
AIPPI Italiana NEWSLETTER

Anno VIII, numero 4, ottobre 2002

I LOVE NY?

I love New York, anzi I love N.Y.

Stati Uniti, ovvero odio e amore. E questo vale anche per la proprietà industriale. Da un lato, si tende ad accreditare la legislazione, la dottrina, la giurisprudenza nord americana per essere la più innovativa e moderna. E questo, in un certo senso, può anche essere vero. Ne è un esempio la tendenza a proteggere anche il business o il ruggito del leone della MGM.

Il problema però sta nel vedere fino a che punto la proprietà intellettuale o industriale, così come concepita oggi negli Stati Uniti, sia compatibile con il contesto culturale europeo. Sta emergendo infatti una sostanziale divergenza di vedute nell'affrontare i vari problemi che ci interessano.

È sempre più evidente che in quel paese si tende a proteggere qualunque forma di investimento di impresa, perché ogni investimento deve essere produttivo di un adeguato ritorno. Abbiamo così assistito a diverse forme di estensione della protezione dei diritti esclusivi che, a volte, può anche lasciare perplessi. Basti pensare al trasferimento della protezione del diritto d'autore al software e alle forme indirette di protezione che riguardano i chips e ogni forma di creatività intellettuale in genere

quando non si trova la base giuridica appropriata..

Si ha spesso il sospetto che tutto questo non sia perfettamente in linea con la tradizione e la cultura europea. L'approccio al business è certamente comprensibile ed esprime la tendenza del mondo moderno a tradurre in moneta, anzi in dollari, ogni idea purché sia opportunamente sfruttabile. Ma siamo qui in Italia e in Europa tutti veramente d'accordo su questo modo di concepire la proprietà industriale e i diritti esclusivi che ad essa sottendono? O quell'astio, che in termini politici assume il connotato dell'antiamericanismo, non riflette piuttosto un codice di valori che tende sempre più ad allontanarsi dalla nostra tradizione?

Tutto questo non è soltanto accademia né tantomeno teoria. Dal momento che è indiscusso che oggi il potere, qualunque forma di potere, ha sede al di là dell'Atlantico, ne consegue che anche la soluzione di problemi non solo eminentemente pratici, ma anche di natura squisitamente giuridica, sono fortemente influenzati da questa constatazione. Le convenzioni ed trattati internazionali non si fanno sul semplice confronto delle idee. Si fanno e si concludono attraverso i negoziati che spesso non sono altro che una rappresentazione non sempre equilibrata di interessi diversi, se non a volte divergenti. Ed ovviamente quello che conta è il potere, oltre che la capacità, di imporsi. Basti pensare all'esempio

degli accordi TRIPs.

Dunque, *I love New York?*. Sì, forse, mah!

Il fatto è che se parliamo di proprietà industriale, credo che la cultura europea debba

salvaguardare il proprio patrimonio intellettuale, i propri codici di valori, le strategie delle proprie imprese, in sostanza tutto un mondo di pensare e di agire che non sempre coincide con i nostri " amici " americani.

stefano sandri

Vita associativa

Comitati esecutivi

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

12 luglio 2002, presso lo Studio del Presidente Prof. Ubertazzi, avente all' ODG l' aggiornamento del sito Aippi (creazione di una mailing list affidata a yahoo e gestita da Ubertazzi, Liuzzo, Righetti, R Galli, G Dragotti); l'incasso delle quote associative Aippi tramite M.A.V. (avviso di pagamento); la definizione del modus operandi del gruppo riunioni conviviali periodiche sul modello rotariano (coord. R Galli); la definizione del modus operandi del gruppo marchi, del gruppo brevetti, del gruppo diritto di autore; la sponsorizzazione da parte di Aippi del convegno Aida del settembre 2002; l' organizzazione di un seminario sulla responsabilità professionale del mandatario abilitato. È stato ammesso come nuovo socio l' Ing. **Sergio Di Curzio**.

19 settembre 2002, presso lo Studio del Presidente Prof. Ubertazzi, avente all' ODG ulteriore attività del gruppo riunioni conviviali periodiche; rapporti sulla attività del gruppo marchi, del gruppo brevetti, del gruppo diritto di autore; ulteriori questioni sulla sponsorizzazione da parte di Aippi del convegno Aida del settembre 2002; ulteriori questioni sull' organizzazione di un seminario sulla responsabilità professionale del mandatario abilitato; istituzione di un premio di studio Aippi anche in commemorazione dei proff. Mathely e Sordelli.
Paolo Vatti si è dimesso per ragioni personali dal CE.

