



GRUPPO ITALIANO

Segretario

Bruno Muraca
Via Sestriere 100
I-10060 None (TO)
Tel. 011-9904114
fax 011-9863725
cellulare 335-6248273
bruno.muraca@sisvel.it

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' NEL 2008 DEL GRUPPO ITALIANO AIPPI

La struttura del Gruppo Italiano

In base alle elezioni dello scorso anno, Luigi Carlo Ubertazzi è stato riconfermato Presidente; il Comitato Esecutivo è costituito dai seguenti membri: Silvano Adorno, Raffaella Arista, Luciano Bosotti, Stefano Colombo, Gualtiero Luca Dragotti, Carlo Maria Faggioni, Cesare Galli, Raimondo Galli, Lamberto Liuzzo, Bruno Muraca, Diego Pallini, Paolo Piovesana, Renata Righetti, Fabrizio Sanna, Paolo Stucovitz. Revisori dei conti: Olga Capasso, Simona Lavagnini, Paolina Testa.

Nella seduta del 22 febbraio 2008 il CE ha riconfermato il sottoscritto Bruno Muraca Segretario, Lamberto Liuzzo Vice Presidente, Paolo Stucovitz Tesoriere e Raimondo Galli Vice Segretario. Nel corso della stessa seduta Diego Pallini è stato nominato responsabile del Comitato Organizzativo per la candidatura di Milano quale sede del Congresso Aippi del 2016.

Ricordiamo i tre Gruppi di Studio: Gruppo Brevetti, coordinato da Lamberto Liuzzo; Gruppo Marchi, coordinato da Cesare Galli; Gruppo Diritto d'Autore, coordinato da Michele Bertani.

I Gruppi di Studio AIPPI sono sempre aperti alla partecipazione di tutti i soci ed hanno lo scopo di consentire scambi di opinioni e aggiornamenti professionali, effettuare approfondimenti su temi di interesse ed essere il riferimento istituzionale per l'elaborazione preliminare delle risposte italiane alle varie *Questions* poste da Aippi International, la cui elaborazione ed approvazione definitiva spetta al Comitato Esecutivo.

Gualtiero Dragotti, il nostro Webmaster, cura e gestisce il Sito di Aippi.

L'indirizzo del sito Web dell'associazione è www.aippi.it.

I Soci

Sede della Associazione: presso lo Studio del Presidente, corso di Porta Ticinese 60, 20123 Milano, e-mail info@ubertazzi.it, www.aippi.it, Presidente: avv.prof. Luigi Carlo Ubertazzi, Vice-Presidente: avv.prof. Lamberto Liuzzo, Segretario: dott.ing. Bruno Muraca, Vice-Segretario: avv. Raimondo Galli, Tesoriere: dott.ing. Paolo Stucovitz

Il numero dei soci a fine 2008 è ulteriormente aumentato, passando da 391 a 429.

Il preannunciato data-base che riguarda l'elenco soci dell'Aippi Italiana, anche se non è ancora pienamente operativo, sembra ormai pronto.

Non è ancora stato lanciato, invece, il preannunciato data-base della Segreteria Internazionale Aippi che avrebbe dovuto essere condivisibile con tutte le delegazioni nazionali al fine di agevolare gli interscambi di informazione e dati tra le varie sedi nazionali e la segreteria internazionale.

Ormai tutti i soci del Gruppo Italiano sono raggiungibili via posta elettronica; questo traguardo è molto importante perché, sebbene il numero dei contatti e delle comunicazioni si sia negli ultimi anni incrementato in modo esponenziale, ha consentito di economizzare notevolmente sulle spese di spedizione ed ha consentito nello stesso tempo una informazione tempestiva ed un interscambio in tempo reale tra tutti i soci e gli organismi sociali.

Inoltre, grazie alla facilità ed alla essenzialità veloce degli strumenti di comunicazione elettronica, è di molto migliorata la tempestività dei soci nel segnalare i cambiamenti dei propri recapiti, a tutto vantaggio della conseguente completezza delle informazioni ricevute.

