



Associazione internazionale
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Anno 2014, numero 1, 20 gennaio 2014

EDITORIALE

di *Adriano Vanzetti**

La percezione del marchio.

A differenza da quanto si pensava nei tempi antichi, si ritiene oggi che la tutela diretta del consumatore sia del tutto estranea alla disciplina del marchio, che è volta esclusivamente a consentire al titolare tutte le utilità che dal marchio possono trarsi, anche a scapito del consumatore; con il solo limite di non danneggiare i concorrenti. La disciplina del marchio si ritiene dunque abbia carattere proprietario, analogamente a quella del brevetto per invenzione (ove la legge esplicitamente riserva al titolare il diritto esclusivo di **trarre profitto** dall'invenzione), restando la tutela del consumatore affidata a leggi diverse, di carattere pubblicistico (il c.d. Statuto di non decettività del marchio è assai raramente applicato).

Bisogna riconoscere che questa concezione proprietaria del diritto sul marchio può ritenersi giustificata da norme in cui la stessa funzione d'origine, vale a dire la garanzia data al consumatore di una costante origine appunto dei prodotti o servizi contrassegnati da una determinata impresa, è stata completamente sacrificata, dato che la libera cedibilità del marchio, ed ancor più la possibilità che il titolare possa legittimare con un mero consenso l'uso del marchio da parte di chicchessia, rende quella garanzia una mera finzione.

Tuttavia anche questa disciplina non può far a meno di far riferimento al consumatore, e precisamente alla sua

percezione, non foss'altro che come canone di valutazione di elementi quali il carattere distintivo, la confondibilità anche in termini di rischio di associazione, la decettività, l'indebito vantaggio, il pregiudizio.

Solo assai recentemente il tema della percezione del consumatore è stato oggetto di una considerazione, di uno studio unitario. Un elemento che da questa considerazione unitaria affiora con evidenza è quello della variabilità nel tempo della percezione che il consumatore ha del marchio; e delle conseguenze che questa variabilità produce sulla tutela di esso e sull'intensità di questa tutela.

Così quando si parla di acquisto di capacità distintiva da parte di un segno che ne era privo, o di rafforzamento di un marchio originariamente debole, è alla percezione dello specifico pubblico cui il prodotto contrassegnato è destinato che si dovrà far riferimento; e lo stesso deve dirsi in relazione alla perdita di capacità distintiva, e perciò alla volgarizzazione. Del pari la decettività va commisurata al grado di inganno del pubblico che l'uso del segno determina, e la rinomanza del marchio ai fini dell'applicazione della speciale disciplina che ne consegue va fatta in base alla quantità di consumatori che lo riconoscono; mentre vantaggio e pregiudizio di cui quella speciale disciplina parla, pure dipendono dalla percezione positiva o negativa che la vista del segno suscita nel consumatore. Infine il giudizio di confondibilità, in cui la capacità percettiva di somiglianze e differenze

fra segni e di associazioni fra prodotti è pur essa riferita al consumatore.

La individuazione della percezione del consumatore nelle singole fattispecie è ovviamente riservata al giudice, tradizionalmente con il supporto di indici costituiti dalla qualità dello specifico pubblico cui il prodotto è

destinato (massaia piuttosto che ingegneri atomici), dal prezzo del prodotto stesso, dalla notorietà del segno, dalla pubblicità di cui è stato oggetto, dalla modalità di distribuzione, ecc.. Ma la valutazione di questi elementi è spesso in concreto almeno in parte arbitraria, dipendendo dalla cultura, dalla sensibilità e dai gusti del singolo giudice (o di sua moglie – o marito). Benvenuto va perciò considerato il ricorso, sempre più frequente, alle indagini demoscopiche. Il cui difetto è tuttavia, almeno fino ad

ora, che quelle sottoposte al giudice sono commissionate dalle parti, con la conseguenza, ben nota, che spesso sono poco attendibili. Bisogna dunque, credo, auspicare che si instauri la prassi di indagini demoscopiche disposte dal giudice e affidate a istituti di sua fiducia, su quesiti da lui stesso formulati. Con la speranza che giudici e avvocati riescano a formarsi in proposito una certa competenza, e che gli stessi istituti di ricerca affinino strumenti specifici per questo tipo di indagine.

* LE OPINIONI ESPRESSE POTREBBERO ANCHE NON RAPPRESENTARE LA POSIZIONE DI AIPPI ITALIA.

Vita Associativa

Assemblea Annuale e Rinnovo delle cariche sociali.

E' stata convocata per il **7 febbraio 2014** l'Assemblea annuale di AIPPI in occasione della quale verranno **rinnovate, per il triennio 2014-2017, le cariche associative** (Presidente, Comitato Esecutivo, Revisori). L'Assemblea si terrà a Milano presso la Casa Cardinal Schuster, in Via San Antonio 5, a partire dalle ore 9. I risultati delle elezioni saranno tutt'altro che "scontati" essendo la **presidenza** contesa tra **Lamberto Liuzzo** e **Renata Righetti** ed i quindici posti del **CE** contesi tra **ventitré candidati**: Raffaella Arista; Cristiano Bacchini; Giovanni Casucci; Simona Cazzaniga; Stefano Colombo; Daniele De Angelis; Carlo Faggioni; Enrico Gatti; Gualtiero Dragotti; Filippo Ferroni; Sonia Fodale; Cesare Galli; Raimondo Galli; Paola Gelato; Simona Lavagnini; Elena Marangoni; Bruno Muraca; Davide Petraz; Ferruccio Postiglione; Sergio Riccardi; Fabrizio Sanna; Giulio Sironi; Paolina Testa.

Sono inoltre candidati per il ruolo dei tre **revisori dei conti** Jacopo De Benedetti, Michela Maggi e Andrea Vestita.

Durante l'orario di apertura dei seggi, ed in attesa di conoscere i risultati delle elezioni, **si terrà il seminario** dal titolo "*IPRs and internet in European Law*" a cui parteciperanno docenti universitari sia italiani sia stranieri, nonché alcuni magistrati appartenenti al Tribunale delle Imprese.

Maggiori informazioni sui candidati alle elezioni e sui relativi programmi sono reperibili sul sito istituzionale di AIPPI Italia, nell'apposita sezione dedicata all'evento.

R.A.

Legislazione Europea

Unified Patent Court e Brevetto Unitario: al di là delle polemiche è necessario prepararsi.

È ormai da ben più di un quarto di secolo che si lavora alla costruzione di un Brevetto Unitario per l'intero territorio dell'Unione Europea (come è noto, l'attuale Brevetto Europeo è infatti solo un fascio di brevetti nazionali, concesso unitariamente ma poi "nazionalizzato" in ciascuno Stato a cui il titolare voglia estenderlo, previa traduzione nella lingua locale, ed è quindi equiparato a un fascio di brevetti nazionali) e di una Corte Europea dei brevetti (la *Unified Patent Court*) che assicuri unità e coerenza nella protezione di essi.

In questa sede non intendo discutere pro e contro del progetto: se ne è parlato molto e forse troppo, perché talvolta vi sono state sottolineature e forzature polemiche forse comprensibili, ma certamente non ammissibili. Sta di fatto che oggi, a meno di un accoglimento da parte della Corte di Giustizia europea del nuovo ricorso spagnolo, che tutti giudicano improbabile, questo sistema partirà, con o senza l'Italia, ma certamente con le imprese italiane, che vi potranno ricorrere almeno per tutelarsi al di fuori del nostro Paese, e, auspicabilmente, con i consulenti e gli avvocati italiani, che le assisteranno anche nell'uso di questi nuovi strumenti. E dunque, comunque la pensiamo al riguardo, il nostro dovere è quello di arrivare all'appuntamento preparati e quindi di cominciare a imparare come utilizzare il "Brevetto Europeo con effetti unitari" (che anche se non sostituirà, ma si affiancherà al Brevetto Europeo "tradizionale" e a quelli nazionali, rappresenterà comunque un'alternativa imprescindibile, almeno nelle valutazioni preliminari) e più ancora per operare al meglio nel sistema della nuova Corte Unificata.

