

Anno 2010, numero 3, 29 settembre 2010

Editoriale

Riflessioni sulla validità del brevetto.

Quando un brevetto può essere considerato certamente valido e come tale inattaccabile?

A ben riflettere, si tratta di una questione tutt'altro che trascurabile o di scarsa importanza.

Accade alcune volte che l'inventore anche titolare del brevetto o comunque il titolare persona fisica considera il brevetto ottenuto per la sua creazione tecnologica come intangibile e sicuramente valido sol perché (così mi sento rispondere) è stato concesso dall'UIBM!

Peraltro, è da ammettere che sono casi isolati poiché a differenza dell'inventore "fai da te", la maggioranza dei brevetti è detenuta da società che si affidano ad uffici di Consulenza brevettuale che rendono edotto il titolare del fatto che l'agognato rilascio del brevetto è solo il primo passo nella vita di questo bene immateriale, di rilevante valore economico per l'impresa.

In proposito si ricorda che mentre, come è ben noto, il brevetto italiano viene concesso senza alcun esame preventivo, il brevetto europeo viene rilasciato dopo un esame del merito tecnologico e che avverso la decisione di rilascio può essere interposta opposizione ai sensi dell'art. 99 CBE.

Quindi, si potrebbe pensare (e molti titolari del brevetto lo pensano) che detto brevetto, avendo superato diversi ostacoli (non dimentichiamoci che fra il richiedente e l'esaminatore europeo si instaura un contraddittorio, spesso serrato) ed eventuali opposizioni in più gradi, a questo punto, sia sicuramente valido e pressoché inattaccabile.

E invece non è così: gli ultimi arbitri dei brevetti europei sono i relativi giudici nazionali che con l'ausilio dei CTU statuiscono se un brevetto, ancorché

confermato in tutte le istanze dall'UEB, sia da ritenere valido o nullo, in quanto carente di uno o più dei requisiti previsti dalla legge nazionale.

Ed invero, le decisioni di nullità brevettuale fanno stato erga omnes, laddove le decisioni di validità hanno invece valore solo fra le parti in causa e possono tutt'al più essere considerate un precedente giurisprudenziale, ma, in punto, è bene ricordare il vecchio brocardo latino: tot capita, tot sententiae.

Mentre sulla novità estrinseca (art. 46 c.p.i.), sarebbe sufficiente un unico documento per inficiare la validità del brevetto posteriore e non vi dovrebbero essere situazioni di incertezza, per quanto riguarda l'altezza inventiva (art. 48 c.p.i.) o non ovvietà (o come si diceva una volta, novità intrinseca) c'è sempre da sbizzarrirsi.

Infatti, il requisito dell'altezza inventiva è spesso considerato come una fisarmonica che si alza o si abbassa a seconda della persona che deve interpretare il brevetto oggetto di causa, sia esso Consulente tecnico o giudice e non è infrequente il caso in cui un brevetto, pur essendo stato dichiarato valido in cause consimili, da CTU e da collegi giudicanti (di primo e di secondo grado), sia poi improvvisamente dichiarato nullo perché l'ultimo (in ordine di tempo) dei presunti contraffattori o dei concorrenti interessati ad eliminare detto "fastidioso" monopolio, scova da qualche parte un ulteriore brevetto anteriore o un qualsiasi altro documento concernente lo stato della tecnica, che possa indurre il CTU e/o il giudice della nuova causa ad invalidare detta privativa che aveva resistito imperitura ai precedenti attacchi.

Dunque non v'è chi non veda che, la vita di un brevetto non è mai tranquilla e più l'invenzione o il trovato sono

importanti, più tentativi di imitazione o di sfruttamento abusivo si avranno, più attacchi dovrà subire detta privativa, italiana od europea che sia.

E' peraltro importante sottolineare che, il titolo brevettuale gode della presunzione di validità *juris tantum* ex art. 121 c.p.i. e che l'azione di nullità è imprescrittibile anche in materia di privative industriali.

Tuttavia anche solo una sentenza di primo grado, seppur non passata in giudicato, che dovesse attestare la nullità del brevetto, ne può minare fortemente la valenza.

Queste mie brevi considerazioni non sono un mero divertimento, ma auspico possano servire di sprone ai Consulenti brevettuali affinché redigano con sempre maggior accuratezza le domande brevettuali, previa approfondita ricerca di anteriorità (anche per evitare di intervenire sulle rivendicazioni in corso di causa), proprio per costituire una solida corazza intorno all'invenzione da proteggere dai futuri attacchi di concorrenti o di contraffattori in via riconvenzionale.

