protezione fosse di 25 anni sino dopo la morte dell'autore.

Rispetto a questa disciplina, il legislatore ha introdotto ben tre successivi diversi regimi transitori che sembrano limitare la protezione del diritto di autore rispetto ad opere dell'industrial design create prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 95/2001, facendo salvi in un modo o in un altro i diritti dei terzi che avevano intrapreso lo sfruttamento di queste opere prima del 2001.

Il primo di questi interventi, attuato con d.lgs. n. 164/2001, introduceva nell'art. 25-bis del d.lgs. n. 95/2001 trasfondendolo poi nell'art. 239 del C.P.I. la seguente disposizione: “Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 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”.

La Commissione C.E. apriva allora una procedura d'infrazione contro l'Italia, sia per la durata (di 25 anni dopo la morte dell'autore) della protezione del diritto d'autore stabilita per le opere dell'industrial design, sia per richiedere la eliminazione del predetto regime transitorio, in quanto considerato in contrasto con l'art. 17 della Direttiva n. 98/71/C.E.. In relazione a quest'ultimo punto, la Commissione C.E. riteneva in particolare che il regime di cui sopra limitasse eccessivamente l'esercizio del diritto di autore con riferimento alla lunghezza di dieci anni del periodo transitorio di esso.

Con il secondo intervento, il legislatore ha emanato il decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito nella legge n. 46/2007, il quale aumentava dunque la durata della protezione di diritto d'autore delle opere di design da 25 a 70 anni dopo la morte dell'autore e riformulava inoltre l'art. 239 C.P.I. come segue: “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”.

I due regimi transitori ora descritti dunque sospendono per un periodo di dieci anni (quanto al primo di essi) o addirittura escludono tout court (quanto al secondo di essi) nella sua applicazione la protezione di diritto d'autore delle opere dell'industrial design anteriori al 2001, per il solo fatto che queste opere non avevano formato oggetto di una registrazione, ovvero che gli effetti di tale registrazione erano scaduti.

Gli effetti di queste due successive discipline generavano e generano dubbi di compatibilità con le disposizioni e lo spirito della Direttiva 98/71/CE, il cui art. 17 sopra riportato sembra imporre il riconoscimento di una protezione che, da un lato, prescinde dalla registrazione e, dall'altro lato, non prevede né ammette alcun differimento o rinvio per l'applicabilità della tutela d'autore rispetto al

momento in cui l'opera è stata creata o "stabilit(a) in una qualsiasi forma". Ciò sembra inoltre porsi in contrasto con la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione Europea e creare effetti distorsivi, laddove si consideri che l'Italia non accorderebbe a determinate opere la stessa tutela che il legislatore comunitario aveva invece inteso armonizzare in tutti gli Stati Membri.

La citata legge 23 luglio 2009 n. 99 ha ora di nuovo modificato l'art. 239 C.P.I. nel modo seguente: "La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta in vendita o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso".

Non sembra tuttavia che con l'introduzione di questa disposizione il legislatore abbia risolto le incertezze relative alla interpretazione delle disposizioni riguardanti il regime transitorio delle opere del disegno industriale anteriormente al 2001 o abbia saputo superare il contrasto con la Direttiva 98/71/CE. Per chiarire una volta per tutte la situazione, non resta quindi che attendere la decisione della Corte di Giustizia C.E..

Avv. MICHELA MAGGI,
LEGANCE, STUDIO LEGALE ASSOCIATO – MILANO

Legislazione Italiana

La nuova Class Action.

L'art. 49 legge n. 99/2009 (cosiddetta legge sviluppo) ha quasi integralmente riscritto l'art. 140-bis del codice del consumo, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 e mai entrato in vigore, in forza di successive proroghe.

Le novità rispetto alla stesura originaria della norma non riguardano tanto l'aspetto sostanziale, quanto quello processuale.

