



Associazione internazionale
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Anno 2014, numero 2, 12 giugno 2014

EDITORIALE

di Renata Righetti

Credo sia doveroso, in occasione della prima uscita del nostro Newsletter dopo la mia elezione a Presidente scrivere qualche riga di ringraziamento e di programma.

Innanzitutto però una constatazione: le ultime elezioni sono state precedute da un serrato confronto elettorale, quale non si era mai visto nella storia più che centenaria della nostra associazione, con giri di mail e telefonate, scambi di idee e di desiderata, discussioni e confronti sulle diverse opinioni e posizioni su molte questioni più o meno rilevanti della PI in Italia, nonché ovviamente sulle visioni strategiche e su gli obiettivi del nostro Gruppo Nazionale.

E, altra cosa importante, numerosi colleghi si sono candidati al CE ed è stato un peccato che persone di spessore siano rimaste escluse ma altre, altrettanto di spessore, fanno oggi parte di un CE che si è dimostrato fin dalle prime riunioni estremamente attivo, grintoso e con tanta voglia di fare.

Ringrazio, e non è un atto formale, il nostro past president, il Prof. Ubertazzi, che per ben dodici anni ha guidato il nostro Gruppo dandogli visibilità internazionale sostenendo con assoluta determinazione la candidatura di Milano a sede del Congresso Mondiale del 2016 e facendo crescere di molto il numero dei soci. Non è un caso che

oggi il Gruppo italiano, con i suoi circa 500 soci, sia il quarto per dimensioni a livello mondiale e con una crescente presenza anche nelle varie istanze internazionali.

Ringrazio anche Lamberto Liuzzo, che ho sopravanzato per solo una manciata di voti nella elezione per la presidenza e che ha, anche lui per dodici lunghi anni, prestato la sua opera alle attività di AIPPI nel suo ruolo di vice presidente.

E ringrazio, va da sè, tutti i soci che mi hanno dato suggerimenti e consigli e con cui ho condiviso l'elaborazione del programma e che alla fine mi hanno dato, con il loro voto, la loro fiducia.

Non ho mai nascosto che la mia candidatura era una candidatura per il cambiamento, per la modernizzazione, per la democrazia e per l'inclusione.

E il fatto che per la prima volta il gruppo italiano abbia un presidente che è un consulente in proprietà industriale e anche una donna mi sembra proprio un segno tangibile ed evidente di cambiamento. Per cambiare più compiutamente bisognerebbe forse che non fossi nemmeno a Milano, ma non me la sono sentita, alla mia età, di emigrare!

Adesso il primo obiettivo che dobbiamo tutti perseguire è quello di mantenere vivo l'interesse per la vita associativa che tanto si è manifestato in occasione delle elezioni e far nascere da qui ulteriori occasioni di partecipazione, di crescita e di confronto.

La Proprietà intellettuale è tema " di moda" in questo periodo e anche se il parlarne che se ne fa non è sempre condivisibile in tutte le sue articolazioni, dobbiamo utilizzare questo interesse per aumentare la nostra visibilità, collaborare a diffondere la cultura della PI nel mondo imprenditoriale e fra altre categorie professionali, fornire le nostre competenze alla elaborazione di strategie e di normative e far conoscere anche al mondo estero della Proprietà Intellettuale le capacità e l'alto livello professionale che abbiamo nel nostro Paese.

Per far questo stiamo ripensando le caratteristiche, la composizione e i programmi dei Gruppi di Lavoro e di Studio esistenti e di altri che stiamo creando.

Stiamo organizzando due macro aree sui temi Comunicazione e Membership in modo che tutte le iniziative abbiamo coerenza reciproca.

Abbiamo già dato il via al Gruppo di Revisione dello Statuto e Regole che dovrà, sulla base degli obiettivi già ampiamente divulgati in campagna elettorale, rendere il nostro Statuto conforme alle regole internazionali e modernizzarne il funzionamento.

Secondo i programmi, una proposta di nuovo Statuto potrà essere sottoposta al giudizio dei soci prima dell'inverno e possibilmente approvata all'Assemblea del prossimo febbraio.

Stanno partendo i primi progetti di creazione di gruppi territoriali che potranno presidiare il territorio e moltiplicare, anche fuori da Milano le iniziative.

È già ripartito con nuove forze e grande entusiasmo il Gruppo Formazione.

Il CE ha ricominciato a discutere ed approvare, come previsto dallo Statuto,

i Report per le Questions da condividere in ambito internazionale in vista del Congresso di Toronto.

Il Comitato Organizzativo per il Congresso del 2016 sta concludendo i passi necessari per la realizzazione della struttura organizzativa che supporterà il congresso stesso.

Stiamo programmando una serie di seminari e convegni che contiamo di inserire nella programmazione di EXPO 2015 focalizzati su questioni IP legate al " Nutrire il pianeta" che ne è il tema conduttore.

Molti altri passi si stanno facendo e cercheremo di tenere aggiornati tutti i soci attraverso l'invio dei verbali del CE, gli aggiornamenti sul sito e questo stesso Newsletter che destinerà uno spazio anche alla vita associativa e alle notizie di AIPPI International.

Un altro aspetto a cui stiamo dedicando tempo e attenzione è quello di creare relazioni stabili con i vari enti pubblici, istituzioni, ordini professionali e altre associazioni in modo da essere riconosciuti come interlocutori e partner credibili.

Anche questo richiede tempo e continuità ma, per ora non abbiamo trovato porte chiuse e questo fa ben sperare.

Insomma stiamo lavorando tutti molto e le risorse non sono mai troppe quindi chiunque ha voglia di collaborare, anche saltuariamente o anche solo con qualche suggerimento o contributo è il benvenuto.

Buon lavoro a tutti.

Vita Associativa

Congresso Milano 2016.