In conclusione, è appena il caso di rilevare che ogni decisione favorevole

al brevetto ne costituisce, in sostanza, un ulteriore scudo protettivo.

Quindi, l'introduzione delle Sezioni Specializzate e l'avvento del nuovo codice della proprietà industriale, avendo accorciato sensibilmente i tempi della giustizia, hanno aumentato lo spazio temporale di certezza del diritto considerata la sua durata ventennale.

Quante CTU sono necessarie prima di poter stabilire che un brevetto è certamente valido?

A ben vedere, ogni volta che si inizia un'azione di contraffazione, la controparte si difende attaccando in nullità il brevetto azionato. Ed ogni volta il giudice ammette una nuova CTU; poiché quasi mai, salvo rarissimi casi, il giudicante accetta per buoni i risultati ottenuti in un'altra CTU svoltasi in un altro processo, seppur avente ad oggetto il medesimo brevetto.

Ovviamente il presunto contraffattore ha tutto l'interesse, se le altre CTU non hanno ritenuto che il brevetto fosse nullo, a richiedere una nuova consulenza, seppur con dispendio di tempo e di denaro.

AVV. PROF. LAMBERTO LIUZZO

Legislazione Italiana

La riforma del Codice della Proprietà Industriale.

Il 18 agosto 2010 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, ed è quindi entrato in vigore il successivo 2 settembre, il d.lgs. n. 131/2010, approvato lo scorso 30 luglio dal Consiglio dei Ministri e recante la **revisione del Codice della Proprietà Industriale**: centotrenta articoli, che vanno ben al di là di un semplice decreto correttivo, ma delineano un vero e proprio "nuovo" Codice, caratterizzato da un **approccio realistico**, che tende a commisurare la protezione dei diritti di proprietà industriale a ciò che ciascuno di essi rappresenta sul mercato e, prima ancora, nel "mondo della vita", delineando in questo modo un **equilibrio tra esclusive e concorrenza**, che si distacca decisamente dall'impostazione "proprietaria" a cui la Relazione al testo originario del Codice dichiarava di ispirarsi.

Il **rinnovo della delega** per la revisione del Codice della Proprietà Industriale era stato operato dall'art.19, comma 15 della legge n. 99/2009, così riattivando il processo che si era interrotto nel 2006 per l'aggiornamento del C.P.I., previsto già al momento del suo varo (dall'art. 2 della legge n. 306/2004), sulla base dell'idea era cioè che il nuovo Codice avesse **un periodo di «rodaggio»**, per verificare se erano necessari mutamenti o adattamenti.

È stata così nuovamente insediata una **Commissione di esperti**, della quale, come già in quella nominata nel luglio 2005, sono stato anch'io chiamato a fare parte, e che ha rapidamente predisposto una **bozza di decreto**, predisposto prendendo come punto di partenza il testo elaborato dalla Commissione insediata nel 2005, che già allora 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, nel frattempo direttamente introdotta dalla legge n. 99/2009), 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».

Quest'ultima prospettiva è stata alla base anche del lavoro svolto dalla nuova Commissione, che ha cercato di sfruttare nel modo migliore l'indicazione contenuta nella legge delega che indicava tra i criteri da seguire quello di **“armonizzare” il nostro ordinamento alla disciplina “comunitaria ed internazionale”**; ed in seno alla Commissione ho molto insistito sul fatto che la delega ha precisato che questa armonizzazione andava effettuata *“in particolare con quella (normativa) intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice”*, il che implicava che **anche la disciplina comunitaria e internazionale preesistente al Codice potesse essere utilizzata**: e questo è appunto ciò che si è cercato di fare.