Anche la procedura di avvio e definizione delle nuove richieste di PTO (Parere Tecnico Obiettivo) avviene ormai sfruttando il più possibile la posta elettronica negli scambi tra richiedenti, Segretario, membri del CE ed esperto designato.

AIPPINEWS PTO e Sito Web

Tutti i numeri della nostra pubblicazione trimestrale, che ha preso il nome di AIPPINEWS, vengono diffusi ai soci da parte del Segretario a mezzo posta elettronica e sono comunque consultabili sul sito dell'AIPPI.

Il Comitato Direttivo di AIPPINEWS, nominato nella riunione del 5 dicembre 2006, è composto da: Silvano Adorno, Raffaella Arista, Olga Capasso, Raimondo Galli, Lamberto Liuzzo, Diego Pallini, Luigi Carlo Ubertazzi. Direttori ne sono Raffaella Arista e Raimondo Galli.

Il primo luglio 2008 è entrato in vigore il nuovo regolamento del PTO, frutto di un intenso lavoro di preparazione di un GdL ad hoc, predisposto dal CE nella seduta del 11/04/2008,

e che ha iniziato i lavori il 22 aprile 2008; il GdL-PTO era costituito dall'Avv. Pellegrino, che è stato l'ideatore del PTO, dall'Ing. Faraggiana, da Lamberto Liuzzo, da Silvano Adorno, da Gualtiero Dragotti, da Fabrizio Sanna, da Luciano Bosotti e dal sottoscritto.

Oltre alla stesura di un più articolato regolamento che beneficia dell'esperienza accumulata in questi 14 anni di vita del PTO e pone rimedio ad alcune possibili anomalie interpretative che il precedente regolamento non avrebbe potuto prevedere, sono state formalizzate le fasi di richiesta e di assegnazione dell'esperto, semplificando e quindi accelerando in parte la procedura di avvio e gettando le basi per uno scarico di responsabilità dell'Aippi, che offre il servizio gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta senza alcuna pretesa di entrare nel merito della questione oggetto di PTO.

Il punto chiave che è alla base del successo conseguito dal PTO consiste appunto nel fatto che il richiedente non può scegliersi un esperto di esclusivo suo gradimento, o se volete di comodo, per la stesura del parere; ma si affida alla intermediazione dell'Aippi per la pura scelta dell'esperto ritenuto più idoneo per esprimere un Parere Tecnico Oggettivo (PTO) sulla materia del contendere. Anche se il parere dovesse risultare non favorevole al richiedente, questi infatti riceve comunque una preziosa informazione neutra che può utilmente consigliarlo per esempio a non procedere con azioni legali. Va detto, a questo proposito, che il parere emesso è per sua natura segreto, anche per la stessa organizzazione dell'Aippi; tranne ovviamente che per il richiedente stesso e l'esperto che ha redatto il parere: l'unica eccezione si verifica nei soli riguardi del Segretario, nel caso che gli venga chiesto dal richiedente di certificare il parere da utilizzare in giudizio; ma questo può avvenire solamente su esplicita richiesta e se, ovviamente, il parere stesso è favorevole al richiedente.

Lo scorso anno si sono verificate 25 nuove richieste di PTO, 4 in più rispetto allo scorso anno; in tutto dal novembre del 1995, anno di istituzione del PTO, a fine 2008 i casi finora trattati sono stati 229, con una media riferita agli ultimi 5 anni di più di 20 casi all'anno.

Il sito Web dell'Associazione, ottimamente curato da Gualtiero Dragotti, continua a riportare tra l'altro anche i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo; in questo modo tutti i soci vengono informati dei nuovi soci accettati dal CE, sono messi al corrente dei temi su cui si sta lavorando e ricevono tutte le informazioni relative ad iniziative organizzate da Aippi o da altri enti su temi legati alla proprietà industriale e intellettuale.

Attualmente però, anche in previsione del Congresso Aippi 2015 che avrà sede a Milano, si è reso necessario un aggiornamento ed un migliore adeguamento del nostro sito alle nuove e più complesse esigenze; è in progetto il ricorso a breve ad un esperto del settore.