A partire dal presente numero di AIPPI News sarà cura dell'Organising Committee (OC) Milano 2016 aggiornare i soci sullo stato dell'organizzazione e le azioni in programma. Diamo ora "la parola" a Carlo Faggioni, presidente dell'OC.



La *roadmap* verso il congresso di Milano 2016 si sta velocemente arricchendo di attività. Il Comitato Esecutivo ha varato la composizione definitiva del Comitato Organizzatore, che ora è alacremente al lavoro per programmare al meglio i prossimi due anni che ci separano dall'evento. Al momento di uscita di questo newsletter sarà in corso la costituzione della società di gestione del congresso e sarà stato approvato il logo definitivo del congresso; a stretto giro inizierà la promozione in vista prima del congresso di Toronto (settembre 2014) e poi di quello di Rio (2015); intanto si avvieranno la definizione del budget ed i primi interventi con il Professional Congress Organizer (AIM) e col Centro Congressi (MiCo); si imposteranno gli eventi del programma sociale e culturale, la logistica, la raccolta sponsor, e poi le riflessioni sul programma scientifico del Congresso e poi ... insomma tante attività da non cre-

dersi. Alcuni soci si sono già fatti coinvolgere attivamente, ma contiamo che ancora in molti vorranno dare il loro contributo con esperienze, specifiche competenze, suggerimenti, proposte e relazioni personali, per fare del Congresso 2016 un evento memorabile, dal quale il nostro gruppo nazionale e le nostre professionalità possano trarre il ritorno di immagine che meritano. Ne sentirete ancora parlare.

C.M.F.

Congresso Toronto 2014.

Il Congresso di Toronto, che si terrà dal 14 al 17 settembre p.v., sarà la prima vera occasione di promozione del Congresso Milano 2016. Verrà presentato il logo ufficiale dell'iniziativa e si distribuiranno i primi *gadgets*. **Invitiamo pertanto tutti i soci a partecipare numerosi ed a supportare l'OC in questa iniziativa.**

Sempre a Toronto verranno presentate due candidature italiane agli organi di AIPPI Internazionale: quella di Carlo Faggioni al Nominating Committee e quella di Raffaella Arista al Bureau in qualità di Congress Representative. Renata Righetti rinuncerà invece a Toronto alla carica di Assistant Secretary General per dedicarsi *full time* alla Presidenza del gruppo Italiano di AIPPI.

Infine a Toronto verranno adottate risoluzioni sulle seguenti Questions, oggetto di altrettanti reports provenienti dai gruppi nazionali (ed approvati, quelli provenienti dal gruppo italiano, dal CE):

Q 238 "Second medical use and other second indication claims" (responsabile Lamberto Liuzzo);

Q 239 “The basic mark requirement under the Madrid System” (responsabile Cesare Galli);

Q 240 “Exhaustion issues in copyright law” (responsabile Michele Bertani);

Q 241 “IP Licensing and insolvency” (responsabile Marco Venturello).

R.A.

Convegno di Roma su *La Proprietà Intellettuale in Cina*.

Si è tenuto a Roma il giorno **28 maggio u.s.**, all'interno della prestigiosa Casa dell'Architettura che ospita l'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia (<http://www.casadellarchitettura.it/>) un interessante convegno nel quale, con taglio assolutamente originale e trasversale, l'esame dei presupposti giuridici e degli strumenti di tutela degli IPR in Cina ha tratto spunto da alcuni casi di *infringement* di importanti opere architettoniche europee. Il Convegno è stato organizzato in collaborazione con **AIPPI, Gruppo Italiano** e con l'Ordine degli Avvocati di Roma. Tra il pubblico, che ha partecipato numeroso, erano presenti anche molti architetti che hanno manifestato vivo interesse verso gli strumenti di tutela vuoi del design vuoi del diritto d'autore.

In chiusura di Convegno i presenti si sono intrattenuti per un aperitivo di saluto, offerto da AIPPI al fine di promuovere le proprie iniziative su suolo laziale attraverso il neo costituito **Gruppo Centro-Sud** dell'Associazione.

R.A.

Legislazione Europea

Alcuni spunti dall'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti.

Brevetto europeo con effetto unitario e tribunale unificato dei brevetti. Si tratta di due tematiche - introdotte rispettivamente dai Regolamenti UE 1257 e 1260/2012 e dall'Accordo del 19 febbraio 2013 - che stanno, al momento, animando i dibattiti degli industrialisti, spesso anche agitando i sonni.

Niente paura, però. Osservando il testo dell'Accordo ci si accorge subito che la proprietà industriale non sta andando incontro ad un qualcosa di alieno sia perché anche i singoli diritti nazionali continueranno ad esercitare un ruolo da protagonisti (vedi l'art. 24 e soprattutto l'art. 82 in materia esecutiva) sia perché i principi che verranno applicati proseguono la traccia dell'Accordo Trips, poi proseguita dalla Direttiva *Enforcement*. Il sistema sovranazionale dell'Accordo ed i sistemi nazionali dovranno e devono, quindi, continuare fortemente interagire tra loro.

Perché allora non provare a considerare il sistema dell'Accordo ed il nostro diritto nazionale secondo il meccanismo dei “vasi comunicanti”, al fine di verificare se nel testo dell'Accordo e nelle *Rules* processuali (la bozza n. 16 è del 31 gennaio scorso) vi siano spunti che comunque possano, già da ora, influire sulla nostra attuale prassi nazionale in materia industriale?

