



Associazione internazionale
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Newsletter

Anno 2008, numero 4, 1 novembre 2008

EDITORIALE

A Milano Il Congresso AIPPI del 2016

Una grande opportunità è quella che si offre ai consulenti in proprietà industriale italiani.

Il 10 settembre scorso durante il Congresso di Boston, Milano è stata scelta come sede per ospitare quello mondiale del 2016.

La decisione è stata presa con la votazione da parte dei membri dei Comitati Esecutivi di tutti i gruppi nazionali ed è stata una vittoria assolutamente non scontata e combattuta. Infatti, le altre città candidate erano, oltre a Milano, Berlino, Lisbona, Londra, Cozumel (Messico) e Vilnius (Lituania).

L'idea di proporre Milano per ospitare questo convegno era nata in occasione della visita al gruppo italiano del Presidente di AIPPI International, Ron Myrick, avvenuta il 14 novembre 2007. In quell'occasione il Comitato Esecutivo, ragionando del ruolo internazionale del gruppo italiano aveva cominciato a mettere a fuoco questo progetto: ospitare un congresso mondiale per dare maggiore visibilità e presenza al ruolo dell'Italia nel mondo della proprietà intellettuale.

Già allora avevano dovuto essere fatte due scelte: la città da proporre e il tipo di convegno; infatti i convegni internazionali che organizza AIPPI International sono sia l' ExCo sia il World Congress.

*Il dibattito all'interno del comitato è stato piacevolmente animato per far emergere l'orientamento che alla fine ha prevalso: **1.** la scelta di Milano, per sottolineare che l'Italia non è solo le ben note e già molto visitate città d'arte ma è soprattutto ricerca, innovazione, industria, tecnologia, università, design, etc.; **2.** la decisione di puntare al World Congress, in quanto il richiamo*

internazionale è molto maggiore. Inoltre un ExCo era già stato ospitato dall'Italia a Sorrento nel 2000, mentre era addirittura dalla fine degli anni 60 che un convegno mondiale non veniva organizzato in Italia.

Per la scelta di Milano è stata fatta inoltre una piccola scommessa: essendo stata presentata la candidatura di Milano per l'EXPO 2015, abbiamo scommesso sul fatto che Milano vincesse questa competizione e, quindi, il fatto di potere offrire ai nostri colleghi di tutto il mondo una città completamente rinnovata e che avrebbe beneficiato di importantissimi investimenti sarebbe stato un fattore di richiamo in più.

Come sapete questa scommessa è stata vinta, con gran sollievo, alla fine di marzo di quest'anno e la macchina dell'Expo si sta faticosamente mettendo in moto in questi giorni.

La formalizzazione della decisione è avvenuta nella riunione del CE del 3 dicembre 2007, il che ha permesso poi di presentare ufficialmente al candidatura entro il termine del 31 dicembre.

Per poter arrivare alla votazione finale di Boston bisognava ancora superare uno scoglio importante: l'approvazione tecnica della candidatura da parte di AIPPI International. Per organizzare la preparazione del dossier di candidatura e tutti gli altri aspetti relativi, il CE ha creato un gruppo di lavoro ad hoc, nominando il sottoscritto come chairman.

*Quindi i lavori da portare avanti erano due in parallelo: da un lato quello tecnico con il dossier da presentare entro il **31 maggio 2008** e lo "spot" di presentazione da inviare entro il **31 luglio 2008** e, dall'altro, cosa molto importante, l'attività "politica" di ottenimento del sostegno all'Italia del numero più ampio possibile di gruppi nazionali.*

Il dossier chiedeva diversi dettagli organizzativi sulla possibilità di ospitare un convegno della durata di sette giorni, con una presenza da 2000 a 3000 persone fra partecipanti e accompagnatori.

Bisognava quindi fornire le caratteristiche dettagliate del centro convegni in termini di posti, numero di sale, attrezzature etc., caratteristiche delle strutture alberghiere disponibili, della sicurezza cittadina, vie di accesso, regole sull'immigrazione e svariati altri dettagli.

Il centro congressi che ha le caratteristiche richieste, e sul quale è stata basata la proposta, è il **MIC Milano Convention Center** che, per chi non fosse di Milano, è il più grande centro congressi in Italia, è stato completamente ristrutturato nel 2005 con un auditorium da 2000 posti, e si trova nel cuore di Milano, in corrispondenza di quella che ora si chiama Fiera Milano City, circondato nel raggio di un chilometro da oltre 2000 camere d'albergo.

Questo è stato un lavoro complesso, anche perché nessuno di noi è sicuramente un organizzatore di convegni, pur appoggiandoci ad una società che fa questo mestiere di professione.

Il risultato è stato direi un ottimo prodotto, un dossier con piantine e schemi di una ventina di pagine che ovviamente ha superato il vaglio della commissione di AIPPI International e quindi ci ha portato alla fase successiva: la preparazione della presentazione da fare all'assemblea del Congresso di Boston durante le votazioni, anche questa da sottoporre all'approvazione preventiva da parte di Zurigo?