Quando il sistema unitario sarà entrato a regime, cambieranno infatti inevitabilmente le strategie di *enforcement* dei titolari dei brevetti, così come le strategie difensive dei soggetti sospettati di contraffazione. Tra l'altro la riduzione dei costi per la brevettazione, ma anche per la difesa giudiziaria, consentirà verosimilmente di liberare risorse per fare e per difendere l'innovazione, consentendo di reagire con più decisione alle violazioni dei diritti: se attualmente le cause di contraffazione vengono concentrate dai titolari dei diritti fondamentalmente sulla base del criterio dei "*larger markets*", con il nuovo meccanismo diventerà più vantaggioso attaccare nei Paesi produttori (anche se ovviamente è ammesso anche il *forum commissi delicti*, ma non senza limitazioni, avendo tra l'altro anche la regola del cumulo soggettivo una portata giustamente più limitata di quella che essa ha nel sistema del Regolamento n. 44/2001/C.E.); e se l'Italia si aggiudicherà una Corte regionale con competenza estesa anche ad altri Paesi produttori, come quelli del sud-est europeo, essa diventerà una *venue* molto significativa per le azioni di contraffazione, nelle quali, anche se la nullità del brevetto fosse conosciuta dalla Divisione centrale (ma questa, come vedremo, è solo un'eventualità, e nemmeno

delle più probabili), verranno necessariamente in considerazione problematiche connesse all'ambito di protezione da riconoscere al brevetto, e potrà venire in considerazione anche la responsabilità dell'attore, in caso di azioni fondate su brevetti poi dichiarati nulli, in base ad anteriorità che il titolare non poteva ignorare, un tema da noi molto poco esplorato sinora.

Se infatti è certamente criticabile la scelta, effettuata a monte delle *Rules* procedurali della Corte (e di cui porta la responsabilità anche chi ha voluto l'assenza dell'Italia dal sistema nel momento delle decisioni fondamentali), di prevedere un sistema giudiziario che ammette la possibilità di una biforcazione tra questione di validità e questione di contraffazione – incardinata nella distinzione fra *infringement action* (Rule 12 e ss.) e *revocation action* (Rule 37 e ss.) e non superata nemmeno nel grado di appello (Rule 220 e ss.) –, senza sospensione necessaria della seconda in attesa della decisione della prima (biforcazione che è attualmente di fatto obbligatoria nel modello tedesco, e che è assolutamente inefficiente non solo quando il brevetto viene revocato dopo la pronuncia della sentenza sulla contraffazione, ma anche in tutti i casi, estremamente frequenti, in cui l'interpretazione delle rivendicazioni dipende anche dalla considerazione delle anteriorità), va però detto che l'evoluzione delle *Rules* ha sostanzialmente ridotto di molto lo spazio per questa possibilità, cercando di favorire lo svolgimento di un processo unitario.

In effetti già l'art. 33(3) dell'*Agreement* prevede che la riconvenzionale di nullità possa essere esperita in un giudizio di contraffazione, stabilendo che in tal caso il giudizio di nullità possa, a discrezione della *Local* o *Regional Division*:

(a) rimanere nella *Local/Regional Division*, ed in questo caso il Presidente della Corte dovrà nominare un giudice tecnico esperto nel campo del brevetto;

(b) essere trasferito alla *Central Division*, con contestuale sospensione del giudizio di contraffazione presso la *Local/Regional Division*;

(c) con il consenso delle parti, essere trasferito alla *Central Division* (il trasferimento sembrerebbe riguardare l'intero giudizio, essendo il riferimento testuale al "case" e non al semplice "counterclaim", come invece nell'ipotesi (b)).

L'attuale versione delle *Rules* (sulla quale si è svolta una pubblica consultazione, conclusasi il 1° ottobre, cui anch'io ho dato il mio contributo, con le Osservazioni presentate dal Centro Studi Anticontraffazione di Milano, e che dovrebbe portare all'adozione di un testo finale nella prossima primavera), consente attualmente anche azioni riconvenzionali di contraffazione nelle cause di nullità (cfr. la *Rule* 53): in questo caso, in cui una causa di nullità è stata iniziata, su iniziativa del preteso contraffattore, avanti la Corte Centrale, non vi è infatti ragione di attivare la "garanzia" per quest'ultimo derivante dal fatto che, se egli opera in un solo Paese, il processo di contraffazione si svolge normalmente in una Corte del suo Paese (o nella Corte regionale competente) e nella sua lingua. Si deve cioè consentire al titolare del brevetto di far valere la riconvenzionale di contraffazione davanti alla Corte Centrale, se il preteso contraffattore non vi si oppone, e a quest'ultimo di chiedere a sua volta la trattazione unitaria avanti la Corte Centrale del giudizio instaurato in via autonoma a suo carico nella Corte locale/regionale.

Anche nel caso di biforcazione, inoltre, la *Rule* 37(4) prevede che la causa di contraffazione vada sospesa se "... there is a high likelihood that the relevant claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation procedure...": espressione che noi abbiamo proposto di correggere in una formula più aperta, parlando di "a reasonable likelihood" o scri-

vendo che è sufficiente che *“there are prima face grounded arguments which make it likely that the relevant claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation procedure...”*. Anche se già la formula attuale consente ai Giudici di adottare la soluzione più adeguata, tanto più che la scelta di quale delle tre strade seguire sarà adottata dopo lo scambio degli scritti difensivi delle parti e quindi con una cognizione già tendenzialmente piena delle questioni sul tappeto.

In caso di revoca parziale di un brevetto per il quale penda o sia addirittura già stata decisa in primo grado una causa di contraffazione (come può accadere in caso di biforcazione), sarebbe del tutto ragionevole che almeno il giudizio di appello si svolga unitariamente, anche qui per evitare duplicazioni o contraddizioni. E questo in effetti è consentito, in base alla *Rule 220(3)*: *“The Court of Appeal may hear appeals against separate decisions on the merits in infringement proceedings and in validity proceedings together”*; poiché questa formula sembra lasciare una discrezionalità assoluta ai Giudici, noi abbiamo proposto di modificarla nel modo seguente: *“The Court of Appeal shall hear appeals against separate decisions on the merits in infringement proceedings and in validity proceedings together, unless it would unreasonably slow down for more than one year the proceedings”*: anche se, di nuovo, si tratterebbe solo di codificare e si rendere più vincolante quello che, verosimilmente, sarà appunto il criterio che verrà seguito.

Si noti inoltre che la Corte d'Appello può sospendere la sentenza di primo grado sulla contraffazione (quella sulla nullità è sospesa automaticamente, come del resto accade per la decisione sull'Opposizione in caso di impugnazione davanti al *Board of Appeal* in sede EPO: e noi abbiamo parimenti proposto che si specifichi (anche se già con la formulazione attuale questa possibilità non sembra esclusa dalla *Rule 223.3*) che *“The suspensive effects of the decisions on the merits in infringement proceedings shall be granted also when there are prima face grounded arguments which make it likely that the relevant claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in validity proceedings, either already pending or not”*.

Rispetto alle prime versioni delle *Rules* si è parimenti chiarito (alla *Rule 72*) che un'azione di nullità e un'azione subordinata di accertamento negativo della contraffazione possono essere proposte e trattate insieme; è importante che anche questa possibilità sia stata riconosciuta, per evidenti ragioni di economia dei processi: sarebbe stato infatti assurdo imporre che siano proposte due cause separate parallele, di cui una in realtà presenta vero interesse solo in relazione al risultato della prima.