Aggiungo ancora che il mio sforzo è stato anche quello di **valorizzare le linee di tendenza** emerse in questi anni a livello comunitario e internazionale, che, in evidente **contrasto con le tendenze neo-protezioniste** presenti anche nella legge n. 99/2009 (ad esempio con l'assurda disciplina di marchi e Made in Italy, poi modificata, ma sempre in modo estremamente carente, e portata al parossismo con la legge n. 55/2010, c.d. Reguzzoni-Versace, non a caso già censurata in sede comunitaria), registrano un'evoluzione del diritto della proprietà intellettuale fondata sulla considerazione di ciò che le realtà che ne formano oggetto realmente rappresentano sul **mercato** e, prima ancora, nelle dinamiche dell'attività economica e quindi della comunicazione d'impresa e della ricerca. Questo approccio *realistico*, o, se si preferisce, fenomenologico, trova tra l'altro una precisa base normativa proprio nelle convenzioni internazionali vigenti nella nostra materia e nello stesso diritto comunitario, che delinea un **equilibrio tra esclusive, concorrenza e contratti** nel quale la protezione può essere riconosciuta solo a ciò che davvero questa protezione richiede, nella consapevolezza del fatto che le norme sono chiamate a disciplinare realtà concrete e che la giustificazione di esse è strettamente connessa con l'esperienza umana di queste realtà, secondo una prospettiva, che potremmo definire **giusnaturalistica**, di adeguamento del diritto alle relazioni interpersonali della vita reale.

I PUNTI QUALIFICANTI DELLA RIFORMA DEL CODICE: 1. MARCHI E ALTRI SEGNI DISTINTIVI

Naturalmente è difficile riassumere in questa sede tutto il lavoro che è stato svolto, della cui intensità fa fede la circostanza che esso ha interessato **la metà degli articoli del Codice**, che ne esce dunque **profondamente rinnovato**. E dunque mi soffermerò soprattutto sulle disposizioni più significative dal punto di vista sistematico, e quindi in grado di riverberarsi anche sull'interpretazione delle norme non interessate dalle modifiche operate.

In quest'ultima prospettiva, in particolare, le novità apportate dal Codice al diritto dei segni distintivi si caratterizzano per una forte attenzione a ciò che questi segni rappresentano nella realtà di mercato, come **elementi cardine della comunicazione d'impresa**, e più in generale nel “mondo della vita”. Nel loro complesso le modifiche inserite nel Codice in questo campo appaiono dirette a rendere più compiuta e coerente la **protezione dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni di origine contro i comportamenti diretti a sfruttare indebitamente i valori di avviamento commerciale incorporati in questi segni**, nella prospettiva generale – che con questa riforma è divenuta uno degli assi portanti del Codice – di attribuire alle imprese la possibilità di valorizzare tutte le **esternalità positive** derivanti dall'uso dei loro diritti di

proprietà industriale, vietando ogni forma di *free-riding* e di **sfruttamento parassitario dei** loro investimenti.

Appunto in questa chiave, particolarmente significativa, è la previsione espressa dei «**nomi a dominio di siti usati nell'attività economica**» come oggetto di possibile protezione (ma anche di possibile interferenza con altrui diritti di marchio, ditta o insegna), sostituendo l'ambigua definizione precedente di «*nomi a dominio aziendali*». L'espressione scelta riprende quella usata all'art. 20 C.P.I. per definire l'ambito di protezione dei marchi e rende quindi evidente che la protezione riguarda **tutti i casi in cui un segno sia utilizzato per finalità economiche, anche al di fuori di un'attività d'impresa.**

Su questa base, in un caso famoso, la nostra giurisprudenza ha tutelato uno dei più famosi marchi di *luxury goods* del nostro Paese contro l'uso non autorizzato di esso come pseudonimo di un'attrice pornografica su calendari e per realizzare film e spettacoli erotici, ritenendo che tale uso sfruttasse indebitamente (e pregiudicasse, infangandoli) il "messaggio" di raffinatezza ed eleganza collegato a tale marchio. Applicata ai *domain names*, questa regola permetterà di **contrastare i fenomeni di sfruttamento parassitario di altrui marchi famosi anche attraverso l'adozione di segni eguali o simili ad essi come nomi a dominio non autorizzati o come metatags**, per promuovere la visita al proprio sito come veicolo per la vendita di prodotti contraffatti o anche solo per inserirvi a pagamento *links* o *banners*, avvantaggiandosi indebitamente della reputazione dei marchi imitati.