Nel sistema dell'Accordo è, ad esempio, considerata con il giusto rigore la possibilità di concessione dei provvedimenti *inaudita altera parte*: è sì vero che l'art. 60, comma 5, circoscrive l'*inaudita altera parte* a situazioni di “*occorrenza*” o “*quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare del brevetto*” o quando “*sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova*”, ma è altrettanto vero che dallo stesso sistema traspare che il rigore, con cui giustamente vanno gestiti questi provvedimenti, non deve trasformarsi *de plano* in un

vuoto garantismo a mera tutela del potenziale destinatario delle misure, così da rendere le misure stesse “pallottole spuntate”. Le *Rules* 192 e 206, infatti, prevedono che il ricorrente specifichi espressamente i motivi per i quali non debba essere sentito il resistente, così come è previsto il dovere per il ricorrente di comunicare al tribunale ogni elemento che possa influenzare il provvedimento *inaudita altera parte* del tribunale stesso, vale a dire ogni procedimento pendente tra le parti, ogni tentativo effettuato in passato senza successo di ottenere misure cautelari a tutela dello stesso brevetto. Il che si pone a chiara garanzia di evitare l'adozione di provvedimenti affrettati, eccessivamente a beneficio dei titolari dei diritti.

Al contempo, le *Rules* consentono di creare un preliminare contraddittorio mediante una *oral hearing* tra il tribunale e il solo richiedente, al fine proprio di valutare la legittimità o meno dei presupposti della misura *inaudita altera parte* (questo ad eccezione dei casi di estrema urgenza, per i quali è addirittura prevista la figura di un giudice idoneo a pronunciarsi “*immediately*”). Qualora poi il tribunale dovesse decidere di non concedere la misura *inaudita altera parte*, al richiedente viene comunque concessa la possibilità di chiedere al tribunale di mantenere riservata la domanda proposta, onde magari valutare l'opportunità di altre iniziative (*Rule* 209).

Anche il soggetto resistente ha la possibilità di cautelarsi preventivamente “*inaudita altera parte*”, avendo la facoltà di interloquire in via preventiva con il tribunale attraverso il meccanismo della “*protective letter*” (*Rule* 207), dunque presentando una propria istanza al tribunale unificato nella quale richiedere che non vengano concessi provvedimenti *inaudita altera parte* senza che prima siano state sentite le sue ragioni.

Il prossimo tribunale unificato pare, quindi, voler applicare il “meccanismo dell’*inaudita altera parte*” all'interno di un sistema particolarmente bilanciato tra gli opposti interessi delle parti. L'attuale nostro sistema nazionale non può invece dirsi altrettanto bilanciato, posto che, specie dopo l'accorpamento della descrizione e del sequestro negli artt. 129 e 130 c.p.i., si è stranamente assistito all'affermazioni di “orientamenti di garanzia” più a tutela del preteso contraffattore. Ad esempio, la previsione dell'udienza di conferma di cui all'art. 130, comma 4, c.p.i. anche per la descrizione, anziché offrire maggiore tranquillità agli organi giudicanti in merito al fatto che comunque il resistente avrà la suddetta udienza per fare valere i propri diritti, ha inspiegabilmente reso più difficile ottenere provvedimenti di descrizione *inaudita altera parte*, persino in circostanze ove l'effetto sorpresa è determinate (vedi in materia di varietà vegetali), come se la forza invasiva del sequestro si fosse automaticamente trasferita anche alla misura della descrizione.

Un altro spunto interessante offerto dal sistema dell'Accordo riguarda poi la necessaria tutela del soggetto resistente che è stato destinatario di una misura preventiva di acquisizione della prova concessa *inaudita altera parte*. È infatti all'uopo previsto non un meccanismo - spesso vuoto, in assenza della richiesta di altre misure cautelari - di fissazione automatica dell'udienza di conferma (vedi il nostro art. 129, comma 4, c.p.i.), quanto piuttosto un meccanismo di fissazione dell'udienza per la modifica, conferma o revoca della misura solo su eventuale impulso del soggetto che ha subito la misura, da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di esecuzione della misura (cfr. la *Rule* 197 modificata nell'ultima bozza; il precedente termine era, forse più coerentemente con una situazione di urgenza, di dieci giorni lavorativi). Pare poi molto più razionale anche il considerare come *dies a*

quo la data di esecuzione della misura, a differenza di quello che avviene nel nostro sistema nazionale ove la garanzia per il resistente è invece legata all'obbligo di notifica del ricorso e del decreto nel termine (assai stretto soprattutto per la descrizione) degli otto giorni ex art. 669 *sexies* c.p.c.

Ma ancora. Il sistema dell'Accordo pare avanti anche in materia di protezione delle informazioni riservate. Al di là del fatto che viene dedicata alla tematica una norma specifica (l'art. 58), vi sono comunque parecchie altre norme che la prendono in considerazione: nell'art. 60 è ad esempio previsto espressamente che, in occasione dell'esecuzione di un'ispezione in loco, il richiedente non può essere presente di persona, ma soltanto rappresentato da un «*professionista indipendente*», il cui nome deve, però, essere specificato già nell'ordine del tribunale; la *Rule* 196 prevede poi che l'ordine del tribunale di autorizzazione all'esecuzione indichi, nello specifico, le eventuali misure di protezione delle informazioni riservate, nonché nomini direttamente il perito tecnico che dovrà provvedere all'esecuzione (circostanza da noi non sempre scontata).

Al contrario, nella nostra prassi nazionale l'esigenza di protezione delle informazioni riservate pare essere sentita solo dalla carta dei provvedimenti di autorizzazione di un sequestro o di una descrizione, quando poi nel concreto l'esecuzione materiale dei suddetti provvedimenti è affidata al solo buon senso dell'ufficiale giudiziario di turno. Da noi è, infatti, difficilmente conoscibile in anticipo se il materiale probatorio acquisito sarà conservato o meno in busta chiusa, se e quali persone potranno direttamente partecipare all'esecuzione della misura, se e quali elementi del materiale probatorio verranno cancellati, ecc... Per non parlare, poi, della successiva difficoltà delle cancellerie di conservare il materiale che viene loro trasmesso dagli ufficiali giudiziari sia per carenza di luoghi adatti sia per carenza di personale adeguatamente preposto alla conservazione dello stesso.