Dal punto di vista sostanziale, infatti, al cambiamento di nome – l' "azione collettiva risarcitoria" è diventata ora "azione di classe" – non si sono accompagnate modifiche di rilievo: a parte qualche differenza terminologica, l'azione tutela, ora come nella formulazione originaria, i diritti individuali omogenei di una pluralità di consumatori e utenti, siano essi di natura contrattuale o extracontrattuale; e nell'ambito di quest'ultima categoria sono specificamente nominati i diritti al ristoro del pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette e da comportamenti anticoncorrenziali.

Sotto il profilo processuale, invece, alla frettolosa stesura della prima versione della norma si è ora sostituito un testo senz'altro più meditato, che lascia meno spazio ad incertezze e dubbi interpretativi, e che appare complessivamente più idoneo – se non altro a motivo della sua maggior chiarezza - a tutelare le posizioni delle parti in campo.

Innanzitutto, è sparita la divisione fra fase giudiziale (riservata all'accertamento dell'an debeat, oltre che alla determinazione dei criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o restituire ai singoli consumatori o utenti) e fase conciliativa, demandata all'iniziativa dell'impresa o, in difetto, ad una camera di conciliazione. Secondo il testo attuale, infatti, il tribunale che pronuncia sentenza di condanna procede anche alla liquidazione, ai sensi dell'art. 1226 c.c., delle somme dovute a chi ha aderito all'azione, oppure stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di tali somme.

In secondo luogo, la legittimazione attiva è riconosciuta a ciascun componente della classe, "anche mediante associazioni cui dà mandato, o comitati cui partecipa": è dunque sparita la legittimazione "privilegiata" delle associazioni di

cui all'art. 139 codice del consumo, alle quali – secondo la precedente formulazione della norma - si univano, in posizione quasi subordinata, associazioni e comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, essendo esclusa, in ogni caso, la legittimazione del singolo ad agire a tutela dell'interesse collettivo. Per quando riguarda i limiti soggettivi dell'azione (e del giudicato destinato a formarsi a seguito della stessa), il modello prescelto dal legislatore italiano rimane quello dell'opt-in: l'azione collettiva vincola solo coloro che l'hanno promossa o vi hanno aderito, salva restando la facoltà di quanto non vi abbiano aderito di proporre singole azioni individuali, ma non un'ulteriore azione collettiva.

La competenza territoriale è ora attribuita non già al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa, ma al tribunale del relativo capoluogo di regione, con l'accorpamento di alcune regioni ad altre: una concentrazione di competenza che dovrebbe favorire la formazione di una giurisprudenza uniforme, frutto di una scelta concettualmente uguale, anche se non sempre coincidente sotto il profilo geografico, a quella che ha condotto all'istituzione delle sezioni specializzate in proprietà intellettuale.

Il giudizio è diviso in due fasi: una fase preliminare, destinata a concludersi con un'ordinanza, dedicata alla verifica dell'ammissibilità della domanda, nonché alla decisione sull'eventuale sospensione del giudizio, qualora sui fatti rilevanti ai fini del decidere sia in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità amministrativa indipendente (AGCM, AGCOM, Consob) o davanti al giudice amministrativo; e una fase di merito, dedicata all'accertamento della responsabilità dell'impresa e alla determinazione delle somme spettante a quanti hanno aderito all'azione.

La verifica dell'ammissibilità della domanda – prevista anche dalla originaria versione dell'art. 140-bis – costituisce indubbiamente una novità per il nostro ordinamento, ed è giustificata dalla particolarità dell'azione collettiva: la domanda infatti può essere dichiarata inammissibile quando non sussistano i presupposti per l'azione di classe (manifesta infondatezza, non identità dei diritti fatti valere), oppure quando il proponente, per conflitto di interessi o per altre ragioni, non appaia in grado di curare adeguatamente gli interessi della classe.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione è reclamabile davanti alla corte d'appello, e costituisce uno snodo fondamentale del giudizio non solo quando, ritenendo l'azione inammissibile, lo definisce, con condanna del soccombente alle spese, anche di pubblicazione; ma anche quando ritiene l'azione ammissibile. In questo caso infatti l'ordinanza non contiene solo disposizioni di carattere organizzativo per il successivo svolgimento del processo e in particolare della fase istruttoria, ma determina l'ambito del giudizio, definendo i caratteri dei diritti individuali che formeranno oggetto dello stesso, e i criteri in base ai quali i soggetti che richiedono di aderire devono ritenersi inclusi o meno nella classe.