Non meno significative, sempre nella stessa chiave, sono la modifica dell'art. 8 del Codice, nel quale, oltre alla registrazione, verrà **proibito anche l'uso non autorizzato dei segni notori in campo extracommerciale**, appunto per impedire l'agganciamento parassitario ad essi da parte di terzi; l'aggiunta di ogni «*altro segno distintivo*» all'elencazione di segni che possono interferire con il marchio (e con cui il marchio può interferire) contenuta nell'art. 22 C.P.I. rubricato «*Unitarietà dei segni distintivi*»; e la previsione espressa, all'art. 30, della **protezione delle indicazioni geografiche contro ogni uso non autorizzato di esse che «consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta»**, e cioè appunto contro lo sfruttamento parassitario, come già oggi è previsto da un Regolamento comunitario per DOP e IGP del settore agroalimentare.

Le nuove norme tendono dunque a valorizzare sempre di più la **percezione del pubblico** come elemento decisivo, sia per stabilire se un segno è tutelabile, sia per delimitarne l'ambito di tutela, offrendo alle imprese nuovi strumenti di *business* e una **protezione più efficace contro le forme più moderne e insidiose della contraffazione.**

2. I BREVETTI E EPC 2000 – I SEGRETI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Il settore dei brevetti, e in generale della protezione dell'innovazione tecnologica, è uno di quelle nelle quali si può maggiormente apprezzare come la revisione del Codice della Proprietà Industriale non si sia limitata ad una semplice correzione, ma si sia mossa nella prospettiva di **porre le basi di una crescita del nostro Paese in questo campo**, decisivo per la competitività delle nostre imprese.

La revisione si è così ispirata in larga misura alla più recente versione della Convenzione sul Brevetto Europeo, **EPC 2000**, nella prospettiva di **evitare, per quanto possibile, ogni discriminazione tra il trattamento dei brevetti nazionali e di quelli europei.** Particolarmente qualificanti, in questa prospettiva, appaiono l'inclusione nella nostra legge della nuova disposizione del protocollo interpretativo di EPC che precisa i limiti di applicazione della nozione di **equivalenza**, sulla quale la nostra giurisprudenza aveva manifestato pericolose incertezze, e la previsione espressa della possibilità per il Giudice di **riformulare le rivendicazioni**, naturalmente solo a istanza del titolare e purché le rivendicazioni riformulate si presentino "*in una forma più ristretta che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata*", e cioè sostanzialmente entro i limiti in cui EPC ammette il ricorso alla

procedura di **limitazione**. La centralità delle rivendicazioni nell'interpretazione del brevetto corrisponde infatti all'impostazione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, imperniata sul cosiddetto **problem-solution approach**, nel senso di obiettivare e ancorare alla realtà la valutazione dei requisiti per l'accesso alla protezione, ma in pari tempo di commisurare questa protezione a quanto il richiedente ha effettivamente fatto oggetto della sua domanda.

Per i **segreti industriali e commerciali**, la riformulazione operata della norma la ha messa anche formalmente **in linea con il TRIPs Agreement**, superando le interpretazioni devianti (e in realtà manifestamente erranee anche in riferimento al testo vigente, proprio perché incompatibili con il *TRIPs Agreement*, che costituiva comunque un vincolo per l'interprete), che sembravano dare ad essi una tutela "assoluta", e non – come ora si è precisato – **limitata alle ipotesi in cui l'acquisizione del segreto sia avvenuta mediante un'intrusione ("in modo abusivo") nella sfera di riservatezza** del legittimo detentore del segreto stesso.

Anche in materia di **invenzioni biotecnologiche**, l'incorporazione del Codice delle norme adottate frettolosamente nel 2006 con un decreto legge sotto la pressione di una procedura d'infrazione comunitaria ha rappresentato l'occasione non solo per **eliminare duplicazioni** di norme che potevano determinare incertezze interpretative, ma anche per rendere chiaro il **carattere facoltativo della presentazione all'Ufficio di dichiarazioni sulla provenienza del materiale biologico** utilizzato per l'invenzione, che nessun altro Paese europeo richiede. Si è altresì curato che le sanzioni che la delega imponeva di inserire per le violazioni in questo campo non incidessero sulla validità del brevetto, ma dessero luogo soltanto ad **illeciti amministrativi**.

Un'occasione perduta (anche per il finanziamento della ricerca) ha invece rappresentato la scelta politica del Governo di **disattendere la delega**, nella parte in cui essa imponeva di **restituire alle Università e alle altre istituzioni pubbliche di ricerca la titolarità delle invenzioni** realizzate dai loro ricercatori, che era stata loro tolta nel 2001; è però almeno rimasta la regola introdotta nel 2005 che consente alle Università di disporre di queste invenzioni in caso di ricerche finanziate da terzi, per non scoraggiare le sinergie tra pubblico e privato particolarmente importanti in questo campo.