I limiti da rispettare erano di 3-5 minuti con una serie di informazioni obbligatorie da inserire. Anche in questo caso dopo animate discussioni, diverse prove e affinamenti successivi, soprattutto sulla colonna sonora per rispettare la sensibilità e competenza del Presidente in materia di musica classica, lo spot che abbiamo confezionato ha incontrato il gradimento di tutto il CE ed infine

anche di AIPPI Int.

Per la cronaca, la colonna sonora definitiva che è stata scelta è quella delle **quattro stagioni di Vivaldi**, che può apparire banale, ma che ha dimostrato la sua incredibile vitalità abbinata ad un filmato molto serrato e di taglio attualissimo.

In parallelo a questa attività tecnica sono stati coinvolti tutti i membri del CE, e comunque tutti i soci disponibili, per l'attività di comunicazione e ricerca del supporto da parte dei gruppi nazionali.

Oltre all'attività che ciascuno può avere svolto personalmente sono state sviluppate azioni più sistematiche in particolare durante il **convegno INTA** di Berlino dove, sfruttando la grande affluenza di colleghi da tutto il mondo, sono stati organizzati una serie di incontri bilaterali con Presidenti / segretari di un gran numero di gruppi nazionali, inoltre è stato inviato un bel libro fotografico su Milano accompagnato dalla illustrazione della candidatura a diversi gruppi nazionali e, infine, la domenica **7 settembre 2008, all'inizio del Congresso di Boston è stata affittata una spaziosa sala riunioni presso l'“headquarter” del convegno** dove abbiamo invitato altre delegazioni; in questo caso l'affluenza è stata notevole come anche l'impegno dei diversi soci che hanno contribuito a gestire in parallelo i diversi incontri.

Bisogna dire che indipendentemente dall'ottimo risultato conseguito, anche solo tutta questa attività di pubbliche relazioni svolta a nome del gruppo italiano sono certo che abbia di per sé dato un'impressione molto positiva della presenza e vitalità di AIPPI Italia e dei suoi membri e dunque delle professionalità che l'Italia può mettere a disposizione.

A questo punto, il **10 settembre 2008**, il grande momento è arrivato. L'ordine di presentazione è stato stabilito: **Portogallo, Messico, Germania, Gran Bretagna, Italia e Lituania**. I rumors di corridoio davano Londra come molto determinata e favorita e in effetti gli inglesi hanno fatto una presentazione ottima: molto dettagliata e convincente.

A mio avviso sono state ben fatte anche quelle di Portogallo e Germania. Comunque, dopo le singole presentazioni è iniziata la votazione con sistema elettronico e pulsantiera individuale, con il sistema del ballottaggio successivo: ad ogni votazione veniva eliminata la città con meno voti. **Alla prima votazione l'Italia era già in testa** e veniva eliminata la Lituania, seconda votazione Italia sempre in testa e, sorpresa, eliminata Londra. A questo punto eliminato a sorpresa il più pericoloso concorrente qualche sorriso ha cominciato a spuntare nel gruppo italiano e, in effetti, via via sono stati eliminati Berlino, Messico e infine Lisbona.

Appena visualizzato il risultato dell'ultima votazione l'assemblea EXCO è esplosa in un applauso e la gioia e la soddisfazione sono esplosi anche fra di noi. Vi è stato subito un immediato e molto apprezzato - perché si capiva sentito e spontaneo - afflusso di persone per complimentarsi con i singoli membri italiani, e non sono mancate pacche sulle spalle e congratulazioni.

Il Presidente dell'assemblea ha quindi ufficialmente dichiarato che Milano sarà la sede del Congresso mondiale del 2016, dopo quelli di Parigi, Seoul e Toronto. **Il progetto partito quasi un anno fa si è concluso con un grande**

successo.

A questo punto si è aperta un'altra fase. Infatti **abbiamo voluto la bicicletta e ci sarà da pedalare per tutti.** L'organizzazione di un convegno di questa dimensione e complessità è una sfida per tutta la nostra associazione e, d'altra parte, è proprio questo uno dei motivi che ci ha spinto a proporre l'Italia: dimostrare le capacità professionali e organizzative della nostra categoria che, molto spesso, non viene riconosciuta in modo adeguato in campo internazionale. Come sappiamo l'immagine di altri paesi permette spesso di considerare, anche nel nostro settore, l'Italia un paese non proprio di serie A.

Ora abbiamo la possibilità di dimostrare le nostre capacità e l'obiettivo è quello di creare un evento che resti nella memoria dei soci AIPPI in tutto il mondo, contribuendo a migliorare sempre di più l'immagine della nostra professione.

E' chiaro che il 2016 è lontano ma, a mio avviso, il fatto di avere già adesso un obiettivo in più, preciso nel tempo e di questa portata, permetterà fin da ora di focalizzare meglio tante idee ed energie.

Ad maiora!

DR. DIEGO PALLINI
NOTARBARTOLO & GERVAZI S.P.A.

Flash dall'Italia e dall'estero

Italia: protocollo valutazione brevetti

Sul sito dell'UIBM, da poco rinnovato, è stato pubblicato un protocollo di intesa sulla valutazione dei brevetti firmato il 21 ottobre 2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico nonché da Associazione Bancaria Italiana, Confindustria e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Comunicato stampa, protocollo e un allegato (120 pagine) sui criteri per la valutazione economico-finanziaria dei brevetti possono essere scaricati dal sito UIBM <http://www.uibm.eu/it/news/>

UAMI: fast-track design registration

L'UAMI ha annunciato martedì scorso l'apertura di una "corsia veloce" che permetterà la concessione della registrazione in dieci giorni per le domande di design comunitario che rispettino certi requisiti (vedi <http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item824.en.do>).