Sempre sull'azione di accertamento negativo, si prevede tuttavia (alla *Rule 60*) un meccanismo laborioso, che non pare soddisfacente, per consentirne la proposizione da parte del preteso contraffattore, pur in assenza di una diffida a lui indirizzata, che credo meriti di essere ripensato: anzitutto mi pare che al riguardo si debbano considerare anche le diffide o le azioni nei confronti di altri soggetti che realizzano gli stessi prodotti o svolgono un'attività analoga; poi la comunicazione da inviare al titolare non può evidentemente avere il livello di dettaglio che si richiede senza che siano previste garanzie di riservatezza. Peraltro, come vedremo, l'interesse ad agire in accertamento negativo sembra in realtà nel sistema dell'UPC molto meno stringente di quanto non sia da noi, dove serve essenzialmente a prevenire il rischio di misure adottate inaudita altera parte: credo infatti

che le strategie difensive di chi teme di essere attaccato in contraffazione debbano essere completamente ripensate in questo sistema.

Almeno inizialmente non era chiaro se sussistesse la possibilità di far valere in un'unica causa la nullità o la contraffazione di più brevetti, il che è critico in molti settori (si pensi alla televisione o alla telefonia, dove i prodotti contraffattori incorporano spesso un gran numero di brevetti), ma anche nei casi di brevetti dipendenti, ed allo stesso modo non sembrava che fosse possibile agire in contraffazione di un unico brevetto nei confronti di più convenuti non collegati tra loro, il che invece dovrebbe essere consentito, ogni volta che la Corte competente è la stessa, a meno che ragioni di opportunità non vi si oppongano, per evitare la duplicazione di attività processuali e l'aumento dei costi. Ora però la Rule 302 (*Plurality of claimants or patents: The Court may order that proceedings commenced by a plurality of claimants or in respect of a plurality of patents be heard in separate proceedings*) e la Rule 303 sembrano presupporre entrambe le possibilità, in quanto la prima prevede che la Corte possa ordinare la separazione in più giudizi di un unico procedimento iniziato nei confronti di una pluralità di brevetti, indica implicitamente la possibilità che tale giudizio nei confronti di più brevetti possa essere effettivamente azionato (il comma 3° prevede anche la possibilità inversa, stabilendo che *"The Court may order that parallel infringement or revocation proceedings relating to the same patent (or patents) and before the same local or regional division or the central division or the Court of Appeal be heard together where it is in the interests of justice to do so"*: il che significa che la riunione può essere disposta anche nel caso in cui più soggetti agiscono in nullità del medesimo brevetto); mentre la seconda dispone che *"1. Proceedings may be started against a plurality of defendants if the court has competence in respect of all of them. 2. The Court may separate the proceedings into two or more separate proceedings against different defendants"*.

Infine vi sono le azioni cautelari: se è vero che la tendenziale rapidità dei giudizi ne rende meno pressante la necessità, vi sono tuttavia situazioni in cui anche la durata più breve del giudizio di merito è comunque eccessiva, e l'adozione di misure d'urgenza risulta indifferibile. Certamente in questo caso l'assoluta "parità delle armi" prevista dal sistema italiano, che ammette anche un'azione cautelare di accertamento negativo, di fatto non sembra esistere nel sistema della UPC.

Vi è però uno strumento diverso e non meno importante, ossia le *protective letters* con effetti unitari (cioè automaticamente estese a tutte le Divisioni, centrale, regionali e locali) e della durata di 6 mesi rinnovabili, che il soggetto che teme di essere convenuto in contraffazione può inviare, mettendosi così sostanzialmente al riparo in tutta Europa dal rischio di misure d'urgenza emanate senza aver sentito prima le sue ragioni, anche qui con un rilevante vantaggio specie per le piccole e medie imprese, non più obbligate ad agire per prime (appunto in accertamento negativo e nullità, spesso con azioni separate), e riducendo i costi di cause plurime, ciascuna da affrontare nella lingua del Paese del foro, e, soprattutto, la "forza" dei soggetti dotati di maggiori mezzi economici. Sempre in questa prospettiva, inoltre, rispetto ad oggi il nuovo sistema consentirà di invalidare più facilmente rispetto all'attuale situazione, con un'unica causa, i brevetti privi dei dovuti criteri di brevettabilità, malgrado la concessione: e questo la dice lunga sulle reali ragioni di perplessità espresse sul sistema da alcune grandi multinazionali.

Ciò che è certo – e questo è a mio avviso il dato più significativo – è che la *Unified Patent Court* segnerà comunque la fine definitiva della pericolosa illusione

della “via italiana al contenzioso brevettuale” dal punto di vista del diritto sostanziale, cancellando anche i residui – peraltro ormai ampiamente in via di superamento anche da parte dei nostri Giudici – dell’idea che validità e contraffazione (quest’ultima in particolare sotto il profilo dell’equivalenza) si debbano valutare secondo criteri diversi da quelli risultanti dall’EPC (e, per l’equivalenza, dal suo protocollo interpretativo), cui pure il nostro ordinamento si è pienamente adeguato dal punto di vista normativo.

Questo ulteriore progresso in termini di certezza del diritto sarà probabilmente il frutto più importante – tanto per i titolari dei brevetti che per i soggetti accusati di contraffazione – del nuovo sistema del Brevetto Unitario.

PROF. AVV. CESARE GALLI
IP LAW GALLI STUDIO LEGALE

Giurisprudenza Comunitaria

Competenza giurisdizionale in tema di violazione di diritti d’autore commesse via web: il recente orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Con sentenza datata **3 ottobre 2013**, emessa in esito alla causa C-170/12 (Peter Pinkney contro KDG Mediatech AG), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che ai sensi dell’articolo 5, punto 3 del Regolamento (CE) n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, l’autore di un’opera protetta che sia stata abusivamente riprodotta e distribuita mediante internet può proporre azione di contraffazione avanti al Giudice dello Stato in cui l’autore ha la propria residenza, se il sito Internet attraverso il quale l’opera contraffatta è stata offerta al pubblico risulta accessibile anche dal territorio di quello Stato.

La pronuncia s’inserisce nell’ambito di una controversia promossa dal sig. Pinckney, autore ed interprete di opere musicali residente in Francia, contro la KDG Mediatech AG (in prosieguo: la «Mediatech»), società con sede in Austria, che – secondo la prospettazione attorea – aveva riprodotto su CD, senza l’autorizzazione dell’autore, alcune canzoni scritte ed interpretate dal Pinckney. Il CD contraffatto era stato successivamente commercializzato *on line* da una società britannica, attraverso alcuni siti Internet accessibili anche dal luogo di residenza dell’attore.

Il sig. Pinckney aveva citato la Mediatech dinanzi al Tribunal de Grande Instance de Toulouse al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della violazione dei suoi diritti patrimoniali d’autore.

La Mediatech, a sua volta, aveva eccepito il difetto di competenza giurisdizionale del giudice francese. La querelle sulla competenza giurisdizionale era stata poi riaffrontata nel giudizio di appello e, successivamente, aveva costituito motivo cardine del giudizio di Cassazione. La Cour de Cassation aveva quindi deciso di sospendere il procedimento e di investire della questione la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La Corte è stata dunque chiamata a chiarire se l’articolo 5, punto 3 del Regolamento 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, in caso di asserita viola-

zione dei diritti patrimoniali d'autore commessa mediante l'abusiva distribuzione via internet di illecite riproduzioni di opere musicali, la persona che si ritiene lesa abbia la facoltà di esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio il contenuto messo on line risulti effettivamente accessibile.