La Commissione aveva invece interpretato questa delega nel modo che era parso più rispondente alle esigenze della pratica, e cioè in buona sostanza ritornando alla **regola generale**, con le sole eccezioni che derivano dal fatto che le Università e le istituzioni pubbliche di ricerca non hanno un diretto interesse a sfruttare le invenzioni in regime di segreto e possono incontrare vincoli di bilancio che sconsigliano in determinati casi di procedere alla brevettazione: anche se, con una norma programmatica più che precettiva, esse venivano invitate a operare, se del caso consorziandosi (e il pensiero corre inevitabilmente a iniziative come Netval), in modo da essere in grado di **far sfruttare i loro brevetti**. Non si era invece inteso la norma come un obbligo per le Università di brevettare, che sarebbe stato eversivo del sistema e irrispettoso della loro autonomia. Ma tutto questo, come dicevo, è stato espunto all'ultimo momento dal testo della revisione.

Sempre in materia di **invenzioni dei dipendenti**, certamente farà discutere la scelta – peraltro costituzionalmente doverosa – di **equiparare brevettazione e sfruttamento dell'invenzione in regime di segreto ai fini del riconoscimento del diritto all'equo premio** al dipendente-inventore. I criteri per la determinazione dell'equo premio sono stati peraltro chiariti e resi concretamente applicabili, nel solco dell'insegnamento della migliore giurisprudenza.

E questo è in effetti il nucleo della riforma: il nuovo Codice si caratterizza per un **approccio realistico al diritto dei brevetti**, che unito alle novità processuali dirette a facilitare la protezione e ad incoraggiare il ricorso a soluzioni transattive delle controversie, potrà consolidare i positivi risultati già raggiunti dalla nostra giurisprudenza più recente, convincendo anche le nostre imprese che **la brevettazione paga**.

3. LE NOVITÀ PROCESSUALI: SEMPLIFICAZIONE ED EFFICACIA DELLA TUTELA

Le **novità processuali** contenute nella revisione del Codice possono riassumersi in quattro linee guida: maggiore **facilità nell'ottenere misure d'urgenza** contro i contraffattori dei diritti di proprietà industriale, **semplificazione** delle procedure, **efficienza e rapidità** della tutela, ma anche "**parità delle armi**" tra chi accusa e chi si difende.

Contrariamente a quanto spesso si sente ripetere, già oggi l'Italia ha raggiunto un **alto livello di efficienza** negli strumenti giuridici per la lotta contro la contraffazione in sede civile. Specialmente a partire dal 2003, quando sono state istituite presso 12 Tribunali e Corti d'Appello altrettante **Sezioni Specializzate in Diritto della Proprietà Intellettuale**, con competenza esclusiva a conoscere delle azioni civili in materia di marchi, brevetti, diritto d'autore e fattispecie di concorrenza sleale legate a questi diritti e alla loro violazione, nel nostro Paese la reazione giudiziaria in sede civile contro la contraffazione è diventata estremamente efficace, con livelli di **assoluta eccellenza per quanto riguarda il ricorso alle misure d'urgenza (inibitoria, sequestro, ordine di ritiro dal commercio)**, che vengono esaminate e concesse con estrema rapidità (normalmente pochi giorni, nel caso di misure a tutela di marchi e design, molto spesso concesse *inaudita altera parte*; pochi mesi, nel caso delle misure a tutela di brevetti, compreso lo svolgimento di una fase di consulenza tecnica nel contraddittorio delle parti), e agli strumenti di ricerca giudiziaria delle prove (ordine di descrizione).

La revisione del Codice è però intervenuta a **sciogliere alcuni nodi** che, in determinati casi, potevano minare questa efficienza. Tra le novità più significative in questa prospettiva si segnala anzitutto la riunificazione della competenza per l'emanazione di descrizione, sequestro e inibitoria in capo allo stesso giudice: il che implica anche il riesame delle descrizioni, come imposto dalla Direttiva n. 48/2004/C.E., la cosiddetta Direttiva *enforcement*. Sempre in materia di descrizione (ma anche di sequestro), la revisione del Codice ha esteso la possibilità di adottare provvedimenti cautelari *inaudita altera parte* (cioè senza previa convocazione del soggetto contro il quale sono chiesti), prevedendo che questa procedura debba essere seguita in tutti i «*casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro*», salvo ovviamente poi convocare l'altra parte entro 15 giorni, per il provvedimento di conferma o di revoca, così superando l'atteggiamento restrittivo che in passato era stato adottato al riguardo da alcune Sezioni specializzate.