Novità da Ginevra? Forse

Pur sapendo che quanto accade nel nostro settore al di fuori dei confini nazionali, non suscita un grande interesse tra i membri della nostra associazione, vorrei esporre alcune considerazioni su quanto accaduto negli ultimi tempi all'OMPI, che è pur sempre la massima organizzazione internazionale che gestisce i trattati sulla proprietà intellettuale.

Da quando la precedente organizzazione BIRPI fu elevata al rango di agenzia dell'ONU, assieme ai vantaggi l'OMPI ha acquisito anche tutti gli inconvenienti insiti nel suo carattere sopranazionale, e cioè politicizzazione, sperpero dei notevoli introiti derivanti dalle tasse percepite per le domande PCT, i marchi ed i modelli internazionali, paralisi dei progetti di riforma dei trattati esistenti e di stesura di quelli in discussione, soprattutto per la solita contrapposizione demagogica tra paesi industrializzati e quasi tutti gli altri (nord-sud del pianeta), che purtroppo sono la maggioranza, nonché le posizioni contestatarie di molte organizzazioni non governative politicizzate in modo radicale.

Negli ultimi cinque anni, dopo la rielezione del direttore generale uscente, si è poi assistito ad un vertiginoso aumento di dipendenti, più che raddoppiati con assunzioni di persone provenienti quasi tutte da nazioni terzomondiste con scarsa preparazione specifica, costringendo a dirottare questo gran numero di nuovi funzionari in ben quattro uffici distaccati, per cui si decise la costruzione non ancora ultimata di un secondo faraonico edificio, anche per poter accogliere degnamente le sempre più numerose, affollate e dispendiose ma poco costruttive riunioni internazionali.

Nello stesso tempo cresceva l'insofferenza e la contestazione, e questa situazione finì per diventare palpabile anche all'esterno, tanto da essere ripetutamente trattata sulla stampa ginevrina, ed alla fine il direttore generale è stato costretto a dimettersi, evidentemente non tutto il suo operato era stato impeccabile.

Si è così arrivati alla elezione del nuovo direttore generale, battaglia non facile dato che come è noto ogni nazione aderente all'OMPI, piccola o grande, ha diritto ad uno ed un solo voto. I candidati erano due, uno brasiliano ed uno australiano, entrambi funzionari interni dell'OMPI. E' risultato eletto Francis Gurry, australiano, con lo scarto di un solo voto, per cui c'è da attendersi notevoli difficoltà per la realizzazione del suo programma, che al momento in cui scrivo non è ancora stato reso ufficialmente pubblico, che si propone di riportare al centro dell'attenzione dell'OMPI gli utenti, cioè i richiedenti, i mandatari e gli uffici governativi nazionali, e quindi di riprendere con vigore tutti i progetti di riforme e di nuovi trattati da troppo tempo in fase di stallo.

Una ultima considerazione: da fonti informate interne all'OMPI sembrerebbe che le PIGS, acronimo non molto onorevole che designa le quattro nazioni europee mediterranee (Portogallo, Italia, Grecia, Spagna), per non smentire la loro vocazione terzomondista e di fronda alle altre nazioni industrializzate, avrebbero votato per l'altro candidato, decisione a mio parere quanto meno discutibile.

Quindi dovremmo essere di fronte ad un cambiamento o quanto meno raddrizzamento di rotta, ma potrà Francis Gurry contare sull'appoggio di una solida maggioranza di stati aderenti? Solo nei prossimi anni ne sapremo qualcosa di più.

DR. SERGIO RICCARDI
IPSER INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES S.R.L.

Novità dai giudici di merito

La "vitalità" e la forza dinamica del marchio nei suoi riflessi processuali.

Due recenti pronunce di merito - rispettivamente la sentenza n. 14122, resa in data 28.12.2007 dal Tribunale Civile di Milano, Sezione Specializzata e l'ordinanza n. 1355, depositata il 28.08.2008 dal Tribunale Civile di Bologna, Sezione Specializzata in Proprietà Industriale ed Intellettuale - hanno affrontato interessanti aspetti della complessa tematica dell'**effettivo utilizzo** del marchio, inclusi i legittimi impedimenti di non uso, risolvendo i relativi quesiti in senso conforme agli stringenti e rigidi principi comunitari, di cui alla Direttiva 89/104/CE, come interpretati dalla giurisprudenza sovranazionale.