Attività del Gruppo in ambito nazionale e eventi

Il Comitato Esecutivo nel corso dell'anno si è riunito sette volte (9/2, 22/2, 11/4, 30/5, 14/6, 23/10, 1/12); tutti possono accedere ai verbali del CE sul sito dell'AIPPI.

Nel corso del 2008 sono stati organizzati tre convegni di studio, tutti ad ingresso libero:

- Il primo di febbraio, presso la Sala Falck di Assolombarda nell'ambito della Assemblea ordinaria con elezioni dell'Aippi, ha avuto luogo un seminario che ha suscitato notevole interesse su "La prassi delle sezioni IP"; relatori: Mario Barbuto, presidente del Tribunale di Torino; Giuseppe Tarantola, presidente della sezione IP di Milano; Marcello D'Amico, presidente della sezione IP di Venezia; Michele Marchesiello, per la sezione IP di Genova; Fabio Florini, per la sezione IP di Bologna; Giulia Iofrida, per la sezione IP di Roma. Le quattro sezioni del seminario sono state presiedute da: Luigi Carlo Ubertazzi (Competenza e legittimazione ad agire); Mario Barbuto (I procedimenti cautelari); Giorgio Florida (L'istruttoria nei giudizi di merito); Paolo Spada (Il merito).
- venerdì 13 giugno, presso lo IULM di Milano, ha avuto luogo un seminario su "Class action, IP e concorrenza" presieduto da Luigi Carlo Ubertazzi; relatori: Luca Barbarito dello Iulm; Gustavo Olivieri di Tor Vergata; Giuseppe Rossi di Torino; Paolina Testa di Milano; Luca Nivarra di Palermo; Luigi Mansani di Parma; Matteo De Poli di Padova; Andrea Giussani di Urbino e Riccardo Luzzatto di Milano. E'seguita una tavola rotonda con Mario Barbuto, presidente del Tribunale di Torino; Antonio Pilati, componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; Giorgio Florida, presidente IAP-Istituto della Autodisciplina Pubblicitaria; Aurora Saija, Assonime; Francesca Palisi, ABI; Massimiliano Dona, Unione nazionale consumatori e Alfonso Dell'Isola, Pricewaterhouse Coopers.
- mercoledì 2 giugno, ancora presso lo IULM, il convegno (curato specialmente da Cesare Galli) dedicato ai marchi "Marchi e diritto comunitario: l'evoluzione giurisprudenziale e le ricadute sui diritti nazionali" è stato presieduto da Luigi Carlo Ubertazzi; relatori: Cesare Galli, Stefano Sandri, Michele Bertani, Massimo Cimoli, Charles Gielen dell'Università di Groningen, Giuseppe Bertoli referendario del Tribunale CE, Juerg Simon dell'Università St. Gallen, Paola Frassi, Luigi Mansani, Gustavo Ghidini e Gianni Capuzzi.

L'attività del gruppo "Riunioni conviviali", coordinato da Raimondo Galli, ha organizzato a Milano il 29 maggio e il 23 ottobre ed il primo dicembre tre incontri conviviali che hanno riscosso successo.

Attività del gruppo in ambito internazionale

La principale attività svolta in ambito internazionale è stata la partecipazione al Congresso internazionale di Boston del 6-11 settembre 2008.

La delegazione italiana era formata dal Presidente Luigi Carlo Ubertazzi e da Raffaella Arista, Silvano Adorno, Stefano Colombo, Gianfranco Dragotti, Gualtiero Dragotti, Giuseppe Fiorani, Cesare Galli, Lamberto Liuzzo, Bruno Muraca, Diego Pallini.

I Relatori erano: Diego Pallini (Q202: The impact of public health issues on exclusive patent rights), Cesare Galli (Q203: Damages for trademark infringement through counterfeiting and piracy), Luigi Carlo Ubertazzi (Q204: Liability for contributory infringement of IPRs), Lamberto Liuzzo (Q205: Exhaustion of IPRs in cases of recycling or repair of goods).