La fase di merito non è rigidamente vincolata alle regole dell'ordinario processo civile di cognizione. Il tribunale gode di ampie facoltà organizzative, subordinate ovviamente al rispetto del contraddittorio, ma finalizzate ad assicurare "l'equa, efficiente e sollecita gestione del processo"; in particolare, gli è attribuita la facoltà di adottare "misure atte ad evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti".

La sentenza di condanna non è immediatamente esecutiva, ma lo diventa decorsi centottanta giorni dalla sua pubblicazione, spatium deliberandi lasciato all'impresa, evidentemente, per verificare la possibilità di raggiungere soluzioni transattive. L'interesse dell'impresa a recuperare agevolmente, a seguito di una riforma della sentenza in appello, quanto sia stata ingiustamente condannata a pagare in primo grado, trova risposta nella facoltà della corte di disporre che la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata fino al passaggio in giudicato della sentenza.

La nuova class action, a differenza di quanto prevedeva l'originaria formulazione dell'art. 140-bis, si applicherà solo agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 99/2009, cioè successivamente al 15 agosto

2009, essendo stata la legge pubblicata sulla G.U. del 31 luglio. Sennonché, il d.l. n. 78/2009 aveva precedentemente prorogato la data di efficacia dell'art. 140-bis codice del consumo fino al 1° gennaio 2010, ed è stato successivamente convertito in legge (legge n. 102/2009). Dunque, l'azione di classe sarà esperibile dal 1° gennaio 2010, ma per illeciti commessi successivamente al 15 agosto 2009.

AVV PAOLINA TESTA
STUDIO FTCC

VITA ASSOCIATIVA

CE AIPPI

Si sono svolti a Milano i seguenti Comitati Esecutivi : 11.6.09, 9.7.09, 17.9.09. Si rimanda ai relativi verbali pubblicati sul sito Aippi per gli argomenti trattati.

R. G.

CONVEGNI

CONVEGNO AIDA di PAVIA

Si è svolto come ogni anno, con grande successo, il Convegno pavese di AIDA. Il tema è stato "**Le garanzie su diritti IP**".

Gli Atti del Convegno saranno pubblicati su AIDA 2009.

Il Convegno è stato sponsorizzato tra gli altri, da AIPPI.

Il convegno è stato accreditato dall'Ordine degli avvocati di Pavia, con 9 crediti formativi ed ha visto il concorso di un numeroso pubblico.

CONVEGNO AIDA di PAVIA

Un altro appuntamento fisso per chi si occupa di IP è il Convegno di Parma, dedicato quest'anno a "Innovazione & Internazionalizzazione – Competere con i brevetti sul mercato globale: nuovi orientamenti del diritto e prospettive di evoluzione".

Si rimanda anche qui al Palinsesto per il Programma e per il ricco elenco dei Relatori.

Il Convegno si terrà venerdì 23 ottobre 2009, dalle 9.30 nell'Aula dei Filosofi dell'Università di Parma, in Strada Università n. 12.

Il convegno è ad ingresso libero ed è stato accreditato dall'Ordine degli avvocati di Parma, con 5 crediti formativi.

Il programma può essere consultato sul sito Internet www.lexmeeting.it, dove è anche possibile far pervenire le iscrizioni nel limite dei posti disponibili.

Vi aspettiamo numerosi.

R.G.

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: Cesare Galli, Raimondo Galli, Riccardo Castiglioni, Simona Lavagnini, Michela Maggi, Paolina Testa, Luigi Carlo Ubertazzi

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
<http://www.aippi.it>
mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:
<http://www.aippi.org>
general-secretariat@aippi.org.

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.