Alcuni ultimi rilievi. L'art. 62 dell'Accordo prevede, tra le misure provvisorie e cautelari, la possibilità di disporre «*il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione*», compreso anche «*il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore della violazione*», a prescindere dal - fin troppo stringente - limite delle «*violazioni commesse su scala commerciale*» che, presente nell'art. 9 della Direttiva *Enforcement*, ha condizionato invece il nostro c.p.i. ove questa peculiare forma di sequestro conservativo risulta, di fatto, inapplicabile, in quanto prevista per la sola ipotesi (di scuola) degli atti di pirateria ex art. 144 *bis* c.p.i. Analogamente, anche in materia di raccolta delle prove, l'art. 59 dell'Accordo svincola dalle violazioni commesse su scala commerciale anche la possibilità di ordinare «*la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte*», così da rendere più efficace questo strumento di *discovery*, che invece nel nostro ordinamento permane di difficile (se non impossibile) applicazione proprio per il limite che permane nell'art. 121, comma 2, c.p.i.

Sempre in merito alla raccolta delle prove il sistema dell'Accordo vuole essere particolarmente incisivo anche sugli strumenti per cercare di rendere efficaci gli ordini comminati dal tribunale. La *Rule* 190 conferisce, infatti, al tribunale unificato la possibilità di imporre sanzioni, qualora non venga prodotta la documentazione in ottemperanza all'ordine, così come la possibilità che il tribunale possa tenere conto, al momento della decisione, dell'inottemperanza a questi ordini. È vero che si tratta di strumenti di impronta decisamente "inquisitoria" e forse per questo non del tutto compatibili con il nostro ordinamento, ma ugualmente si auspica che la

loro previsione possa, quanto meno, portare ad un'applicazione più incisiva delle nostre poche norme quali l'argomento di prova ex art. 116 c.p.c., la *ficta confessio* ex art. 232 c.p.c. e la "falsa testimonianza dimezzata" ex art. 127, comma 1 *bis*, c.p.i.

AVV. GIOVANNI CICCONE
STUDIO LEGALE CORONA-CATELLI

Giustizia Comunitaria

L'udienza dibattimentale avanti il Tribunale dell'Unione Europea nelle cause in materia di proprietà intellettuale.

Avverso le decisioni delle Commissioni di Ricorso dell'UAMI può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Tribunale) di Lussemburgo con un procedimento che non è più "amministrativo", ma diviene giudiziario. Fino al 2008 la procedura prevedeva la fissazione in automatico da parte del Tribunale di un'udienza dibattimentale, invece, attualmente, è la parte che deve inoltrare apposita richiesta che, sulla base di una valutazione discrezionale, può essere accolta o rigettata (art. 135 *bis* del Regolamento di procedura). Nelle istruzioni pratiche alle parti viene precisato che *"la domanda deve indicare i motivi per i quali la parte desidera essere sentita. Questa motivazione deve risultare da una valutazione concreta dell'utilità di un'udienza dibattimentale per la parte in causa e indicare gli elementi del fascicolo o dell'argomentazione che tale parte ritiene necessario esporre o confutare più ampiamente in udienza. Non è sufficiente una motivazione di carattere generale che faccia riferimento all'importanza della causa o delle questioni da risolvere"*.

La discussione di una causa a Lussemburgo è – certamente nella forma, ma per certi versi anche nella sostanza – "cosa diversa" da un'udienza avanti un Tribunale italiano.

Lo si percepisce immediatamente accedendo al Palazzo, un modernissimo e spazioso edificio ove regnano ordine, silenzio, efficienza. L'avvocato è accolto dall'usciera – vestito in *tight* – che lo accompagna nella stanza delle toghe affinché si possa preparare per l'udienza (i rappresentanti delle parti devono essere obbligatoriamente in toga, è possibile portarsi la propria altrimenti ve ne sono alcune a disposizione).

Prima dell'udienza vera e propria il Collegio - composto da tre giudici avvolti in una splendida toga blu - riceve i legali in una stanza privata: si fanno le presentazioni di rito ed il Presidente chiede se è tutto chiaro o se ci sono domande (in particolare sulla relazione d'udienza che, in sostanza, riassume le posizioni delle parti e serve per preparare la fase orale del procedimento).

L'ingresso della Corte in aula è accompagnato dal suono di una campanella, nonché dal saluto riverente degli avvocati e del personale di cancelleria che si alzano in piedi per risiedersi solo in seguito al cenno del Presidente.

Nell'aula ciascuna parte ha il proprio tavolo: quello a destra spetta al ricorrente, quello a sinistra al convenuto. Si parla al microfono e, se previsto, è a disposizione il servizio di traduzione (vi sono almeno due traduttori per ogni lingua). Per inciso, l'udienza non ha alcun costo per le parti!

Lo svolgimento della discussione è disciplinato da regole molto rigide alle quali le parti devono attenersi scrupolosamente: è scritto che la durata della difesa orale

deve essere di 15 minuti, ed è bene prestare attenzione all'orologio in quanto i Giudici non consentiranno di sfiorare, così come non permetteranno di "uscire dai binari", ad esempio, nel rispondere ad una domanda, replicare alle argomentazioni di parte avversa, in quanto anche l'ordine degli interventi – difesa orale, risposta ai quesiti, replica finale - è preventivamente regolamentato.

I Giudici hanno la facoltà di formulare delle domande (piuttosto temute): può essere che il tono dei quesiti sia accusatorio e pressante, non è neppure escluso un certo sarcasmo. Certamente i Giudici non mancheranno di sottolineare eventuali incongruenze o di sollevare, se del caso, questioni procedurali.