(r.g.)

agenda

Ancora sul design

Vincenzo Scordamaglia, tra i padri fondatori del progetto comunitario, e Giovanni Casucci parlano del *'Design industriale, le forme di protezione nazionale,*

internazionale e comunitaria', a Milano, l'11 ottobre (*per info*: FORUM, tel. +051-352614; e-mail: l.zanerini@tin.it)

Il 12 dicembre, lo stesso organizzatore FORUM propone una giornata, sempre a Milano, su *'La nuova disciplina dell'Industrial Design- Attuali sviluppi giuridici'*, con Vincenzo Scordamaglia, Mario Ricolfi, Massimo Sterpi, Marco Francetti, Ugo Castagnotto, moderati dal giudice del Tribunale di Milano Cesare De Sapia.

ECTA Conference

La 22ma Conferenza annuale dell'ECTA si terrà dall'11 al 14 giugno 2003 a Salisburgo.

LES a Milano

LES-Italia, in collaborazione con LESI, propone a Milano per il 12-13 dicembre 2002,; *"Legal Issues in Exploiting Drug Patents in Europe"*. Il primo giorno: *'Clinical trials & IP Rights'*; secondo giorno: *'Life Science Patenting'*. Intervengono speakers italiani e stranieri, imprese del settore (*info: LES tel. 011-56 11 320*)

Flash

L'UIBM ed i programmi di azione per le PMI

La Dr.ssa *Maria Ludovica Agrò* è la nuova direttrice dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Nelle linee programmatiche che l'Ufficio intende perseguire, articolare attenzione viene dedicata alla 'informazione e diffusione dell'innovazione tra le P.M.I. nel nostro paese. La nuova direttrice ha espresso il convincimento che l'innovazione e la sua protezione siano cruciali anche per le imprese piccole e medie divenendo strumento indispensabile di sviluppo. A riguardo, l'aspetto strategico per eccellenza è costituito dall'informazione e questa investe due aspetti. Dal lato tecnico, secondo alcuni studi condotti in Italia, sono ancora molte le imprese che oggi impiegano energie e risorse per investire in una tecnologia che è già conosciuta e brevettata. In questo senso un'informazione corretta e ampia può evitare di duplicare i costi di ricerca. Un ulteriore passo avanti può essere individuato nell'attivazione di un circuito virtuoso di contatto fra Università e Istituti di ricerca da un lato e imprese dall'altro. L'azione dell'UIBM è subordinata quindi alla realizzazione di un progetto operativo che prevede la creazione dell'acquisizione informatica dei documenti italiani degli ultimi venti anni, iniziando ovviamente dai più recenti, per renderli disponibili al pubblico.

Il secondo aspetto, che non riveste per questo minore importanza, è quello dell'informazione intesa come conoscenza giuridica e procedurale della P.I.. L'UIBM partecipa già con altri partner europei nell'ambito del V Programma Quadro per le PMI alla predisposizione di una Guida che dedica interamente una parte alla spiegazione della tutela brevettuale e delle procedure per metterla in atto. Sempre in questo senso, l'UIBM ha proposto una campagna d'informazione sui disegni e modelli, che prevede la pubblicazione sull'editoria di settore di articoli divulgativi ed esplicativi. Sono stati individuati sette settori fra i più

interessati a depositi per questo titolo, nonché l'organizzazione di seminari presso le Camere di Commercio o nell'ambito di manifestazioni fieristiche.

In Italia infatti, secondo la Dr.ssa Agrò, il tessuto economico delle piccole e medie imprese, fatta eccezione per quelle che producono in settori ad alta tecnologia, richiede una diffusione non standardizzata degli elementi chiave di comprensione del sistema di proprietà industriale e un contesto in cui si possa ancora privilegiare un approccio diretto con l'azienda.

Formuliamo dunque alla nuova direttrice i nostri migliori auguri di buon lavoro.

(s.s.)