Nell'esaminare la questione la Corte rammenta che, per costante giurisprudenza, l'espressione "il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" - contenuta nell'art. 5, punto 3 del Regolamento 44 al fine di individuare, in materia di illecito civile, un foro speciale ed alternativo rispetto al foro generale del domicilio del convenuto - individua sia il luogo in cui si verifica o si può verificare l'evento causale che è all'origine del danno, sia il luogo in cui il danno conseguente a detto evento si è concretizzato. Ciò anche in considerazione del fatto che entrambi i criteri conducono ad individuare un giudice con un collegamento particolarmente stretto rispetto ai diritti oggetto di controversia, consentendo una migliore amministrazione della giustizia (Sentenza Melzer C-228/11, punti 25 e 26).

A ben vedere, però, il quesito sottoposto dal giudice del rinvio attiene il solo criterio del luogo in cui il danno conseguenza dell'illecito si è concretizzato, essendo pacifico che il criterio del luogo della condotta dannosa radicherebbe la competenza altrove e, più specificamente, presso il giudice dello Stato membro in cui sia avvenuta la riproduzione abusiva del CD o, alternativamente, presso il giudice dello Stato membro in cui detta riproduzione abusiva sia stata immessa in commercio.

Al riguardo, la Corte richiama il proprio orientamento secondo il quale, in ipotesi di illecito commesso a mezzo internet, i danni cagionati possono concretizzarsi in numerosi luoghi, in funzione del diritto asseritamente violato (v. sentenze eDate C-509/09 e Wintersteiger C-523/10).

In particolare - prosegue la Corte - in tema di violazione dei diritti della personalità, la sentenza eDate ha affermato la sussistenza di una competenza diffusa in capo ai Giudici di ciascuno Stato membro dal cui territorio il contenuto lesivo della personalità divulgato *on line* risulti accessibile. La Corte ha tuttavia precisato che si tratta di una competenza limitata al solo danno cagionato nello Stato membro sul cui territorio il contenuto lesivo sia o sia stato accessibile. In applicazione del criterio del luogo in cui si concretizza il danno, sarà invece competente a conoscere della totalità del danno unicamente il giudice del Paese membro in cui il soggetto leso ha il proprio centro di interessi (sentenza eDate, cit., punto 48).

Per contro, in ipotesi di violazione di diritti d'autore, attesa la natura territoriale di detti diritti, i tribunali di uno Stato membro potranno conoscere solo di quelle violazioni dei diritti d'autore che interessino il territorio di quello Stato, mentre il legame tra territorio e competenza giurisdizionale potrà essere travalicato unicamente laddove la competenza si fonda sul criterio generale del domicilio del convenuto, dettato dall'art. 2 del Regolamento 44/2001. Ciò perché, a differenza della violazione dei diritti della personalità, i cui danni si verificano con maggior intensità presso il luogo in cui il danneggiato ha il proprio centro d'interessi, il danno derivante da violazione dei diritti patrimoniali d'autore non è necessariamente collegato al centro di interessi dell'autore, quanto piuttosto al luogo in cui si colloca il pubblico cui l'opera usurpativa è destinata.

Alla luce delle argomentazioni innanzi illustrate, la Corte ha concluso affermando che l'articolo 5, punto 3 del regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d'autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest'ultimo è competente a conoscere

di un'azione per responsabilità promossa dall'autore di un'opera, nei confronti di una società con sede in un altro Stato membro e che abbia ivi riprodotto la citata opera su un supporto materiale poi commercializzato, da società con sede in un terzo Stato membro, tramite un sito Internet accessibile anche nel distretto del giudice adito. Tale giudice è competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede.

C'è da chiedersi quale sarebbe l'orientamento della Corte nella diversa ipotesi in cui venisse dedotta la lesione di diritti morali d'autore. In tal caso, l'ontologica affinità tra il diritto morale d'autore ed i diritti della personalità sembrerebbe suggerire una localizzazione della competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, punto 3 del Regolamento, analoga a quella individuata nella sentenza eDate: ossia, da un lato, una competenza giurisdizionale diffusa presso il giudice di ciascuno Stato membro dal cui territorio sia accessibile il contenuto usurpativo, limitatamente ai danni concretizzati in quel territorio, dall'altro lato, una competenza giurisdizionale accentrata per la totalità del danno presso il giudice del Paese membro in cui il soggetto leso abbia il proprio centro di interessi.

AVV. BARBARA SARTORI
CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Il concetto di malafede, in particolare nel “rideposito” di un marchio comunitario.

Tra le cause di nullità di una registrazione di marchio è contemplata l'ipotesi della malafede, sia a livello nazionale (art. 25 C.P.I. che rimanda all'art. 19, comma 2, per il quale “*non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi ne abbia fatto domanda in malafede*”) sia a livello comunitario [art. 52(1)(b) Reg. n. 207/09/CE del 26 febbraio 2009 secondo cui il marchio comunitario è dichiarato nullo se “*al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede*”]. Sennonché, la nozione di malafede non è definita, delimitata o descritta in alcun modo né nella normativa nazionale né in quella comunitaria e conseguentemente sono molteplici le ipotesi di nullità della registrazione riconducibili a tale fattispecie e non sempre perfettamente coincidenti nei due ordinamenti.

Solo l'UAMI ha, difatti, espressamente previsto tra i casi di malafede quello del titolare di un marchio comunitario che presenta ripetute domande per lo stesso marchio al fine di evitare le conseguenze della decadenza totale o parziale per mancata utilizzazione di marchi anteriori (si veda in proposito il manuale pratico del MC¹).

Tale caso non mi sembra sia specificamente contemplato dalla giurisprudenza italiana che, per registrazione in malafede - nella maggioranza dei casi² - intende l'ipotesi in cui un soggetto possa vantare in ordine alla tutela di un determinato segno distintivo una legittima aspettativa, cui l'ordinamento attribuisce una protezione anticipata nel caso in cui essa sia pregiudicata dalla più tempestiva regi-

¹ *Where the proprietor of a CTM makes repeated applications for the same mark with the effect of avoiding the consequences of revocation for non-use of earlier CTMs, whether in whole or in part, the proprietor is acting in bad faith.*

² Trib. Milano 19.3.2004, GADI, 04, 939; App. Bologna 28.6.2002, GADI, 03, 347; Trib. Bologna, Sez. Ind. n. 3112/2007 del 13.11.2007.

strazione del medesimo segno eseguita da altro soggetto consapevole delle intenzioni del primo e che abbia agito allo specifico scopo di ostacolare in tal modo un simile progetto. La malafede è quindi ravvisabile in capo a chi depositi il segno essendo a conoscenza delle attività e delle conseguenti aspettative di un terzo, in special modo se costui stia effettuando investimenti, ovvero abusi di un preesistente rapporto di collaborazione e di fiducia³.

Affinché il comportamento di colui che rideposita un marchio comunitario già registrato allo scopo di evitarne la decadenza per non uso sia classificato come in malafede, sono necessari determinati presupposti, tra i quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo), in sintesi: l'identità/confondibilità dei segni, la conoscenza dell'uso di un segno identico o confondibile da parte di un terzo in almeno uno Stato membro e l'intenzione fraudolenta, ovvero la volontà di impedire al terzo di continuare ad usare il marchio, ed infine il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione (Caso C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt & Spüngli*).

Si tratta di condizioni che rendono effettivamente difficile riuscire a dimostrare la sussistenza della malafede, come emerge dai procedimenti di seguito trattati.