In entrambi i casi citati, due società si contendevano l'utilizzo di un marchio denominativo avente ad oggetto il medesimo segno, o un segno assai simile, registrato da entrambe, ma utilizzato concretamente sul mercato solo dalla società che aveva registrato per seconda il segno oggetto di contesa. Per questo motivo, il titolare del marchio preventivamente registrato ha instaurato un'azione giudiziaria: rispettivamente un'azione di merito innanzi al Tribunale Civile di Milano per chiedere la dichiarazione di nullità del marchio successivamente registrato e un'azione cautelare dinnanzi al Tribunale Civile di Bologna, per l'inibitoria d'uso. La difesa dei convenuti nei relativi procedimenti **si è basata sull'eccezione intervenuta decadenza per mancato uso ultraquinquennale delle registrazioni formali prioritarie, azionate in causa.**

Alla domanda riconvenzionale ed all'eccezione di intervenuta decadenza, i primi titolari opponevano che il non uso fosse stato giustificato da un legittimo motivo: ovvero la pendenza di una causa avente ad oggetto la validità degli stessi marchi azionati nei procedimenti *de quibus*.

Sia il Tribunale Civile di Milano, nell'ambito del processo a cognizione piena, sia il Tribunale Civile di Bologna, con cognizione sommaria funzionale alla procedura d'urgenza ivi proposta, hanno ritenuto la suddetta difesa inconsistente. Secondo i giudici di merito, infatti, il mancato utilizzo di un marchio non è giustificato dall'attesa del responso della Magistratura nell'ambito di azioni precedentemente instaurate in merito alla validità dei segni, poiché il contenzioso rientra nel normale rischio di impresa.

La pendenza di una causa non legittima, quindi, la sospensione di ogni attività industriale, contraddistinta dal marchio controverso, a maggior ragione, quando la causa cosiddetta "legittimante" riguarda proprio il mancato uso degli stessi segni in un altro periodo quinquennale, ed ancor più quando l'utilizzo reale e concreto del segno non è stato intrapreso nemmeno nell'ultimo anno a disposizione prima del compimento del quinquennio rilevante ai fini della decadenza, per quanto successivo al passaggio in giudicato della sentenza, con cui si era già conclusa la causa "legittimante" il non uso.

Nelle rispettive motivazioni delle pronunce d'interesse, si intravede la volontà di adeguarsi alla giurisprudenza comunitaria in tema di "uso effettivo" del marchio, ed in particolare al recente principio sancito nella sentenza pronunciata il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia (C-246/05, causa HAUPL/LIDL), determinando un ulteriore irrigidimento sulla nozione di "motivi legittimi", idonei a scongiurare la decadenza del marchio per non uso.

La Corte di Giustizia ha, infatti, interpretato in maniera restrittiva l'indicazione di cui alla Direttiva 89/104 CE, secondo cui: *"per ridurre il numero totale dei marchi registrati nella Comunità occorre prescrivere che i marchi registrati vengano effettivamente usati, a pena di decadenza"*. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto legittimi motivi impedienti l'uso solo gli *"ostacoli aventi un legame sufficientemente diretto con il marchio da rendere l'uso impossibile o irragionevole e che siano assolutamente indipendenti dalla volontà del titolare di detto marchio"*.

Al proposito, l'ordinanza resa dal Tribunale Civile di Bologna precisa come l'identificazione del giustificato motivo legittimo sia rimessa dall'art. 24, comma 1 C.P.I. all'autonoma attività ermeneutica; però, trattandosi di una definizione che si ricollega ai motivi legittimi già previsti dall'art. 12 n. 1 Direttiva n. 84/104/CE sul

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, è necessario adeguarsi all'interpretazione uniforme proveniente dalla Corte di Giustizia CE, richiamando espressamente il sovra ricordato principio statuito dalla medesima Corte, nella sentenza del 14.06.2007 (C-246/05).

L'ordinanza del Tribunale Civile di Bologna enuclea altresì il principio sotteso anche alla sentenza resa dal Tribunale Civile di Milano, per quanto di chiara derivazione comunitaria, secondo il quale, per qualificarsi idoneo ad evitare la decadenza ex art. 24 comma I C.P.I., ***l'uso del segno deve corrispondere ad un ragionevole requisito di effettività e non essere puramente simbolico***. In particolare, tale uso deve consentire al segno di conservare – in relazione alla natura del prodotto che è destinato a contraddistinguere ed al suo ordinario consumo – la capacità distintiva e l'individualità del prodotto stesso sul mercato, come univocamente collegato all'impresa produttrice, o distributrice, così da poter continuare a testimoniare una certa presenza sul mercato.

Quindi, per quanto tendenzialmente discontinuo e non generalizzato, ***l'uso è effettivo, solo quando il marchio può continuare ad assolvere la sua funzione essenziale, ossia garantire l'identità e l'origine dei prodotti e/o dei servizi, per cui è stato registrato, al fine di mantenere per essi uno sbocco concreto sul mercato, identificando, nella mente del consumatore medio, l'impresa di provenienza***.

A tal fine, il Tribunale Civile di Milano non ha ritenuto sufficiente - nemmeno per integrare i "preparativi d'uso" – l'aver distribuito presso le profumerie alcuni campioni del prodotto finale, l'aver condotto studi commerciali e di marketing.

Parallelamente, il Tribunale di Bologna – per quanto in via incidentale, senza pronunciarsi nell'ambito della delibazione sommaria della fase cautelare – ha ritenuto che le riferite e provate attività di ricerca scientifica volte ad individuare, sottoporre a sperimentazione ed affinare le formule di prodotti cosmetici parafarmaceutici destinati alla distribuzione con il marchio oggetto di causa, avessero contorni troppo vaghi per comprenderle nell'ambito di comportamenti qualificabili come uso effettivo del marchio, sia quale ordinario sfruttamento commerciale dello stesso, sia *a priori*, quali seri e finalizzati preparativi d'uso dello stesso.