Venezia, la luna e tu

Secondo quanto è stato ampiamente riportato dalla stampa quotidiana, il sindaco di Venezia ha deciso di rilanciare l'immagine della sua città. Allo scopo ha promosso un concorso internazionale per la ricerca e registrazione di un marchio che possa identificare la sua città. Secondo l'Amministrazione veneta, infatti non è più tollerabile il saccheggio che, praticamente in tutto il mondo, si fa del nome e dell'immagine della città della laguna per utilizzarlo su prodotti e servizi dei generi più disparati.

Credo tuttavia che il sindaco abbia idee piuttosto confuse in materia. Se da un lato è vero che il marchio costituisce certamente un mezzo di comunicazione, è altrettanto vero che l'immagine di una città presuppone una strategia di comunicazione assai complessa ed articolata. Il marchio in effetti contraddistingue prodotti e servizi da una determinata fonte imprenditoriale. Sotto questo aspetto non sembra che la Amministrazione veneta attraverso un marchio registrato internazionalmente possa rivendicare un qualsiasi diritto di esclusiva sull'utilizzazione del nome o dell'immagine della città, al punto da impedirne l'uso a terzi imprenditori.

E che dire poi delle famose "veneziane", termine ormai divenuto generico per contraddistinguere determinati tipi di persiane, di provenienza dal medio oriente?.

(s.s.)

Gli americani a Roma

Si è tenuto il 2 ottobre a Roma un importante convegno internazionale, presieduto dal professor Giuseppe Sena, dedicato al confronto tra le esperienze in tema di proprietà intellettuale tra gli Stati Uniti da un lato e quelle della nostro ordinamento nazionale. Per la parte statunitense erano presenti, al più alto livello, i rappresentanti del USPTO, l'Ufficio brevetti, i quali hanno presentato i dati, per noi impressionanti, relativi alla attività svolta dall'ufficio americano che rappresenta una struttura essenziale nell'economia di quel paese, tant'è vero che il suo direttore riveste la qualifica di Sottosegretario di Stato.

Certo, gli americani sono bravi, organizzati ed efficienti. E dispongono poi di molti mezzi. Di fronte a chi spara con il cannone è inutile tentare di replicare con un fuciletto. L'ha perfettamente capito il Ministro per le attività produttive, l'on. Marzano, che ha promosso questa iniziativa, rivolta a sviluppare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi. Il Ministro, che-cosa del tutto singolare- ha partecipato a tutto il convegno- ha fatto invero leva sulla capacità inventiva dei latini, ed in primo luogo degli italiani, capacità senza della quale la proprietà intellettuale non

potrebbe in ogni caso progredire. Consapevole dei limiti e delle deficienze delle attuali strutture dell'Amministrazione nazionale, il Ministro ha ribadito il proprio impegno a promuovere la proprietà industriale, mettendo il nostro paese, sperabilmente in tempi brevi, in linea quanto meno con le parallele amministrazioni degli altri paesi europei.

Vedremo dunque i risultati di questa azione che ancora una volta viene proposta a livello politico, ma in termini che sembrerebbero ora più cogenti e costruttivi. Alle presentazioni della delegazione dell'ufficio brevetti americano, è seguita poi una serie di interventi da parte di rappresentanti dell'EPO, OCSE e WIPO e del nuovo delegato per gli accordi internazionali della P.I del MAE. Per la parte italiana, Giorgio Floridia, Vincenzo De Cataldo, Fabrizio De Benedetti, Stefano Sandri, Cesare Galli e naturalmente gli altri intervenuti al convegno.

Quale nota a margine del convegno, è emersa effettivamente una certa differenza di vedute per quanto riguarda la direzione alla quale la proprietà intellettuale deve tendere, se vista oltre Atlantico o invece qui in Europa, confermando l'interrogativo che apre questo numero del *newsletter*.

Giurisprudenza

Sì ai marchi di colore dal Tribunale di Prima Istanza

Il Tribunale di prima istanza (TPI) ha pronunciato in data 19 settembre la sua prima sentenza a proposito tutelabilità dei marchi di colore (**GRÜN GRAU**) come marchio comunitario. Si tratta in realtà della combinazione dei colori verde e grigio applicati a articoli giardinaggio. Il tribunale preliminarmente ha ammesso la registrazione in linea di principio dei marchi di colore. In secondo luogo ne ha verificato la registrabilità in relazione ai vari impedimenti di registrazione previsti dal Regolamento, in particolare a quelli rappresentati dall'articolo 7 (1)(b), in base al quale non è registrabile un marchio privo di qualsiasi carattere distintivo. Il Tribunale nel caso di specie, ha rilevato che il colore verde non è registrabile in relazione ad articoli e macchine destinate al giardinaggio in quanto è un colore di per sé normalmente utilizzato in questo settore merceologico, oltre che vagamente ecologico.