Nel caso "Pelikan" (sentenza del 13/02/2012, T-136/11) la disputa ha avuto inizio con la richiesta da parte della società **pelicantravel.com** s.r.o. di dichiarare:

- la nullità per decadenza per non uso del marchio qui riprodotto appartenente alla **Pelikan** Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (da ora in poi "Pelikan") registrato nel 1998 (anche per tutti i prodotti delle classi 35 e 39)

Pelikan 

- e la nullità per malafede del seguente marchio registrato nel 2008 dalla medesima Pelikan per una molteplicità di classi tra cui anche alcuni prodotti delle classi 35 e 39

Pelikan 

Pelicantravel.com sosteneva che vi fosse un'elusione del sistema costituito dal tentativo, da parte della Pelikan, di prorogare artificialmente il periodo di dilazione per il mancato utilizzo, depositando nuovamente una domanda per un marchio pressoché identico ad una registrazione anteriore, al fine di evitare la perdita di un diritto a seguito del mancato utilizzo.

Seppure il marchio "Pelikan" del 1998 sia stato dichiarato parzialmente nullo (in relazione alle classi 35 e 39) in quanto decaduto per non uso, la successiva regi-

³ Nella suddetta accezione, ovvero allorché la malafede consista nel frustrare le legittime aspettative di tutela di un soggetto determinato, la stessa tende a porsi come una causa di nullità relativa (nonostante la collocazione sistematica della disposizione negli impedimenti assoluti alla registrazione).

strazione del 2008 è stata giudicata valida. E' stata esclusa la malafede poiché il nuovo deposito è risultato leggermente diverso rispetto a quello precedente, una sorta di modernizzazione della versione grafica più risalente nel tempo (e ciò nonostante le differenze tra i segni siano state ritenute trascurabili, tali da non essere evidenti per il consumatore medio, ma, si legge nella decisione: *“l'evoluzione nel corso del tempo di un logo inteso come rappresentazione grafica di un marchio rientra nella normale prassi commerciale”*); inoltre, nel marchio più recente erano stati specificati i prodotti delle classi contestate e non semplicemente indicata nuovamente la *heading*.

Quindi, a ben vedere, non è poi così difficile difendersi da, o prevenire, un'accusa di *bad faith refilling*: un modo è quello di modificare il marchio, pur senza alterarne il carattere distintivo.

Un altro *“escamotage”* è quello di operare un aggiornamento, una sorta di *restyling* della lista prodotti, come insegna il caso *“DIRECTV”* (C-5817, decisione del 04/02/2013) in cui The Directv Group, Inc. ha depositato il marchio DIRECTV, identico a registrazioni anteriori, ma con una lista prodotti più precisa e attuale (che considera l'evoluzione tecnologica nel campo delle telecomunicazioni). L'Ufficio, nel negare la malafede, ha tenuto in considerazione il fatto che il deposito del marchio contestato avvenisse assieme ad una serie di altri marchi simili, ovvero nell'ambito di una politica generale di rafforzamento del segno. Viceversa, ha giudicato irrilevante l'esistenza di un contenzioso in essere tra le parti.

La decisione offre un altro spunto nel momento in cui esclude, come prova di malafede, la circostanza che il marchio comunitario contestato - oltre a rivendicare nuovi prodotti e servizi - includa anche quelli di due marchi comunitari anteriori, ed anzi giustifica tale comportamento nel senso che lo stesso consente di evitare, in futuro, il rinnovo di tre diversi marchi.

La riforma della normativa sul marchio comunitario contiene la proposta di includere tra i motivi di opposizione la malafede; non è però ivi incluso il caso di rideposito⁴.

AVV. ALESSIA RIZZOLI
MONDIAL MARCHI S.R.L.

Tutela Penale della PI

Il Pubblico Ministero Europeo (Torpedo Penale).

E' in itinere la istituzione del **Pubblico Ministero Europeo**, che la Commissione Europea insieme all'OLAF stanno cercando di approntare con Regolamento nei

4 La Commissione europea ha presentato il 27 marzo 2013 un pacchetto di proposte di revisione della normativa comunitaria in materia di marchi.

La Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede la modifica dell'art. 8, paragrafo 3, del Regolamento n. 207/09/CE:

“In seguito all'opposizione del titolare del marchio, il marchio è escluso dalla registrazione se:

a)...

b) il marchio si presti a essere confuso con un marchio anteriore protetto fuori dall'Unione, purché alla data di presentazione della domanda il marchio anteriore sia ancora in uso effettivo e il richiedente abbia agito in malafede”.

prossimi mesi. In sostanza in tempi di “cooperazione rafforzata” si potrà avere un **Pubblico Ministero Centralizzato con uffici decentrati nazionali**. Un sistema che sembra richiamare quello delle Corti Unitarie. (un “*me too*”, in sostanza). Esiste una cooperazione rafforzata anche in materia penale, per cui quando un numero sufficiente di Stati aderiranno, il PM Europeo prenderà vita.

Al momento hanno aderito all’iniziativa (culminata in una proposta di Direttiva) tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca, l’Irlanda e la Gran Bretagna che hanno voluto un’opzione di possibile adesione futura (*opt in*). Il PM Europeo sarà uno, e verrà affiancato nel suo ufficio da quattro vice. Il suo staff e le risorse proverranno da quelle già in dotazione all’Olaf, l’ufficio antifrode dell’Ue, ed a Eurojust, l’unità di cooperazione giudiziaria. Il lavoro sul campo e la raccolta di prove a livello nazionale sarà condotto da pubblici ministeri delegati, completamente integrati. Saranno PM nazionali ma faranno parte dell’ufficio del procuratore europeo. Si rivolgeranno però a magistrati nazionali seguendo le regole nazionali. Il procuratore europeo sarà indipendente e responsabile delle sue azioni, la sua nomina e l’eventuale revoca dipenderanno dalla Corte di Giustizia, ma il Parlamento avrà diritto di partecipare alla scelta, a ricevere una relazione annuale sull’operato della procura e ne fisserà il bilancio. Tutte le misure investigative e le eventuali perquisizioni, sequestri o intercettazioni richiederanno una autorizzazione giudiziaria preliminare anche in quegli Stati dove ciò oggi non è necessario. La proposta dovrà ora essere adottata in sede UE. Nel frattempo, l’Olaf continuerà a svolgere un lavoro importante in zone non coperte dal nuovo Ufficio.

Nella attesa di vedere istituito il PM Europeo, già adesso esistono sistemi di **cooperazione tra PM di diversi Stati** che rendono possibile in certi casi la istruzione di procedimenti paralleli o la esecuzione di misure cautelari o istruttorie all’estero. La efficacia e rapidità del sistema è sorprendente. Oltre a questi rimedi procedurali occorre ricordare che ad oggi vi sono importanti rimedi sostanziali.

In **diritto penale** sussistono alcune altre particolarità, utili nella sinergia con i rimedi civilistici, laddove vi sia uno sbarramento a promuovere una azione civile in Italia o all’estero, per es. per difetto di Giurisdizione, per invalidità o assenza nello Stato del titolo, o per altri motivi.

Una azione penale è esperibile in Italia anche in caso un titolo di PI sia stato dichiarato nullo o non contraffatto, dato che un reato commesso prima della declaratoria di invalidità o della sentenza di non contraffazione, resta un reato perseguibile a tutti gli effetti, come da giurisprudenza consolidata della Cassazione.

Un reato commesso all’estero è pacificamente perseguibile in Italia in molti casi senza necessità di dover per forza radicare la azione all’estero. In molti casi, anche se la privativa violata è estera e la violazione avviene all’estero, si applica la legge penale italiana e sussiste la giurisdizione del giudice italiano. Questa è una vera Torpedo, una **Torpedo Penale**.

Tornando invece al sistema delle Corti Unitarie civili, mentre l’attore chiederà un titolo esecutivo unitario, il convenuto chiederà invece la declaratoria di nullità e/o di non contraffazione valida per tutta la UE. Non è chiarissimo se è questo il vantaggio delle Corti Unitarie.