Numerosi appaiono quindi i profili - fattuali e giuridici - d'interesse trattati dalle pronunce rese dal Tribunale Civile di Milano e Bologna, qui commentate, tutti attinenti al complesso tema della decadenza per mancato uso di un segno distintivo.

Tali aspetti sono stati dedotti della difesa della resistente nell'azione cautelare ed hanno determinato il rigetto dei richiesti provvedimenti di inibitoria d'uso e di pubblicizzazione del relativo prodotto contraddistinto dal marchio *de quo*. La mancanza d'uso ultraquinquennale del marchio azionato, infatti, comporta riflessi negativi, quanto alla sussistenza sia del *periculum in mora*, che del *fumus boni iuris*.

In particolare, di fronte alla prova, almeno sommaria del mancato uso del marchio, preventivamente registrato, fornita dalla resistente ed in assenza di prova contraria da parte della ricorrente, il Tribunale Civile di Bologna ha escluso l'esistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

Contrariamente al noto brocardo, secondo cui il *periculum in mora* è da considerarsi in *re ipsa*, nei casi di pretesa violazione dei diritti di proprietà industriale, il Tribunale Civile di Bologna ha inaugurato una tendenza piuttosto restrittiva nel valutare la sussistenza di tale requisito cautelare, accertando in maniera puntuale e precisa - sulla base dei concreti elementi di fatto - la reale presenza di un irreparabile ed imminente pregiudizio al diritto, che si chiede di tutelare in via d'urgenza, e ponendo in capo al ricorrente l'onere di fornire validi indizi da cui desumere, in termini di piena oggettività, la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte (cfr. Trib. Bologna, Sez. Spec. 27.06.2007; Trib. Bologna, 11.04.2006; Trib. Bologna, 21.07.2000;

Trib. Bologna, 25.03.2000).

Tale *trend* giurisprudenziale – pare mutuato dall’orientamento invalso nella *common law*, in tema di *interlocutory injunctions*, la cui concessione dipende, in linea di principio, dal prudente apprezzamento e bilanciamento degli interessi contrapposti delle parti in causa e delle relative conseguenze pregiudizievoli. Pertanto, in conformità all’orientamento giudiziale ricordato, è bene accertare in maniera concreta che la contestata attività di pretesa violazione di diritti di proprietà intellettuale determini una reale destabilizzazione economica del danneggiato, desumendosi l’esistenza del requisito del *periculum in mora* dalla prova dell’irreversibile alterazione di equilibri di mercato, conseguente allo sviamento di clientela, oltre che dall’impossibilità e dall’enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso.

Di conseguenza, alla luce delle concrete circostanze sottoposte all’esame del tribunale Civile di Bologna, quest’ultimo, nella fattispecie esaminata, **non** ha ritenuto sussistere alcuna irreparabilità del pregiudizio. Infatti, secondo la Corte di Bologna, una volta che nessun impiego esterno del marchio avvenga da parte del relativo titolare – neppure quale ipotizzabile prospettiva a breve termine – allora il vantaggio che, nel frattempo, derivi al concorrente, benché possa trattarsi di un eventuale sfruttamento abusivo di un segno identico (da accertarsi in sede di merito), non implica alcun pregiudizio a carico dell’avente diritto, di cui quest’ultimo possa dolersi sotto il profilo economico. Inoltre, le situazioni riconducibili a materie concorrenziali postulano sempre una concreta operatività sul mercato di chi lamenti l’usurpazione dei propri diritti di proprietà industriale, “*sicché va negata protezione d’urgenza ad un segno distintivo, quando non vi sia attività in corso, dovendosi presumere che il relativo ed eventuale illegittimo utilizzo da parte di terzi non provochi un effettivo danno attuale*” (cfr. trib. Roma, 25.07.1986).

Dalle recenti pronunce giurisprudenziali citate, sembrerebbe quindi possibile trarre utili argomenti difensivi, in caso ci si trovi nella posizione di convenuti e/o resistenti, oltre che, parallelamente, *caveat* da non sottovalutare, quando ci si trovi nell’opposta situazione processuale di attori/ricorrenti. Infine, le pronunce citate rappresentano importanti esempi di recepimento nella giurisprudenza nazionale di principi che costituiscono ormai *ius receptum* in sede comunitaria, nella sua accezione originaria di “*acquis communautaire*”, incentivando così l’attento esame della normativa e delle decisioni assunte dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale di Primo Grado, che possono rivelarsi strumenti strategici per il contraddittorio, anche nel contenzioso innanzi alle Corti italiane.

Avv. PAOLA GELATO

Avv. FRANCESCA BEGO GHINA

STUDIO LEGALE JACOBACCI & ASSOCIATI

Tutela Civile e Tutela Penale : le Nuove Frontiere

Nei precedenti numeri di Aippinews abbiamo ricordato le ***principali e straordinarie novità in tema della tutela penale rispettivamente, dei brevetti, dei marchi, dei diritti di autore e diritti connessi.***

Abbiamo ipotizzato una innovativa sinergia tra i rimedi civili e quelli penali, in modo da avvalersi del buono (e ce n’è molto) di entrambi i rimedi, ***combinandoli poi con certe modalità.***

Abbiamo anche ***ipotizzato un ritorno al rito societario***, depurato di alcune imperfezioni interne, al fine di poter meglio proporre in Italia ed all’estero il ns sistema, che risulta essere al momento forse un po’ frainteso.