Nota conclusiva: Lussemburgo non è tanto distante, ma il Tribunale dell'Unione Europea è senz'altro su un altro pianeta.

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

Tutela Penale della PI

Tutela Penale della PI : la Legge 231/01 e le sanzioni capitali previste.

La Tutela Penale della PI è stata molto inasprita, specie con la legge 231/01 la quale ha stabilito i casi in cui un ente (una società) sia responsabile per atti compiuti nel suo interesse dai suoi sottoposti (inclusa la violazione della PI), salvo che l'ente provi che ha adottato modelli organizzativi e di sorveglianza intesi a prevenire reati di certi tipi. La questione è molto importante, dato che le sanzioni possono essere molto rilevanti, forse troppo, potendo arrivare a pene pecuniarie capitali obbligatorie fino a svariati milioni di euro, oltre alla confisca dei beni, ed al commissariamento dell'ente, sino alla chiusura della attività.

Riportiamo un noto caso di applicazione della 231/2001 a casi di violazione della Proprietà Industriale. Il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato per es. nel 2010 in Italia in sede cautelare le misure previste dal D. Lgs. 231/ 2001 in relazione ai reati previsti dagli articoli 473 e 517 cod. pen.. Il primo reato è relativo specificamente alla contraffazione e alterazione o uso di marchi o segni distintivi registrati. Il secondo è relativo all'immissione in commercio di prodotti che recano marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno i compratori sull'origine e sulla qualità dei prodotti stessi.

Il caso è quello della D. Lazzaroni & C. S.p.A. contro la Paolo Lazzaroni & Figli S.p.A.: da tempo è infatti in atto una battaglia giudiziaria la società D. Lazzaroni & C. che accusa la Paolo Lazzaroni & Figli di vendere gli amaretti utilizzando il marchio "Amaretti di Saronno". Un passaggio importante è stato, per l'appunto, l'ordinanza cautelare del Tribunale Penale di Busto Arsizio del 2010 che, riconoscendo alla D. Lazzaroni la proprietà dei marchi "Amaretti di Saronno" e "Lazzaroni", ordina il sequestro preventivo delle confezioni di amaretti prodotte dalla Paolo Lazzaroni & Figli ritenuta penalmente responsabile e nomina un commissario giudiziario dell'azienda per un anno con il compito di provvedere al ritiro della merce dal mercato e a far correggere la grafica delle confezioni. La Paolo Lazzaroni & Figli, attiva in oltre 76 paesi, è stata dunque costretta a commercializzare i suoi amaretti con un altro marchio, e a modificare le etichette della merce sequestrata secondo le indicazioni, ed a ritirare i beni dal mercato, sotto la sorveglianza di un Commissario Giudiziale. La questione interessante è

che il provvedimento cautelare penale si è inserito nel contesto di una battaglia giudiziaria azionata in parallelo sia in sede civile che in sede penale, dove per altro sono intervenute svariate decisioni con alterni esiti. E' interessante notare soprattutto la sinergia tra i rimedi civili e penali e la loro reciproca interdipendenza.

La fattispecie prevista dal d.lgs. 231/2001 riguardante la contraffazione del marchio è di rilevante importanza e, come per gli altri reati presupposti, l'ente potrà sottrarsi totalmente o parzialmente all'applicazione delle sanzioni, purché dimostri in sede penale di aver attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

Nel caso della normativa sulla PI è chiaro che questa è talmente complessa che è interesse degli enti di prevenire i rischi connessi alla possibilità di incorrere in contraffazioni.

In linea di massima è necessario istituire modelli di gestione, sorveglianza e controllo intesi a dimostrare che l'ente ha fatto tutto il possibile per rispettare la normativa e per prevenire i rischi tipici, quali ad es. ricerche sulla filiera, ricerche di anteriorità per evitare il conflitto con diritti anteriori di terzi, ricerche presso uffici brevetti su diritti anteriori, richiesta di consulenza legale, nomina di addetti a reparti specializzati in R&D, appositi patti con fornitori e dipendenti che sanciscano il loro rispetto delle norme. Questo si inserisce tra tutti i protocolli già noti ed applicati dagli esperti nella applicazione della 231/2001 a cui si rimanda, ove è necessario valutare caso per caso quali modelli organizzativi e quali protocolli adottare.

E' chiaro che la Tutela Penale ex lege 231/01 è veramente troppo forte ed è quindi eccessiva, dato che il Giudice Penale può applicare anche in via cautelare, quindi molto rapida, le sanzioni del Commissariamento della azienda e il ritiro immediato di tutti i prodotti dal mercato. Per difendersi da questa normativa è necessario mettersi in regola con ricerche preventive e pareri, modelli di gestione, etc., dato che il rischio è troppo grosso.

Il rimedio penale serve a chi vuole tutelare la PI ma soprattutto interessa ai contraffattori che devono sapere cosa li aspetta e come prevenirlo e devono sapere che rischiano troppo per non affrontare il tema.

In conclusione, il rimedio Penale serve a chi non deve farlo.

AVV. RAIMONDO GALLI
STUDIO GALLI - AVVOCATI

Dottrina

La gestione dei marchi e dei brevetti nel contesto della ristrutturazione del Gruppo.