E’ stato di recente osservato quanto il sistema delle Corti Unitarie sia semplificabile, tramite un sistema di diritto positivo e processuale analogo a quello del marchio comunitario e/o del disegno comunitario, che infatti è passato e vive senza i dibattiti e travagli propri delle (3) Corti Unitarie. (il timore è che “la trazione a quattro ruote significhi insabbiarsi in luoghi ancora più inaccessibili”).

Infatti la istituzione di un titolo unitario è certamente vantaggiosa, a patto che lo si possa azionare, cosa che viene paralizzata invece da regole di Giurisdizione allo stato difficilmente attuabili o utilizzabili. Non è chiaro infatti perché il sistema del marchio comunitario e del disegno comunitario non sia stato traslato anche al brevetto comunitario. Sarebbe ora già in vigore da tempo, con vantaggio di chi crede (a ragione) a questo sistema integrato. In sostanza, pare si stia affrontando un problema che non c'è e che non si saprà poi come risolvere. Più il sistema si complica e più ricorda il Paradosso di Zenone, dove scomponendo lo spazio nel tempo si era detto che la freccia era ferma nell'istante.

AVV. RAIMONDO GALLI
STUDIO GALLI - AVVOCATI

Diritti IP in Cina

Diritti IP in Cina e Prodotti di arredo.

La Cina è cambiata e continua a cambiare, anche nella protezione dei diritti IP. L'aspetto più significativo di questo cambiamento è forse rappresentato dalla sempre crescente presa di coscienza sia dei Giudici cinesi (sempre meno nazionalisti), sia delle stesse imprese cinesi circa l'importanza della tutela dei diritti IP (marchi, design, brevetti, diritto d'autore) con il conseguente aumento di contenzioso: il che porta i Giudici ad avere una maggiore esperienza e specializzazione nell'affrontare giudizi che coinvolgono anche imprese straniere.

In pari tempo si assiste alla rapida trasformazione della Repubblica Popolare Cinese da "world furniture factory" in "world furniture market", fenomeno che sta investendo tutti i comparti industriali, ed in particolare il settore dell'arredo, che è in continua espansione, data la sempre maggiore propensione della classe media cinese ad investire nell'arredamento e in particolare in quello di lusso. Basti pensare che, secondo le recenti statistiche della *China National Light Industry Information Centre*, la produzione industriale del settore dell'arredamento in Cina nel solo anno 2011 si è aggirata intorno ai 154 miliardi di dollari, con esportazioni che hanno superato 38.882 milioni dollari. E dell'incremento della domanda interna cinese sono ben consapevoli anche le imprese italiane, specie quelle del settore dell'arredamento, che esportano sempre di più dall'Italia alla Cina.

Nonostante questo trend positivo, i rischi della contraffazione sul territorio cinese continuano ad essere elevati, anche a causa di un sistema distributivo non ancora molto sviluppato, con pochi operatori locali disposti a rischiare sui marchi stranieri, e una temibile concorrenza locale in tutti i sub-comparti, con forti problemi di copiatura e imitazione del design italiano che spesso per gli imitatori rappresenta davvero una garanzia di successo sul mercato.

Queste problematiche sono state recentemente affrontate lo scorso 25 ottobre dal Convegno annuale in materia di diritto industriale, che si tiene ogni anno dal 2001 presso l'Università di Parma e che ha visto quest'anno la partecipazione di un nutrito gruppo di docenti e avvocati cinesi, venuti a discutere con i loro corrispettivi italiani di "Prodotti di Arredo e Diritti IP in Cina - Design registrato e non, segni e

*forme distintive, diritto d'autore sul mercato più grande del mondo: la Cina da minaccia ad opportunità per le imprese italiane del comparto dell'arredamento*⁵.

Il messaggio emerso da questa importante opportunità di scambio di *best practices* tra il sistema di *enforcement* italiano e quello cinese è che una difesa efficace contro la contraffazione in Cina è possibile solo agendo tempestivamente e, prima ancora, conoscendo gli strumenti di tutela a disposizione e soprattutto le criticità di essi, che spesso vengono sottovalutate dalle imprese che non operano da molto tempo sul mercato cinese, sia sul piano dei diritti sostanziali (marchi, marchi di forma, modelli, diritto d'autore, concorrenza sleale), sia su quello procedurale (con la scelta tra rimedi amministrativi e giudiziari e con le regole peculiari di prova e di giudizio che presentano), per poterli utilizzare nel modo più efficace. In particolare, una delle tematiche più attuali trattate durante il Convegno è stata quella dell'evoluzione della tutela dei marchi, e segnatamente dei marchi notori, in Cina, anche per effetto della recentissima riforma della Legge Marchi, la cui approvazione è stata annunciata dal Congresso Nazionale del Popolo ed entrerà in vigore il 1° maggio 2014. I punti più rilevanti di questa riforma, che coinvolge moltissimi aspetti del diritto cinese dei marchi, riguardano l'introduzione del principio di buona fede nell'ambito della registrazione e dell'uso del marchio, la possibilità di registrare marchi sonori e marchi costituiti da un unico colore, qualora i medesimi acquistino carattere distintivo, e di registrare un marchio in diverse classi con una singola domanda.

All'opposto, molte critiche sono state sollevate in relazione alle modifiche normative operate in materia di opposizione all'altrui registrazione, in quanto la nuova Legge Marchi ha eliminato la fase del riesame da parte della commissione ricorsi (il c.d. TRAB: *Trademark Review and Adjudication Board*) e del susseguente giudizio amministrativo di riesame compiuto ad opera della Prima Corte Intermedia di Pechino e della Corte Superiore; nel caso di rigetto dell'opposizione ad opera dell'ufficio marchi cinese, CTMO (*China Trademark Office*), il marchio verrà immediatamente registrato e l'opponente, che purtroppo spesso non è altro che il legittimo titolare del marchio nel resto del mondo, potrà solo promuovere una separata azione di cancellazione per registrazione in malafede. Questa modifica può infatti potenzialmente rappresentare una profonda involuzione nell'ottica della protezione del marchio nei confronti delle altrui registrazioni in malafede, dato che colui che ha presentato la domanda in malafede, una volta rigettata l'opposizione del legittimo titolare, si troverà col proprio marchio registrato e pertanto potrà agire anche nei confronti del legittimo titolare del marchio con un'azione di inibitoria, per impedire l'accesso dei prodotti originali al mercato cinese⁶.

5 Presieduto come ogni anno dal Prof. Cesare Galli, Esperto Giuridico del Consiglio Nazionale Anticontraffazione e Membro dell'*Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights* dell'Unione Europea, il Convegno ha visto la partecipazione come Relatori di alcuni tra i maggiori esperti del settore sia italiani, sia cinesi: oltre al prof. Galli e a Roberto Snaidero, Presidente di Federlegno, sono intervenuti i Professori Chen Jangling, Sanquiang Qu e Fei Angling e gli avvocati Li Yongbo e Ling Ho e tra gli italiani, Simona Novaretti, Davide Sarti, Alberto Musso, Matteo Piccinali, Silvia Magelli, Alice Fratti e il dott. Edoardo Francesco Mazzilli, Direttore dell'Ufficio Antifrode-Agenzia delle Dogane di Roma.