Parto ora da qui. Dobbiamo chiedere un po’ di sforzo a tutti. Ai Magistrati, già valorosi per l’impegno ed energia che ora profondono, con i pochi mezzi che hanno a disposizione, per far fronte a carichi e procedure sempre più complesse. Ai colleghi, che dovranno misurarsi con l’intreccio delle procedure civili con

quelle penali. Al personale di giustizia, che fino a che non passa il **rito telematico**, devono a loro volta reggere un carico enorme di inutile burocrazia. Venendo ora al punto, occorre snellire tutto lo snellibile. Le procedure sono troppo complesse, specie quelle civili e se la procedura è complessa, è inutile pensare di attrarre fiducia negli utenti. Come si fa a semplificare la procedura? Partiamo dal civile. Il rito ordinario, pur semplificato, resta ancora un rito complessissimo. Anche senza scomodare il celeberrimo caso Edilady (e molti altri), è noto il recente caso del Decreto di Descrizione con effetti Cross Borders, reso dal Tribunale di Genova: un vero capolavoro giuridico, dove i Giudici erano riusciti a dominare certe procedure per assicurare il risultato di una istruttoria tutta italiana e poi estesa in UK. Fatto stà che il formalistico processo di esecuzione di tale provvedimento in UK è riuscito a distruggere il miracoloso Provvedimento reso a Genova. Un commentatore ha scritto che Voltaire è il responsabile di tutti i mali che si abbatterono in Europa nel periodo. Translitterando, lo stesso vale per la procedura, e lo dimostra l'esempio di cui sopra. E' inutile ogni sforzo, tanto arriva qualcuno che in nome di qualche procedura riesce a distruggere tutto il lavoro fatto: **una vera iconoclastia giuridica**.

Il rito societario è al contrario un **non rito o così deve essere inteso**. Impone, è vero, ai Magistrati uno sforzo perché il fascicolo arriva al Giudice già completo, privo del contributo che il giudice impartisce nel corso del processo. Ma come contraltare abbiamo però un enorme risparmio di attività processuale, per il magistrato, per il personale di giustizia, per il legale. Questo vantaggio supera gli svantaggi (che pur restano, ma sono emendabili con alcune modifiche). Il rito societario lo abbiamo sperimentato: è un rito velocissimo, e si ha la possibilità di avere una vera udienza di discussione. Alle imprese ed ai Collegi esteri importa specialmente una cosa: che il processo sia rapido. **A questo punto dobbiamo solo decidere se diventare attrattivi oppure no**. Il costo come ho premesso è significativo per tutti, ma ogni rovescio ha una sua medaglia. E poi che noia (e fatica) sentire gli utenti che non fanno che lamentarsi o i colleghi esteri che non fanno che lodare il loro sistema, a discapito del nostro. Sin qui il civile.

Veniamo ora il penale. Come è noto la Procedura Penale ha snellezze e flessibilità che risuonano come sogno d'estate. Le migliori novità sono nel settore della **procedura penale "internazionale"**. Nuove norme, nuovi trattati e accordi, permettono di portare avanti una **istruttoria penale cross borders** senza che il paese richiesto si possa chiudere a riccio con pretesti di formalismi. Mandati di arresto europei e **mandati di acquisizione probatoria sono ora possibili, a certe condizioni, mediante contatti diretti tra il PM richiedente e la autorità che deve eseguire il provvedimento nel paese destinatario**. Fantascienza Giuridica? No, solo semplificazione delle procedure. Il PM ha giurisdizione anche se il reato è commesso all'estero, basta che l' indagato sia italiano o bastando vi sia un criterio di collegamento. In vari casi il PM può emanare provvedimenti istruttori da eseguirsi all'estero, non più necessariamente con il procedimento della rogatoria o tramite il magistrato di collegamento: **il PM può agire direttamente e interagire con le autorità penali estere**.

Innumerevoli sono le applicazioni pratiche. Come ho cercato di sostenere, la raccolta delle prove e la fase delle cautele può benissimo essere affidata alla istruttoria penale, enormemente più veloce ed effettiva di ogni altra procedura. 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. Non diremo più: tutto è bene ciò che finisce.

Convegni

CONVEGNO DI PARMA 2008: “FORMA DESIGN PRODOTTI”

Nella gradevole cornice dell'Università degli Studi di Parma si è tenuto l'annuale convegno dedicato al tema della protezione delle forme, alla luce delle novità legislative -comunitarie e nazionali- che hanno interessato tale disciplina negli ultimi 10 anni.

Ampio spazio è stato dedicato all'evoluzione della tutela della forma dei prodotti, dalla tradizionale tripartizione dei cd. “diversi livelli di tutela” alla possibilità del loro efficace coordinamento. Particolare attenzione è stata dedicata all'individuazione dei criteri alla base del cumulo -in presenza dei necessari presupposti- dei diversi sistemi di protezione ed alla loro complessa interazione.