D'altro canto, la stessa combinazione dei due colori ricordati, non permette al consumatore di media attenzione di potere esattamente identificare di quale segno distintivo si tratta, dal momento che nella domanda non è prevista né proposta una qualche specifica combinazione sufficientemente definita.

Questa decisione rappresenta sicuramente la conferma di una precedente linea di pensiero, rappresentata soprattutto nella giurisprudenza della Commissione dei ricorsi, che in particolare nella decisione COLOR GREEN, R- 194/2000-3 del 3 luglio scorso, a proposito della registrabilità del marchio dei servizi automobilistici della Europecar, ha anticipato questa interpretazione. In data 9 ottobre il TPI si è pronunciato negli stessi termini una seconda volta, a proposito del colore arancione per sementi agricoli, negandogli distintività per i prodotti, ma ammettendolo per i servizi (le sentenze citate si leggono nel testo italiano con nota e riferimenti dottrinali in www.marchiocomunitario.it).

Ancora sulla Interpretazione del Brevetto : la Sentenza "Festo" della U.S. Supreme Court.

Il 28 Maggio 2002 la Supreme Court USA ha emesso la tanto attesa Sentenza "*Festo/Shoketsu*" [535 U.S- (2002)]. LA sentenza, pur totalmente riformando la precedente sentenza di Appello, resta di non facile applicazione , come da *report* di Darby & Darby, NY.

FESTO è pericoloso, perché -come è noto- se si sbaglia a lungo una cosa, c'è il rischio che diventi giusta . Vediamo perché.

La Comunità brevettuale internazionale era stata scossa dalla Sentenza di Appello Festo del US CAFC nel 2000, che aveva enunciato una nuova (ed aggiuntiva) regola di "prosecution history estoppel", statuendo che un emendamento *volontario* alle rivendicazioni brevettuali durante la prosecution causi la rinuncia diretta di *tutti* gli equivalenti alle rivendicazioni emendate, sì che in sostanza la contraffazione possa così essere ravvisata solo ed esclusivamente in caso di *literal infringement*; e ciò retroattivamente (!) , cioè anche rispetto a tutti i brevetti già rilasciati prima di Festo. La nuova regola di *estoppel* ha anche un nome (ed eloquente) : *complete bar rule*.

La Supreme Court ha ora temperato la rigida regola del *complete bar* : piuttosto che eliminare sic et simpliciter ogni equivalente, un emendamento riguardante la brevettabilità, oppure un emendamento privo di motivazione crea solo *una presunzione* che tutti gli equivalenti siano persi.

La Corte Suprema ha così stabilito che il brevettante abbia l' onere della prova di superare una tale presunzione (che tutti gli equivalenti siano persi), provando che (a) l' emendamento in questione non era stato apportato per ragioni che dessero origine alla dottrina dell' estoppel, e (b) che l' emendamento in questione non determina una rinuncia diretta al particolare equivalente di cui si disputi. Per chiarire meglio il suo (oscuro....) pensiero, la Corte Suprema ha fornito i seguenti tre ancor più oscuri esempi (guidelines) di circostanze in cui un emendamento non può ragionevolmente essere inteso come diretta rinuncia ad un particolare equivalente : (1) l' equivalente non era prevedibile al tempo della domanda; (2) la motivazione dell' emendamento non abbia che una remota connessione con l' equivalente in questione; (3) altre ragioni che suggeriscano che il brevettante non potesse ragionevolmente attendersi di aver descritto la modifica non-sostanziale (del contraffattore) in questione; il brevettante dovrà quindi dar la prova che al tempo delle modifiche l'esperto del ramo non avrebbe potuto essere ragionevolmente tenuto ad aver redatto una rivendicazione che avesse letteralmente incluso l' equivalente o l' asserita variante.

Mi scuso per il pessimo italiano, ma ho tradotto letteralmente, non per equivalente.

La Corte Suprema ha anche richiamato il suo precedente Warner-Jenkinson/Hilton Davis (1997), che aveva già operato un bilanciamento tra i diritti monopolistici e quelli dei terzi, stabilendo che è onere del brevettante dar la prova che l' emendamento di un claim brevettuale non era stato apportato per ragioni che dessero origine all' estoppel : in pratica il brevettante dovrà spiegare perché ha modificato una rivendicazione; la spiegazione dovrà essere convincente.