1. Risulta quasi superfluo ricordare che i diritti della proprietà industriale costituiscono oggi *assets* di importanza decisiva per le imprese, di cui è necessario tenere conto anche in occasione di ogni operazione di carattere aziendale, anche se non va mai persa di vista la fondamentale differenza che intercorre tra proprietà «materiale» e «immateriale». Quest'ultima infatti si configura essenzialmente come un'esclusiva, limitata agli usi di ciò che costituisce oggetto del diritto conformi alla funzione giuridicamente tutelata dall'ordinamento in relazione a ciascuna tipologia dei diritti IP e dunque si risolve nel «diritto del titolare di vietare salvo pro-

prio consenso» questi usi per un tempo (e in un territorio) variabile anche qui a seconda del tipo di diritto che viene in considerazione, conseguendo così un vantaggio concorrenziale sugli altri operatori, vantaggio che dipende appunto dall'ampiezza e dai limiti di questa sfera di esclusiva.

Proprio questa circostanza rende evidente come sia sconsigliabile basare la gestione di questi diritti nell'ambito di un Gruppo d'impresе sul mero principio della libera utilizzabilità dei diritti IP nell'ambito di un medesimo Gruppo, soluzione che non dà conto – anzitutto sul piano dell'autonomia patrimoniale e contabile delle singole società – dei reciproci rapporti di dare e avere, che meritano di essere pertanto opportunamente disciplinati e valorizzati sotto il profilo contrattuale, in particolare ricorrendo a veri e propri accordi-quadro.

Emblematica sotto questo profilo è la gestione dell'innovazione tecnologica, la cui creazione (o acquisizione da terzi) è di regola onerosa, e nel primo caso può comportare, ai sensi dell'art. 64 C.P.I., anche obblighi nei confronti dei dipendenti-inventori, che sono legati al valore dell'innovazione e che sorgono in ogni caso in capo al datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che questo sia o meno l'intestatario del brevetto: cosicché non apparirebbe giustificata l'intestazione o il trasferimento gratuito dei relativi diritti di esclusiva ad altre imprese del Gruppo, se non a fronte di flussi in direzione opposta, che costituiscano la causa di queste attribuzioni patrimoniali.

2. Risulta del pari pacifico che i diritti IP possono costituire oggetto di negozi di cessione e di concessione in uso a terzi, per i quali si parla normalmente di licenza.

Sotto questo profilo si deve anzi sottolineare che cessioni e licenze non riguardano soltanto i diritti c.d. «titolati» (cioè sorti con l'atto amministrativo della registrazione o brevettazione), ma anche quelli che nascono con la creazione e con l'uso: diritti d'autore (anche su creazioni utili come *design*, *software* e banche di dati), marchi non registrati e altri segni distintivi, informazioni aziendali riservate (ed *in primis* il *know-how*, tecnico e commerciale). Ovviamente in relazione a questi diritti si pongono problemi di prova dei fatti costitutivi, e anche di conservazione di essi, più pregnanti di quelli che sussistono per i diritti titolati: e dunque in occasione di ogni operazione societaria occorre prestarvi un'attenzione particolare; specialmente per i marchi non registrati è anzi sempre opportuno prendere in considerazione l'ipotesi di procedere alla registrazione di essi, così da «consolidarne» la protezione, rendendola più facilmente opponibile a terzi, grazie al più favorevole regime probatorio dei marchi registrati derivante dalla presunzione di validità che li assiste ai sensi dell'art. 121, comma 1° C.P.I., fermo restando che tale protezione non prende data dalla registrazione effettuata, ma preesisteva ad essa, trovando già il suo fondamento negli artt. 1, 2 e 12 C.P.I., in base ai quali, anche a prescindere dalla loro registrazione, i diritti IP non titolati e in particolare i marchi di fatto sono protetti e possono quindi essere usati in esclusiva dal titolare e ceduti a terzi ed hanno quindi un valore, di cui peraltro la registrazione agevola e rende più sicura la circolazione, anche grazie alla possibilità di trascrivere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi i negozi ad essi relativi, a norma degli artt. 138-139 C.P.I..

Nelle operazioni che comportano il trasferimento o la licenza di diritti IP – si tratti di negozi che hanno ad oggetto singoli cespiti o di cessioni d'azienda o di intere società, così come di ristrutturazione dei Gruppi societari – è pertanto necessaria un'attenta verifica della reale consistenza di questi diritti, registrati o non registrati.

Anche per i primi non basta infatti verificare (come pure è necessario) lo stato delle registrazioni e delle relative estensioni internazionali, il regolare pagamento delle tasse di mantenimento, ma anche la validità sostanziale di questi diritti in rapporto ai diritti di terzi, l'insussistenza di cause che ne determinino la decadenza, la mancanza di limitazioni, anche di fonte contrattuale, ed in particolare di accordi di delimitazione, che la giurisprudenza ha qualificato come fonte di vere e proprie obbligazioni *propter rem*, potenzialmente perpetue, così come dell'esistenza di contraffazioni, che a loro volta, in determinati casi, possono compromettere la stessa esistenza del diritto e che comunque ne diminuiscono il valore, specialmente se non si è reagito opportunamente (anche in giudizio, come ha specificato la Corte di Giustizia europea) contro di esse. In ogni caso è necessario valutare la libertà di sfruttamento dei diritti IP (problema particolarmente delicato in materia di brevetti, dove la validità del titolo non comporta necessariamente la possibilità di attuarlo, quando questa presupponga lo sfruttamento di altri diritti anteriori di terzi) e l'effettivo ambito di protezione (che in taluni casi può risultare puramente nominale): e ciò richiede valutazioni non soltanto di ordine giuridico, ma anche tecnico e – almeno per i segni distintivi e il *design* – di *marketing*, seguendo un approccio multidisciplinare, che tenga conto del reale valore che questi diritti concretamente assumono nel «mondo della vita».

3. La possibilità che i diritti IP siano oggetto di negozi di cessione, licenza e garanzia comporta inoltre necessariamente che gli stessi debbano essere valorizzati anche in termini monetari in relazione al valore d'uso e di scambio che possiedono, e non in base al semplice costo sostenuto per la registrazione o la creazione di essi: e ciò evidentemente vale anche per la circolazione all'interno del Gruppo, che può anzi offrire proprio l'occasione per capitalizzare questo valore.