6 Diversamente, se il CTMO accoglie l'opposizione e decide pertanto che il marchio non debba essere registrato, colui che ha proposto la domanda di registrazione potrà ancora impugnare tale decisione dinanzi al TRAB e, in caso di rigetto, avanti alla Prima Corte Intermedia di Pechino e poi alla Corte Superiore di Pechino. La modifica introdotta dal terzo emendamento della Legge Marchi

A questa involuzione fa da contraltare una più intensa tutela dei marchi notori, che negli ultimi anni sono stati al centro di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale in Cina, in particolare sulla portata da attribuire al concetto di “*misleading the public*”, richiesto dall’art. 13 della Legge Marchi cinese (che prevede che “un marchio di cui viene domandata registrazione per beni non identici, né affini, che rappresenta la riproduzione, imitazione, traduzione di un marchio notorio altrui registrato in Cina, non potrà essere registrato e l’uso di esso verrà proibito se gli interessi del titolare verranno da ciò danneggiati e se il pubblico sarà indotto in errore”⁷).

Alla tesi tradizionale che interpreta il concetto di “*misleading the public*” nei limiti del pericolo di confusione si è contrapposta infatti l’opinione, seppur ancora minoritaria, di alcuni autori che pongono l’accento sull’associazione mentale che il pubblico crea tra due segni, anche in totale assenza di rischio di confusione, e propongono un’interpretazione del concetto di “fuorviare il pubblico” in conformità ad essa⁸, che è molto vicina a quella oggi comunemente accolta in Europa e negli Stati Uniti e che con questa riforma potrebbe finalmente prendere piede anche in Cina. Sotto questo profilo, si sono già anzi manifestati segnali di una sempre maggiore “emancipazione” dall’impostazione tradizionale delle Corti cinesi, che hanno negli ultimi anni iniziato ad interpretare il presupposto di “*misleading the public*” sulla scia dell’interpretazione della giurisprudenza americana del concetto di *dilution*: uno studio che ha raccolto e analizzato 100 casi giudiziari aventi ad oggetto marchi celebri, decisi tra il 2001 e il 2007, ha dimostrato che in alcuni di essi i giudici cinesi si sono soffermati sull’analisi del concetto di *dilution*, nonostante l’assenza di una disposizione legislativa espressa e nonostante l’atteggiamento contrario a tale interpretazione manifestato della Corte Suprema⁹.

riguarda in questo caso esclusivamente i termini per promuovere opposizione o per impugnare la decisione dinanzi al TRAB, che in entrambi i casi da 15 giorni sono stati estesi a 30 giorni.

7 La norma è stata tradotta da AA.VV., “Leggi tradotte della repubblica popolare cinese”, Giappichelli, Torino, 2006, p. 9. Il nuovo art. 13 LMC prevede che “*where the holder of a trademark well known to the relevant public believes that his or its right is infringed, he or it may request protection of the well-known trademark pursuant to the provision of this law. A trademark that is applied for registration in respect of identical or similar goods shall not be registered and its use shall be prohibited, if it is a reproduction, an imitation or a translation, of another party’s well-known mark that is not registered in China it is liable to create confusion. A trademark that is applied for registration in respect of non-identical of dissimilar goods shall not be registered and its use shall be prohibited, if it is a reproduction, an imitation or a translation of a well-known mark which is registered in China, misleads the public and the interests of the registrant of the well known mark are likely to be damaged by such use*”.

8 Si veda in particolare HUANG, “*Legal protection of well-known and famous trademarks*”, Beijing Law Press, Beijing, 2001 in YOUNG LI, “*Analysis on the impact of the dilution theory on ruling of trademark cases- research on 100 judgments of well-known trademark cases*”, in 5 Front. Law China, 2010, p. 27 e ss.

9 Si veda YOUNG LI, “*Analysis on the impact of the dilution theory on ruling of trademark cases- research on 100 judgments of well-known trademark cases*”, in 5 Front. Law China, 2010, p. 27 e ss., spec. a p. 41. Tra i 100 casi analizzati in solo 38 di essi le corti giudiziarie richiamarono direttamente il concetto della *dilution*: precisamente in 7 casi i giudici lo citarono per escluderne l’applicabilità, in tal modo riconoscendone indirettamente la rilevanza, e in altri 21 esso venne utilizzato a livello supplementare, ovvero accertando comunque la sussistenza del pericolo di confusione sull’origine necessaria ai fini della constatazione dell’illecito. Nei restanti 10 casi invece il giudice, dopo aver accertato la rinomanza del marchio oggetto di giudizio, ha distinto tra la categoria dei marchi ordinari ai quali si applica la tutela nei limiti del pericolo di confusione, e dei marchi notori, che devono essere tutelati anche contro la .

In questa prospettiva, la tutela dei marchi che godono di rinomanza è stata oggetto di un'ampia casistica giurisprudenziale in tema di contraffazione web, avvenuta nel contesto di siti Internet o addirittura di nomi a dominio di essi, sulla quale i contraffattori operano direttamente tramite piattaforme *online*.

Di particolare interesse è il recente orientamento della giurisprudenza cinese in tema di responsabilità del service provider, che nell'intento di arginare il dilagante fenomeno contraffattorio sul web ha di fatto superato la regola cd. *safe harbour*, secondo la quale la piattaforma *online* che, a seguito della segnalazione del titolare del diritto violato, elimina il link al prodotto contraffattorio non sarà tenuta al risarcimento dei danni nei confronti del titolare del diritto, a meno che il titolare del diritto violato non dimostri che l'ISP era a conoscenza o comunque avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale attività contraffattoria.

I limiti di tale difesa sono stati di fatto superati dalla Prima Corte Intermedia di Shanghai, che in un celebre caso avente ad oggetto la violazione di un marchio di un'impresa coreana avvenuta attraverso la piattaforma *online* Taobao (la più grande piattaforma di e-commerce al mondo con più di 60 milioni di visitatori al giorno) ha riconosciuto in capo ad esso un vero e proprio obbligo di attivarsi per prevenire la commissione dell'illecito in quanto, nel caso di specie, è stato ritenuto che Taobao fosse a conoscenza della ripetuta violazione dei diritti IP dell'attore e, nonostante ciò, avesse continuato a fornire servizi internet al contraffattore non ponendo in essere misure appropriate per arginare il fenomeno contraffattorio¹⁰.

I giudici di Shanghai hanno pertanto delineato un vero e proprio onere preventivo in capo della piattaforma di e-commerce che sia a conoscenza (o che in ogni caso avrebbe dovuto essere a conoscenza) dell'attività contraffattoria posta in essere attraverso i suoi servizi e hanno indicato i fattori che i giudici devono tenere in considerazione, che sono, tra i tanti, l'ampio numero di reclami promossi dal legittimo titolare del diritto IP e la loro specificità (precisa indicazione del diritto IP, fotografie dei prodotti contraffattori ecc.) e la reazione del venditore/contraffattore successiva alla cancellazione del *link* (nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che se il venditore avesse avuto il diritto di vendere legittimamente tali prodotti avrebbe indubbiamente presentato un contro-ricorso successivamente all'avvenuta cancellazione del *link* ad opera di Taobao; in particolare i giudici hanno ritenuto che la mancata reazione da parte del venditore dopo molteplici cancellazioni ha comportato una presunzione di conoscenza in capo a Taobao).

Un altro importante tema trattato durante l'annuale Convegno di Parma è stato la tutela che la registrazione del design in Cina fornisce alle imprese, e in particolare, gli strumenti propri del diritto cinese che consentono ad un'impresa di difendere efficacemente i propri diritti¹¹.

In particolare, è stato rilevato come, a seguito della riforma del 2008, il requisito della novità del design venga valutato non più in modo relativo, ossia con riferimento allo stato dell'arte sul solo territorio cinese, bensì a livello assoluto, con riferimento allo stato dell'arte presente a livello mondiale.