La riunificazione della competenza su descrizione, sequestro e inibitoria cautelare ha dato anche l'occasione di chiarire che queste misure possono essere chieste congiuntamente, eventualmente l'una subordinatamente alle altre, e che in tal caso i risultati probatori della descrizione vanno valutati già nella fase cautelare (e quindi resi accessibili ai difensori e ai consulenti della parte procedente già in questa fase), superando così i dubbi interpretativi che si erano posti in dottrina al riguardo: il che consentirà alle imprese titolari dei diritti ed ai professionisti che le assistono di elaborare nuove e più efficaci strategie di tutela di questi diritti. A questo riguardo è stato anche introdotto un nuovo strumento processuale: la consulenza tecnica preventiva, utile nei casi in cui il titolare di un brevetto sia incerto sulla violazione di esso e voglia conseguire un rapido accertamento tecnico su validità e contraffazione, da utilizzare per poi agire in giudizio, ma anche per raggiungere più facilmente una transazione.

In pari tempo, però, anche chi si difende dalla contraffazione avrà a disposizione una possibilità in più: per superare le incertezze che talvolta i Giudici hanno manifestato al riguardo, è stata infatti espressamente codificata la possibilità di ottenere, anche in via d'urgenza, un accertamento di non contraffazione, utile per prevenire abusi e utilizzazioni strumentali dei diritti di proprietà industriale (e in particolare di brevetti per invenzione), frequenti particolarmente in sede penale.

Sempre in materia brevettuale è stato poi chiarito (con una norma applicabile anche ai processi in corso) che in caso di azioni di nullità di brevetto è sufficiente citare il soggetto che risulta titolare del diritto e non anche gli inventori che questo diritto gli abbiano ceduto o i licenziatari, con una significativa semplificazione (e riduzione di durata e di costi) dei processi di merito in questa materia.

Si può dunque dire che con questa riforma sono state portate a compimento le innovazioni procedurali operate con successo nel 2006 con l'attuazione della Direttiva *enforcement* e che il processo di diritto industriale continua così la sua marcia di adeguamento verso gli standard europei.

4. L'ALLINEAMENTO ALLA DIRETTIVA DEL REGIME TRANSITORIO DELLE OPERE DEL *DESIGN* PROTEGGIBILI COL DIRITTO D'AUTORE

Un'ultima notazione – positiva – riguarda il «famigerato» art. 239 C.P.I. sul **Regime transitorio delle opere di *design* proteggibili col diritto d'autore**. Ci sono voluti infatti nove anni e cinque successivi interventi legislativi, ma finalmente l'Italia – sotto la pressione di una causa portata da Assoluce alla Corte di Giustizia europea – ha **concesso piena tutela alle opere di *design* coperte dal diritto d'autore contro i prodotti-copia**. Con una modifica introdotta all'ultimo momento, su richiesta della Commissione Attività Produttive della Camera (e segnatamente grazie a un intervento dell'On. Torazzi, LNP), è stato possibile inserire nel decreto legislativo di revisione del Codice anche la riscrittura dell'art. 239 del Codice, stabilendo così finalmente con chiarezza che **i prodotti-copia non sono legittimi, anche se a commercializzarli sono i medesimi soggetti che li producevano lecitamente prima del 19 aprile 2001**, data di introduzione in Italia della protezione di diritto d'autore sulle opere di *design*.

La riformulazione dell'art. 239 del Codice della Proprietà Industriale era divenuta ormai indifferibile in relazione alle conclusioni recentissimamente depositate (il 24 giugno 2010, quando già lo schema di decreto legislativo era stato approntato) **dall'Avvocato Generale dell'Unione Europea** nella causa C-168/09, pendente avanti la Corte di Giustizia comunitaria. Tale causa ha ad oggetto la questione della compatibilità col diritto comunitario della normativa transitoria italiana sul *design* (contenuta appunto nell'art. 239 del Codice), che sembrava limitare la protezione di diritto d'autore sulle opere di *design*, consentendo ai soggetti che le imitavano prima dell'introduzione di tale protezione nel diritto italiano (a seguito dell'attuazione della Direttiva n. 98/71/CE), di continuare senza limiti di tempo questa loro attività, benché oggi essa dovrebbe ritenersi contraffattoria e quindi illecita; la questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano su istanza di **Assoluce** – l'Associazione delle imprese italiane dell'illuminazione, che riteneva tale disciplina penalizzante per l'industria italiana del settore –, nell'ambito di un giudizio promosso dalla Flos contro la Semeraro per contraffazione della celebre lampada "Arco", disegnata negli anni sessanta dai fratelli Castiglioni.