Di tale raccordo di norme è stata quindi fornita un'ulteriore ed interessante lettura alla luce dei principi generali di libertà di iniziativa e di concorrenza.

Una declinazione “pratica” di tali diverse forme di tutela è stata proposta in relazione ad un ambito di recente sviluppo dell'estetica del prodotto, il cd. “*food design*”.

Un rapido *excursus* della giurisprudenza comunitaria in materia di marchi di forma -alla luce del divieto ex artt. 7.1 lett. e (iii) RMC e 9 CPI- ha fornito alla platea ulteriori spunti di riflessione.

Quanto ai sistemi di tutela, si è ripercorso il ruolo svolto dal sistema di autodisciplina all'interno dell'ADI che ha visto dal 1992 ad oggi numerosi pronunciamenti da parte del Giurì del Design. Sotto diverso ed ulteriore profilo, di estrema puntualità sono stati i richiami alle ultime evoluzioni dell'Accordo dell'Aia in merito al sistema di deposito internazionale dei disegni e modelli industriali.

A completare il quadro, è stata proposta un'ampia disamina della tutela del diritto d'autore del design in relazione alla quale le intervenute modifiche legislative sono state particolarmente incisive.

All'esito di un'interessante retrospettiva storica del copyright -che solo recentemente è stato ritenuto in grado di tutelare anche le creazioni di design- si è quindi proposta una interpretazione del requisito del “valore artistico”, alla luce delle più recenti decisioni in materia, in particolare della giurisprudenza milanese (il riferimento corre ai noti casi relativi alla “Panton Chair” ed alla lampada “Arco” di Castiglioni).

Di estremo interesse pratico, infine, la ricognizione delle recenti -nonché prime- decisioni sull'art. 239 CPI, come da ultimo modificato (D.L. 15.2.2007 n. 10 convertito in Legge 6.4.2007, n. 46): dalla rigorosa interpretazione fornita originariamente dalla sentenza del Tribunale di Milano 24 gennaio 2008, alla lettura “costituzionalmente orientata” fornita dal medesimo in una successiva ordinanza 20 giugno 2008 (commentata in questa Newsletter -n. 3/2008- dall'Avv. Bogni) nonché all'ulteriore interpretazione proposta dal Tribunale di Monza con sentenza 15 luglio 2007.

ELISABETTA BANDERA

DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AIPPI Internazionale

Q.202: L'impatto dei problemi di salute pubblica sui diritti esclusivi di brevetto

AIPPI ha già studiato in precedenti risoluzioni lo strumento delle eccezioni ai diritti esclusivi di brevetto in relazione a medicinali ed altri prodotti, ma è consapevole che questa non può essere l'unica via per rendere disponibili

prodotti medicinali in caso di bisogno. Uno strumento più adeguato e commisurato a risolvere questo problema è visto nell'uso di licenze obbligatorie. Secondo l'attuale risoluzione le leggi brevettuali dovrebbero prevedere che una licenza obbligatoria per ragioni di salute pubblica sia concessa solo in circostanze eccezionali e rigidamente definite, senza consentire l'espropriazione dei diritti di brevetto. Infine l'Art. 31 bis dei TRIPS dovrebbe essere prontamente ratificato dai membri del WTO che non l'hanno ancora fatto.

Q.203: *Danni da violazione, contraffazione e pirateria di marchi*

Precedenti risoluzioni prese agli EXCO di Lisbona nel 2002 (sanzioni penali) e di Berlino nel 2005 (danni punitivi da riconoscere in aggiunta a quanto previsto dalla legge civile in caso di deliberata contraffazione) sono confermate ed inoltre si afferma il principio di attribuire ai danni per violazione di marchi (la cui valutazione dovrebbe essere basata soprattutto su obiettive considerazioni economiche) anche un valore di risarcimento al titolare dei diritti e di deterrenza dal compiere ulteriori violazioni. Inoltre sono stati stabiliti i seguenti principi: a) presunzione dell'esistenza di un danno subito dal titolare del marchio; b) non necessità di provare l'intenzionalità del contraffattore, la cui buona fede non potrà essere invocata per evitare sanzioni monetarie; c) deterrenti economici potranno essere presi in considerazione per valutare l'ammontare del danno; d) possibilità per il titolare di essere rimborsato con i ricavi risultanti dalla contraffazione, da non sommare però alle proprie perdite, salvo casi di evidente malafede o tali da causare gravi pregiudizi al titolare ed ai consumatori; e) se la valutazione del danno avviene mediante il calcolo di royalties il loro valore può essere aumentato a compensazione del danno e come deterrente da violazioni future.

Come prova del danno subito si possono invocare le perdite di profitto e di vendite (sviamento), l'erosione dei prezzi, la perdita di settori di mercato, la probabilità di confusione nella clientela, i costi di misure preventive o correttive per contrastare la violazione, nonché la perdita di opportunità commerciali. Per quanto riguarda il contraffattore: il suo guadagno in conseguenza della violazione, il livello di pubblicità, marketing, distribuzione e vendita dei prodotti o servizi, nonché la loro qualità ed il suo grado di malafede. Può essere previsto infine l'obbligo del contraffattore ad esibire i libri contabili con informazioni sui fornitori e canali di distribuzione, purché siano salvaguardati i suoi segreti commerciali.