Il costo storico rappresenta infatti unicamente il valore al quale questi cespiti vengono iscritti in bilancio, per capitalizzazione delle spese sostenute, quando siano stati creati nell'ambito della stessa impresa, secondo il principio contabile nazionale OIC 24 (richiamato con approvazione sul punto da ORLANDI, *Proprietà industriale ed attività immateriali*, Torino, 2008, p. 28). Precisa in particolare il richiamato principio contabile nazionale OIC 24 che “*Nel caso di produzione interna, poiché il marchio è finalizzato alla mera distinzione commerciale del proprio prodotto (di più prodotti o dell'impresa) rispetto a quello della concorrenza, i costi iscrivibili non devono essere confusi, né con quelli sostenuti per la ricerca e sviluppo del prodotto né con quelli sostenuti per l'avviamento della produzione, né con quelli sostenuti per l'eventuale campagna promozionale*”, e vanno quindi “*intesi in senso restrittivo e possono ricondursi essenzialmente ai costi diretti interni ed esterni, sostenuti per la produzione del segno distintivo*”. Del pari, in base ai principi contabili IAS/IFRS, si è rilevato che in caso di sviluppo interno di un marchio, i relativi costi non devono essere rilevati come attività immateriali poiché “*le spese sostenute per generare internamente marchi ... non possono essere distinte dal costo sostenuto per sviluppare l'attività aziendale nel suo complesso*”.

Sempre il principio contabile nazionale OIC 24 prevede che al contrario “*Nel caso di un marchio ottenuto tramite l'acquisizione di azienda o di un suo ramo esso deve essere separatamente valutato ed iscritto in bilancio in base al suo valore corrente*”, precisando anzi al riguardo che “*è frequente nella pratica l'acquisto di marchi di diffusa notorietà da terzi, trasferiti di norma insieme all'azienda, per ammontari significativi*”, con ciò chiaramente indicando che il “valore corrente” del

marchio (ma lo stesso vale per gli altri diritti IP ed anzitutto per i brevetti) è diverso e di regola superiore al mero costo di registrazione.

In tale prospettiva sembra dunque consigliabile avvalersi (anche a fini di verifica) di un criterio che combini opportunamente i diversi metodi, economici disponibili scegliendo quelli che consentano di tener meglio conto di quali sono le reali fonti del valore del marchio (cfr. in tal senso PREDOVIC, *Brand*, Milano, 2004, spec. p. 248), valutando in particolare il vantaggio differenziale che la titolarità del diritto IP comporta per la società che se ne avvale e il costo degli investimenti pubblicitari stimati destinati a promuoverlo.

4. Una possibilità importante, che invece viene spesso trascurata, è inoltre quella di valersi dei meccanismi di trascrizione previsti per i diritti IP titolati, per costituire su di essi diritti reali di garanzia, in modo da farne uno strumento per ottenere credito per le imprese titolari (fornito da altre imprese o dal sistema bancario) ed anche per regolare i rapporti relativi ad essi nell'ambito dei Gruppi di imprese. Questi negozi hanno assunto negli ultimi anni una crescente importanza, specialmente in materia di marchi, non solo in casi famosi, come quello relativo ai marchi della Disney, ma anche a beneficio di PMI.

Per i diritti titolati, sia nel sistema della nostra legge interna (cfr. gli artt. 138-140 C.P.I.), sia in quello del marchio e del modello comunitario (in particolare per il primo cfr. Gli artt-17-24 del Regolamento C.E. n. 207/2009 e le Regole 31 e 33 del Regolamento di attuazione) la circolazione dei diritti IP titolati, e in particolare l'istituzione di diritti reali di garanzia, s'impenna sulla trascrizione, anche se si devono porre in rilievo le diversità esistenti tra i due modelli. Il nostro ordinamento, infatti, fa eccezione alla regola della normale funzione di pubblicità dichiarativa della trascrizione (che cioè serve a dirimere i conflitti tra diversi aventi causa da un medesimo soggetto) proprio per i diritti di garanzia, per i quali la trascrizione (o meglio, l'iscrizione) sui titoli della proprietà industriale ha efficacia costitutiva. Viceversa nel sistema del marchio comunitario l'efficacia che, in generale, si ricollega all'iscrizione nel registro è più ampia di quella meramente dichiarativa della trascrizione italiana, dal momento che l'acquisto non iscritto nel registro si considera inopponibile nei confronti di qualunque terzo, compresi i contraffattori (art. 23 Regolamento C.E. n. 207/2009); tuttavia per l'iscrizione di diritti di garanzia questo rapporto sembra almeno in parte invertirsi, giacché all'efficacia costitutiva prevista dal nostro sistema si contrappone la regola dell'art. 19.2 del Regolamento C.E. n. 207/2009, in base alla quale «A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati»: il che sembrerebbe indicare che il diritto è già sorto prima dell'iscrizione.

Ciò non è privo di rilievo pratico, perché, se è vero che l'opponibilità della garanzia reale ai terzi (in cui si concreta il diritto di sequela, che ne costituisce il carattere fondamentale) anche nel sistema del marchio comunitario dipende dall'iscrizione nel registro, tuttavia lo stesso art. 23 del Regolamento C.E. n. 207/2009 contempla due significative eccezioni alla regola dell'inopponibilità dei negozi sul marchio comunitario in difetto di iscrizione, per i terzi che «hanno acquisito diritti sul marchio dopo la data dell'atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell'acquisizione di detti diritti» (art. 23, comma 1°, ultima parte) e per quelli che hanno «acquisito il marchio comunitario o un diritto sul marchio comunitario mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale».