I brevetti americani non sono quindi morti tutti, perché il brevettante che aveva modificato le rivendicazioni, potrà, nel giudizio di contraffazione, vincere la presunzione che le modifiche al brevetto impediscano ogni ricorso al giudizio di contraffazione per equivalenza, ma dovrà (tentare di) dar la (costosa) prova che le modifiche alle rivendicazioni erano state determinate da alcune circostanze che escludano l' estoppel. Intanto i terzi brindano. "*Festo ? It's a party !*"

Verrebbe almeno da dire : "tutto è bene ciò che finisce". Ma così non è, perché il caso è ora rinviato in primo grado per le statuizioni di merito, attese entro 2-3 anni (!) : intanto la regola tradizionale della *flexible rule* come stabilita in Graver Tank/Linde Air products resta in sospenso, con previsione in USA di una possibile flessione nei brevetti ed aumento delle cause di accertamento negativo di contraffazione.

A quanto pare non è vero che la giurisprudenza sia tutta italiana. E noi non possiamo che compiacercene, in questi tempi di pubblicità comparativa. In attesa che vengano recepite le raccomandazioni AIPPI e OUA sulla nuova forma modificata di *Torpedo* : cioè un processo speciale I.P. rapido , che duri meno di un anno e che è già allo studio finale. En banc.

(Raimondo Galli)

Schede

Aldo Fittante, "La nuova tutela dell'industrial design. Le innovazioni legislative nell'ambito nazionale, europeo e comunitario- Convenzioni internazionali- Procedure e modelli.", pp.251, Giuffrè Ed., € 18.00

Stiamo assistendo al passaggio dall'originaria concezione dell'opera d'arte applicata, alla nuova nozione del disegno industriale o, come comunemente si dice, all'*industrial design*, come nota il professor M.Fabiani nell'introduzione a questo lavoro che si segnala per completezza ed attualità. Il lavoro in esame intende offrire infatti un quadro completo delle problematiche più strettamente attinenti la materia dell'*industrial design*, nonché una prima disamina analitica delle più recenti novità normative, nazionali e comunitarie. Il panorama di riferimento del lavoro è quello europeo, secondo una prospettiva assai interessante in quanto l'Autore nota che questo processo di revisione non si è avuto se non in minima parte e con risultati allo stato del tutto insoddisfacenti. Viene infatti rilevata la forte inclinazione da parte degli ambienti interessati a distorcere il dettato europeo nell'intento di adeguarlo al dato normativo interno.

Occorre invece rovesciare questa rapporto e cercare in primo luogo di interpretare correttamente quali sono i criteri adottati dal legislatore comunitario, ed in particolare quelli rappresentati nella Direttiva di armonizzazione recentemente attuata anche dalla legislazione nazionale. L'opera è articolata di conseguenza in una prima parte dedicata alla protezione giuridica del design industriale, tra il diritto d'autore e la tutela brevettuale, secondo una tematica tipicamente italiana. Nella seconda parte tuttavia l'analisi si orienta verso la tutela comunitaria, così come introdotta sia dalla Direttiva ed anche dal recente Regolamento sulla istituzione del design comunitario. Il testo, infine, è corredato da una aggiornato riferimento alle esperienze normative degli altri paesi europei ed è completato da un'ampia documentazione, riportata nell'appendice, attinente a tutte le fonti normative di riferimento sia nazionali ed internazionali.

Un lavoro dunque di messa a punto estremamente attuale, non privo di una analisi critica di un modo di pensare in termini giuridici, ancora corrente nel nostro paese, non coerente con la realtà del mercato e gli interessi effettivi delle imprese e dei designers italiani.

(s.s.)

Hanno collaborato a questo numero e si ringraziano: *raimondo galli*

N.B.

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

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

AIPPI-Gruppo Italiano :

telefono 02 – 86 915 719

fax 02- 86 998 519

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

e-mail: aippi@tin.it

AIPPI Internazionale:

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

a cura di

Stefano Sandri

stefano.sandri@oami.eu.int

Sede: c/o Studio Ubertazzi– Tel 0039-02-833 991; Fax :0039-02-833 992 00

e-mail info@ubertazzi