Q.204: *Responsabilità per contributo alla contraffazione di diritti di P.I.*

Si raccomanda l'armonizzazione dei principi generali che regolano la materia. Questi dovrebbero essere gli stessi per tutte le tipologie di P.I. con qualche eccezione per quanto riguarda le particolari condizioni di accertamento. Sostanzialmente dovrebbe essere previsto che i mezzi forniti o offerti dal presunto "*contributory infringer*" riguardino un elemento essenziale e siano destinati ad un uso contraffattorio. Inoltre al momento di fornire o offrire tali mezzi, l'intenzione d'uso e la loro idoneità ad essere usati illecitamente dovrebbero essere ovvii al fornitore. Non dovrebbe essere condizione essenziale per un'azione di *contributory infringement* il fatto che sia stata commessa un'effettiva contraffazione, ma solo che questa sia probabile. I rimedi dovrebbero essere gli stessi per tutti i diritti di P.I. e le azioni inibitorie possibili nella stessa misura prevista nei casi di effettiva contraffazione. Il "*contributory infringer*" dovrà essere ritenuto responsabile dei danni subiti a causa sua dal titolare dei diritti di P.I. e non recuperati in altro modo. Lo studio di questo problema dovrà essere continuato, in particolare per definire sia le condizioni necessarie perché si possa parlare di "*contributory infringement*", sia i possibili rimedi, oltre a stabilire se tale azione e l'intenzione d'uso debbano avvenire nella stessa giurisdizione.

Q.205: Esaurimento dei diritti di P.I. nei casi di riciclaggio e riparazione di merci

Dopo aver riaffermato le risoluzioni prese all'EXCO di Barcellona del 1991 (possibili limitazioni alle importazioni parallele) ed al Congresso di Melbourne del 2001 (non esaurimento internazionale a fronte di un esaurimento regionale al solo scopo di favorire l'integrazione regionale di varie economie nazionali), per quanto riguarda un prodotto brevettato (o oggetto di disegno o modello):

a) la sua riparazione, inclusi lavori di manutenzione e piccoli interventi, non dovrebbe costituire contraffazione, senza alcun riflesso sull'esaurimento dei diritti;

b) costituisce invece contraffazione la sua ricostruzione, inclusa la sostituzione o riproduzione di un componente essenziale, mentre al prodotto ricostruito non si applica il principio di esaurimento;

c) se viene riciclato, cioè riusato senza essere ridotto ai suoi elementi costituenti, si dovrà verificare se tale trasformazione è equivalente ad una semplice riparazione o ad una vera e propria ricostruzione.

Ciò dovrebbe valere anche per i marchi, tenendo presente che per l'esaurimento dei diritti relativi si dovrà tener conto che il titolare del marchio potrà opporsi ad un'ulteriore commercializzazione di merci con lo stesso marchio solo per ragioni quali differenze di qualità rispetto all'introduzione sul mercato. I summenzionati principi di esaurimento dei diritti non dovrebbero essere limitati, ma il titolare di tali diritti potrà essere in grado di cercare di imporre condizioni tramite le norme contrattuali. Nei casi in cui la legge consente difese specifiche, come per uso privato non commerciale, queste saranno disponibili in favore di prodotti ricostruiti che altrimenti costituirebbero contraffazione, ai quali non si applichi il principio di esaurimento.

ING. SILVANO ADORNO
SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI

Approvate le modifiche allo Statuto ed al Regolamento

L'assemblea di AIPPI Internazionale, convocata in occasione del Congresso di Boston, ha approvato sette importanti Risoluzioni volte a modificare ed aggiornare lo Statuto dell'Associazione.

La modifica più appariscente concerne l'elezione del Presidente, non più legata all'organizzazione di un Congresso. Al Congresso di Parigi del 2010, pertanto, l'Associazione eleggerà per la prima volta un vice-presidente; al successivo congresso di Seul del 2012 si terranno invece le prime elezioni del Presidente.

Sono state altresì modificate le regole in materia di voto per corrispondenza da parte dell'ExCo ed istituzionalizzati il Membership Committee ed il Communication Committee.

Sono state poi rafforzate le norme che consentono ad AIPPI Internazionale di assicurare che gli statuti dei gruppi nazionali o regionali siano mantenuti in armonia con le quelli di AIPPI internazionale.

Le innovazioni appena dette hanno comportato una corrispondente revisione del Regolamento, nel quale sono confluite diverse norme secondarie.

Lo Statuto modificato ed il Regolamento verranno presto pubblicati sul sito di AIPPI Internazionale; chi fosse interessato a conoscere in dettaglio sin d'ora il contenuto delle risoluzioni può contattare Gualtiero Dragotti all'indirizzo gdragotti@dragotti.it.

AVV. GUALTIERO DRAGOTTI
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO

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: Silvano Adorno, Raffaella Arista, Elisabetta Bandera, Francesca Bego Ghina, Gualtiero Dragotti, Raimondo Galli, Paola Gelato, Diego Pallini, Sergio Riccardi, 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.

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.