10 Prima Corte Intermedia di Shanghai, (2011) Hu Yi Zhong Min Wu (Zhi) Zhong Zi No. 40

11 Nella Repubblica Popolare Cinese (R.P.C.) il design è costituito ex art. 2 l.b. da un "*new design of a product's shape, pattern or combination thereof, as well as the combination of the colour and the shape or pattern of a product, which create an aesthetic feeling and is fit for industrial application*".

Anche in Cina per la registrazione di un design si procede tuttavia ad una mera *preliminary examination* (art. 40 l.b.) durante la quale non viene effettuato un esame sostanziale della novità del design: può pertanto accadere, e spesso accade, che in un successivo giudizio di merito il brevetto venga dichiarato nullo per difetto di novità.

Proprio per sopperire a questa “carezza” del sistema brevettuale cinese in materia di design, la riforma del 2008 ha introdotto, con l’art. 61 l.b., la possibilità, da parte della Corte o da parte dell’*Administration Department for Patent-related Work*, nel caso di giudizio relativo alla contraffazione di un modello di utilità o ad un modello di design, di richiedere al titolare del brevetto “*to present a patent right assessment report prepared by the patent administration department under the State Council through searching, analyzing, and assessing the relevant utility model or design, which shall serve as evidence for trying or handling the patent infringement dispute*”.

L’*assessment report*, che costituisce di fatto una vera e propria perizia, permette di bilanciare in qualche modo l’assenza di un esame sostanziale del design e di fornire comunque un certo margine di certezza circa la validità del modello anche al titolare che voglia farlo valere contro un contraffattore. Infatti, nulla vieta di procedere alla richiesta dell’*assessment report* anche prima dell’instaurazione del giudizio come prova della “tenuta” del proprio brevetto, eventualmente utile anche a far desistere controparte dalla proposizione di quella che nel nostro ordinamento verrebbe qualificata come una domanda riconvenzionale di nullità. Quest’ultima segue nella Repubblica Popolare Cinese un suo iter ad hoc: l’autorità competente a conoscere della nullità di un brevetto non è infatti la Corte davanti al quale pende il giudizio di contraffazione, bensì lo *State Intellectual Property Office* (SIPO). La proposizione di tale domanda di nullità può portare (e normalmente questa è la regola) la Corte a decidere per la sospensione del giudizio in attesa della decisione del SIPO.

Nel Convegno è stato dunque confermato che l’azione giudiziale costituisce oggi sicuramente lo strumento più efficace nel sistema di *enforcement* della R.P.C., anche alla luce della crescente professionalizzazione dei Giudici. Sotto questo profilo, la Cina ha fatto passi da gigante se si pensa che poco più di trent’anni fa poteva essere nominato Giudice ogni cittadino che avesse compiuto ventitré anni e che godesse di diritti politici, mentre già a partire dal 1996, ossia alcuni anni prima dell’istituzione delle Sezioni Specializzate in Italia, sono state istituite in Cina delle Sezioni ad hoc per i giudizi in materia di proprietà intellettuale, che tuttora vengono trattati già in primo grado dalle Corti Intermedie (quindi da Giudici con molta più esperienza rispetto ai giudici delle “*Basic Courts*”).

All’*enforcement* giudiziale si affianca peraltro non solo la tutela amministrativa, nell’ambito del sistema c.d. a doppio binario, ma anche un’efficace tutela doganale, che costituisce sicuramente uno strumento più economico e più rapido di tutela dei diritti IP (un caso avanti alla Corte viene risolto in media in 18-36 mesi, mentre seguendo la via amministrativa si può arrivare ad un provvedimento in poche settimane, o nelle controversie più semplici anche in pochi giorni) che, in caso di esito positivo, si conclude con un ordine di inibitoria ed una multa per il contraffattore.

Lo strumento amministrativo, caratterizzato da un minore formalismo rispetto a quello giudiziale, richiede però una forte attività di lobby amministrativa, e dagli stessi giuristi cinesi presenti al Convegno se ne consiglia l’utilizzo solo nei casi

più semplici e nei quali non vi è interesse del titolare del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti: i funzionari dell'Ufficio locale di Proprietà Intellettuale che operano sotto la supervisione del SIPO non hanno infatti le conoscenze tecniche necessarie per la risoluzione delle questioni più complesse.

Agli Uffici del SIPO, avanti ai quali si può far valere il proprio brevetto di design, si affianca poi il *Copyright Bureau*, organo che è possibile adire previa registrazione del proprio diritto d'autore sul design, che non è obbligatoria ma è sempre caldamente consigliata, e che costituisce quindi una valida alternativa nel caso in cui non sia possibile agire sulla base del proprio brevetto sul design o nel caso in cui non si sia titolare di alcun brevetto.

Nel caso in cui si sia completamente sprovvisti di qualunque tipo di diritto o si voglia comunque rafforzare la propria azione, vi è anche la possibilità di adire la *General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine*, il c.d. *Trade Supervision Bureau* (TSB), responsabile per la qualità dei prodotti: questa Autorità può essere adita solo nel caso in cui il prodotto in contraffazione non rientri negli standards qualitativi previsti dalla normativa in materia e può emettere esclusivamente provvedimenti di inibitoria della commercializzazione del prodotto che non raggiunge lo standard qualitativo richiesto, non potendo ovviamente apprestare una tutela dei diritti IP.

In caso di contraffazione del proprio design è poi infine possibile, a certe condizioni, adire l'*Administration for Industry and Commerce* (AIC) – fra tutte le autorità amministrative sicuramente quella con maggiore esperienza nell'intraprendere azioni di *enforcement* a tutela dei diritti IP – nome ben noto ai più per la tutela amministrativa dei marchi, ma che può essere adita anche per fare valere la concorrenza sleale nei casi in cui sia coinvolto un modello che possa rientrare nella categoria dei c.d. prodotti noti, ovvero prodotti molto conosciuti e diffusi sul mercato; per mercato non si deve necessariamente intendere soltanto il mercato interno cinese, ma ci si può anche riferire ai mercati esteri o di una singola provincia cinese.

Le maggiori problematiche che la tutela in via amministrativa comporta sono costituite, oltre che dal protezionismo locale (che può essere superato attraverso un'attività di *lobbying*), anche dalla carenza nell'esecuzione delle decisioni amministrative, che spesso non vengono rispettate dai contraffattori, i quali in caso di decisione negativa hanno, comunque, sempre la possibilità di proporre appello avverso la decisione dell'Autorità amministrativa: in tal caso la decisione non mantiene nemmeno un'efficacia provvisoria ed il contraffattore potrà quindi continuare indisturbato nella sua attività.

Alla luce di queste considerazioni è risultato evidente (e questa è forse la conclusione generale emersa dal Convegno) che anche se la tutela dei diritti IP in Cina tende progressivamente ad adeguarsi a standard "occidentali", cionondimeno bisogna guardarsi dalla sottovalutazione delle peculiarità del sistema IP cinese (create da una commistione tra cultura millenaria, forte pragmatismo e crescente corsa alla modernizzazione), che porta spesso a risultati disastrosi per le imprese straniere, che talvolta iniziano ad operare sul mercato cinese senza un'adeguata preparazione: per converso la conoscenza delle peculiari caratteristiche di questo enorme mercato e degli strumenti di tutela dei diritti IP in Cina consente alle imprese straniere di proteggersi efficacemente dal dilagante fenomeno contraffattorio, e può quindi rappresentare un vero e proprio valore aggiunto in termini eco-

nomici per l'impresa italiana, trasformando la Cina e la sua straordinaria crescita economica, anziché in una minaccia, in una grande opportunità.

AVV. FILIPPO CALDA

DR.SSA ALICE FRATTI
IP LAW GALLI STUDIO LEGALE

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Filippo Calda, Alice Fratti, Cesare Galli, Raimondo Galli, Alessia Rizzoli, Barbara Sartori, Adriano Vanzetti.

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.