Già nel corso della discussione orale della causa, tenutasi il 22 aprile scorso, la Commissione Europea aveva preso posizione nel senso della **contrarietà al diritto comunitario delle norme transitorie italiane contestate**, anche sulla base del contrasto di esse con la Direttiva n. 2001/29/CE, che ha armonizzato a livello comunitario la normativa sul diritto d'autore, limitando la tutela dell'affidamento dei soggetti che operavano in precedenza nel regime di assenza di protezione agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002, ed escludendo espressamente che in base al diritto comunitario potesse essere loro consentito di continuare la loro attività dopo tale data.

Le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale hanno ripreso ed ampliato queste considerazioni, giungendo ad affermare, con estrema chiarezza che **«L'art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale preveda che i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di**

trasposizione di tale direttiva non beneficiano della protezione del diritto d'autore», e che ai soggetti che già legittimamente fabbricavano questi prodotti prima dell'introduzione della protezione nel 2001 poteva essere accordato unicamente «**un ragionevole periodo transitorio durante il quale... possono continuare a commercializzare detto prodotto**», precisando anche che il termine di dieci anni decorrenti dal 2001 originariamente previsto dalla legge italiana era «eccessivo» e ricordando come già in relazione a tale previsione la Commissione Europea avesse avviato una **procedura d'infrazione** contro l'Italia.

A queste indicazioni si è esattamente attenuto il nuovo art. 239 ora introdotto, che ha appunto previsto che «**i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso**»: il che significa che tutti i prodotti-copia realizzati in Italia dopo il 19 aprile 2006 (e quelli importati dopo il 19 aprile 2001) sono perseguibili a tutti gli effetti di legge come **contraffazioni**, come appunto era prescritto dalla Direttiva.

Questa norma mette dunque la parola «fine» a un contenzioso quasi decennale, e rappresenta un doveroso atto di giustizia verso il mondo del *design*, oltre che un aiuto concreto al «Made in Italy» pulito, che con la contraffazione non vuole avere niente da spartire e mira anzi a **sfatare il mito dell'Italia paradiso degli imitatori**, che le norme ora superate rischiavano di accreditare anche a livello internazionale.

AVV. PROF. CESARE GALLI

Convegni e Tavole Rotonde d'Autunno

Televisioni, nuove tecnologie ed IP all'Università degli Studi di Pavia.

Anche quest'anno non poteva mancare il convegno di IP, giunto alla sua XIX edizione, organizzato dall'Università degli Studi di Pavia nei giorni **1- 2 ottobre 2010**. Nelle due giornate di studio, a cui parteciperanno esperti in materia di Proprietà Intellettuale provenienti da tante Università di Italia, verranno affrontati temi caldi ed attuali relativi all'utilizzo e sfruttamento dei diritti d'autore attraverso le televisioni ed Internet, anche in relazione agli interessi di natura pubblicistica ad essi connessi. Il convegno, suddiviso in tre sezioni, illustrerà dapprima il mercato dei media e dei suoi complessi meccanismi autorizzativi, per poi soffermarsi sulle singole facoltà connesse all'esistenza ed utilizzo dei diritti d'autore in tale specifico contesto e sui relativi contratti di sfruttamento economico. Il Convegno si concluderà con la disamina delle responsabilità degli operatori del mercato, con particolare riferimento alla figura dell'*hosting provider*. Il Convegno è stato accreditato dall'Ordine degli avvocati di Pavia con **9 crediti formativi**.

Gli atti del convegno saranno pubblicati in **AIDA 2010**.

R.A.

Tavola Rotonda UNION sulla tutela del design in Europa.

Si terrà a Torino il **7 ottobre 2010** la *roundtable* UNION a cui parteciperanno relatori internazionali che operano nel mondo dell'impresa, nella consulenza pubblica e privata e nella tutela giudiziale e amministrativa.