L'agenda dei lavori prevedeva, oltre alla discussione e alla conseguente risoluzione finale delle Questions Q202, Q203, Q204 e Q205 sopra elencate, l'approvazione delle modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di Aippi Internazionale adottate in esito ai lavori della Q200 e la scelta per elezione della sede del Congresso Internazionale Aippi 2016 per la quale l'Italia aveva espresso la sua candidatura; gli altri temibili concorrenti erano: Portogallo, Messico, Germania, Inghilterra e Lituania. Nel corso delle sei tornate di votazioni ad eliminazione l'Italia è sempre stata sistematicamente in testa e questo lo si deve alla intelligente campagna di lobbying abilmente condotta dal nostro presidente e dal comitato ad hoc presieduto da Diego Pallini.

I testi in inglese delle risoluzioni finali relative alle Questions sopra elencate, unitamente alle risoluzioni finali per le Special Questions Q193, Q194, Q195, saranno distribuiti ai soci individualmente per posta elettronica appena possibile.

A Boston sono stati anche definiti in anticipo, come è ormai consuetudine, i temi delle Questions da discutere nel prossimo ExCo, che si terrà quest'anno a Buenos Aires nel periodo 10 - 15 ottobre 2009.

Le nuove Questions sono le seguenti:

- Q194 « The impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitations » ;

- Q208 « Border Measures and other Means of Customs Intervention against infringers » ;
- Q209 « Selection Inventions – the Inventive Step Requirement, other patentability Criteria and Scope of Protection » ;
- Q210 « The Protection of Major Sporting Events and associated commercial activities through Trademarks and related IPR ».

Il Comitato Esecutivo, con l'ausilio dei Gruppi di Lavoro specifici per le diverse Questions, ha già cominciato ad elaborare per conto del Gruppo Italiano i Reports da trasmettere alla Segreteria Internazionale entro il 28 febbraio 2009.

A Boston inoltre sono stati introdotti importanti cambiamenti allo Statuto e alla norme regolamentari dell'Associazione, nello sforzo di renderli più consoni alle necessità del mondo e del sentire attuali; fra le tante innovazioni che i soci possono vedere progressivamente riportate nell'e-news di Aippi International, che dovrebbero tutti ricevere, è stato regolamentato in modo più organico anche il sistema del voto per corrispondenza su argomenti che vengono via via sottoposti ai Gruppi Nazionali (NRGs) dal Bureau; questo sistema non sostituisce, ma integra, in caso di particolari necessità o urgenze le procedure di voto.

Questo è l'elenco dei prossimi meetings internazionali di AIPPI previsti fino al 2016:

- | | | |
|--------|------------|------------------------------|
| • 2009 | Forum/ExCo | Buenos Aires (Argentina) |
| • 2010 | Congresso | Parigi (Francia) |
| • 2011 | Forum/ExCo | Hyderabad (India) |
| • 2012 | Congresso | Seoul (Corea) |
| • 2013 | Forum/ExCo | (da definire a Buenos Aires) |
| • 2014 | Congresso | Toronto (Canada) |
| • 2015 | Forum/ExCo | (da definire ad Hyderabad) |
| • 2016 | Congresso | Milano (Italia) |

Continuiamo ad essere rappresentati nei seguenti Special Committees:

- Q170 (Substantive Patent Law Treaty) da Bosotti;
- Q162 (Community Patent Regulation) da Luigi Carlo Ubertazzi;
- Q109 (PCT) da Gianfranco Dragotti, in qualità di Segretario;
- Q85 (Community Trademark) da Stefano Sandri;
- Q165 (Optional Protocol to the EPC with regard to litigation concerning European and Community Patents) da Raimondo Galli;
- Q199 (CPIPPA – Client Privilege in IP Professional Advice) da Olga Capasso nella relativa Privilege Task Force.



Siamo altresì rappresentati da Gualtiero Dragotti nel Bureau Advisory Committee Q200 (Bureau Advisory Committee on the Statute) che tanto lavoro ha svolto negli ultimi due anni per l'aggiornamento dello Statuto e che probabilmente altro lavoro dovrà compiere nel prossimo futuro per completare tale opera.

Ricordo infine che Raffaella Arista è membro del Communication Committee e che in tale veste collabora alla scrittura e alla progettazione del e-News, arrivato in pochi mesi al suo quinto numero.

Il Segretario

(Bruno Muraca)

Milano, 5 febbraio 2009