5. Vi sono peraltro anche qui criticità ulteriori a quelle meramente formali, che non possono essere trascurate in relazione a tutte le operazioni riguardanti i diritti IP.

In primo luogo, occorre tener presente la durata temporalmente limitata di questi diritti, che in alcuni casi non è soggetta a possibilità di proroga (si pensi a brevetti e modelli di utilità, che durano rispettivamente 20 e 10 anni, salve limitate estensioni per il settore farmaceutico e per quello dei fitosanitari), in altri la prevede solo in forma limitata (disegni e modelli, protetti per 5 anni, prorogabili di quinquennio in quinquennio, sino a una durata massima di 25 anni) ed in altri la ammette senza limiti (marchi, protetti per 10 anni, ma rinnovabili per un numero potenzialmente infinito di volte), e che per tutti i diritti titolati prevede l'onere del pagamento di diritti, anche per il mantenimento in vita.

In secondo luogo, si deve considerare che alcuni di questi diritti sono soggetti a decadenza in caso di non uso (marchi e, su determinati presupposti, brevetti), cosicché l'uso è una condizione necessaria alla conservazione del diritto. Sennonché nella nostra dottrina si è sostenuto che «nell'obbligo di conservazione non rientra lo sfruttamento del brevetto» (in tal senso GORLA-ZANELLI, *Del pegno. Delle ipoteche*⁴, in *Comm. Cod. Civ.* diretto da SCIALOJA e BRANCA, Bologna, 1992, pp. 167-168) e quindi, identica essendone la *ratio*, non vi rientra nemmeno l'uso del marchio, indispensabile al mantenimento in vita del diritto; a questo riguardo, anzi, non va trascurato che poiché la decadenza per non uso può anche essere parziale, e l'uso dev'essere effettivo per mantenere il diritto, come proprio la giurisprudenza comunitaria ha più volte sottolineato con forza, il soggetto a favore del quale la garanzia è prestata avrà l'onere di verificare attentamente il comportamento del suo debitore; e ciò anche in quanto sembra possibile ritenere che, «se non vi provvede il costituente si applicherà l'art. 2743» c.c. (così ancora GORLA-ZANELLI, *op. loc. ult. cit.*) per il caso di diminuzione della garanzia, e cioè il creditore avrà la possibilità di chiedere che «gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, (potrà) chiedere l'immediato pagamento del suo credito».

Una terza e più grave criticità riguarda specificamente i segni distintivi, la cui disciplina sanziona con la decadenza la sopravvenuta ingannevolezza del marchio «a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato» (art. 15 C.P.I.) e con la nullità del negozio la cessione dalla quale parimenti derivi inganno per il pubblico (art. 23 C.P.I.); ed ovviamente anche l'avvenuta trascrizione non potrebbe avere alcuna efficacia sanante su un negozio di cessione da cui derivi inganno e che sia quindi nullo. E non vi è ragione di non applicare queste norme, che sono dettate a tutela del pubblico, ad ogni ipotesi di cessione, comprese la licenza, il trasferimento intragruppo e quella in cui la cessione avvenga in seguito all'espropriazione conseguente all'operatività di una garanzia reale concessa sul marchio.

Anche di ciò evidentemente è quindi necessario tenere conto, nel momento in cui si sceglie di attribuire la titolarità di un marchio ad un'impresa piuttosto che ad un'altra di un Gruppo di imprese ed anche di valersi della regola circa la libera circolazione del marchio all'interno del Gruppo.

La regola sopra indicata, del resto, vale anche nel caso di licenza, dal momento che l'art. 23, comma 4° C.P.I. rende la regola sopra ricordata applicabile "in ogni caso", vietando che derivi inganno sia «dal trasferimento», sia «dalla licenza», e dunque tale regola opera in ogni ipotesi di discrasia tra il messaggio comunicato dal marchio e la realtà.

Quanto si è detto rende dunque evidente che è sempre opportuno, anche in un gruppo di imprese (all'interno del quale la circolazione del marchio può avvenire liberamente, essendo il gruppo stesso concepito dall'ordinamento sotto questo profilo come una realtà unitaria) valutare se sia il caso di mantenere la titolarità di ciascun singolo diritto di proprietà industriale, e in particolare del marchio, in capo del soggetto che lo utilizza. L'opposta soluzione della titolarità di tutti i diritti di proprietà industriale in capo a una *holding*, ancorché non sia vietata e possa anzi in taluni casi essere consigliata, specialmente quando ad essa facciano capo tutti i diritti di proprietà immateriale del Gruppo, richiede comunque che l'utilizzazione di questi diritti ad opera delle altre consociate sia opportunamente regolamentata e avvenga a titolo oneroso e determinato in base a parametri obiettivi, in modo da salvaguardare il rispetto dei principi fondamentali di rendicontazione e di bilancio, e sia altresì accompagnata dalle cautele già ricordate, onde imporre ai licenziatari (ancorché si tratti di società collegate o controllate) di fare uso del marchio in modo tale da evitarne la decadenza, sia per ingannevolezza sopravvenuta, sia per non uso (art. 24 C.P.I. e art. 15 Regolamento C.E. n. 207/2009, che impongono che il marchio formi oggetto di «uso effettivo» e quindi non puramente simbolico per tutti i prodotti o servizi per cui è registrato entro cinque anni dall'avvenuta registrazione e che tale uso non venga interrotto per periodi di cinque anni).

PROF. AVV. CESARE GALLI
IP LAW GALLI STUDIO LEGALE

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Giovanni Ciccone, Carlo Maria Faggioni, Cesare Galli, Raimondo Galli, Renata Righetti, Alessia Rizzoli

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 - 693031 - fax 02- 69303501

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

AIPPI Internazionale:

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

Il presente NEWSLETTER è 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.