In questa giornata di studio verranno approfondite alcune pronunce dell'UAMI e della Corte di Giustizia Europea in merito alla validità e la portata del design al fine di fornire efficaci strumenti per elaborare strategie di deposito che possano sopravvivere alla competizione del mercato europeo.

Relatori saranno: Pier Giovanni Giannesi (Direttore IP Pirelli), il Prof. Cesare Galli, Johanna Bruckner-Hofmann (Presidente del tribunale di Dusseldorf), Michael Fysh, (dal 2001 Giudice della PCC: Patents County Court di Londra), David Keeling (terza commissione di ricorso dell'UAMI), Linda Liu (Patent attorney dello studio Linda Liu & Partners di Pechino) e Kozo Takeuchi (Fukami & Co, Osaka).

Il modulo di iscrizione e' scaricabile dal sito della UNION <http://www.union-eu.com>

M. B.

"Il futuro della Proprietà Intellettuale" all'Università di Parma.

Il prossimo **22 ottobre 2010** si terrà presso l'Università di Parma l'annuale Convegno Nazionale di Diritto Industriale, che giunge quest'anno alla decima edizione ed è promosso sotto gli auspici di INDICAM, Les Italia, AICIPI, FICPI-Collegio Consulenti e naturalmente anche di AIPPI, nonché col patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il tema prescelto per quest'anno è *"Il futuro della Proprietà Intellettuale: novità legislative, tendenze giurisprudenziali e prospettive di evoluzione"* ed i Relatori saranno il dott. Pier Giovanni Giannesi, che terrà la Relazione introduttiva come Presidente del Gruppo di Lavoro sulla Proprietà Intellettuale di Confindustria, i professori Alberto Maria Gambino, Cesare Galli, Giuseppe Sena, Giuseppe Bianchetti, Francesco Denozza, Aldo Frignani, Stefania Baratti e Gustavo Ghidini, il Giudice dott. Geremia Casaburi, gli avv.ti Mariangela Boggi e Silvia Magelli, oltre ai rappresentanti delle Associazioni e degli enti promotori. Sarà presente anche l'avv. Loredana Gulino, Direttore dell'UIBM.

Il Convegno è accreditato con 7 crediti formativi ed è a partecipazione gratuita. L'iscrizione può essere effettuata tramite il sito Internet www.lexmeeting.it sino ad esaurimento dei posti.

C. P.

Vita associativa

Si parte per Parigi!

Saranno oltre **50 i soci di Aippi Gruppo Italiano** presenti al Congresso di AIPPI Internazionale che si terrà a Parigi nei giorni **3-6 ottobre 2010**.

In tale sede l'Associazione è chiamata ad adottare **risoluzioni** (*questions* Q213-Q216 e Q204P) su **temi chiave degli IPR** rispetto ai quali i singoli ordinamenti nazionali hanno adottato normative e sviluppato casistiche eterogenee; più nel dettaglio si discuterà di: contraffazione indiretta (relatore per l'Italia Giuseppe Fiorani); protezione dei segreti industriali tramite gli IPR e l'istituto della concorrenza sleale (relatore per l'Italia Silvano Adorno); i limiti alla tutela d'autore nei settori hi-tech e digitale (relatore per l'Italia Benedetta Ubertazzi); gli strumenti di tutela contro la diluzione del marchio (relatore per l'Italia Cesare Galli); la figura dell'esperto del ramo quale parametro per la individuazione dell'altezza inventiva nel diritto dei brevetti (relatore per l'Italia Lamberto Liuzzo).

A chiusura del Congresso seguiranno le possibili nomine dei membri dei singoli organismi dell'Associazione. Quest'anno, per la prima volta, AIPPI Italia ha presentato numerose candidature: **Silvano Adorno** per la **Nominating Committee**, **Raffaella Arista** per la **Communications Committee** (secondo mandato), **Benedetta Ubertazzi** per la **Programme Committee**. Rimane infine ferma la posizione di **Renata Righetti** nel ruolo di **Assitant to the Secretary General**.

R.A.

Membri del Comitato Direttivo: Silvano Adorno, Raffaella Arista, Olga Capasso, Cesare Galli, Raimondo Galli, Lamberto Liuzzo, Diego Pallini, Luigi Carlo Ubertazzi

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Monia Baccarelli, Cesare Galli, Lamberto Liuzzo, Caterina Paschi.

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.