
AIPPI Italiana NEWSLETTER

Anno XI, numero 1 Gennaio 2006

Ma che stai facendo?

“*Ma che stai facendo, ora?*” Mi chiede un amico che - tra il perplesso ed incuriosito - è a conoscenza del mio rientro da Alicante e delle mie ‘divagazioni’ professionali, e non. Ci penso su un po, imbarazzato, come mi accade quando devo riempire un modulo con la casella ‘professione’, e gli rispondo:

” *Beh, vedi, io guardo nella testa della gente e cerco se vi siano delle idee nuove ed originali. A volte mi capita di trovarne qualcuna, ed allora mi pongo il problema di proteggerle e sfruttarle. Qualcuno per questo mi paga pure*”.

Un pò vago? Decisamente. Ma se esaminiamo da vicino questa battuta possiamo tentare di rispondere alla domanda di quale sia il futuro del consulente di proprietà intellettuale (in senso lato). sul cui tema, ancora di recente, si è dibattuto in un apposito convegno.

In questo esercizietto, se mi permettete, utilizzerò alcuni strumenti della semiosi e della comunicazione (alle quali appartengono talune delle mie ‘divagazioni’ di cui sopra), senza – spero - annoiarvi più di troppo.

Dunque, in primo luogo, io

guardo e cerco: assumo pertanto un ruolo *attivo e positivo*. Certo, se debbo parlare con un cliente, bisognerà pure che si instauri un dialogo. Ma l’esperienza ci insegna che il cliente chiede ed il professionista risponde. Se uno ha mal di denti, non sarò io che lo andrò a cercare, ma sarà lui che mi verrà a trovare tanto più ansiosamente quanto più il dolore è forte. Nella proprietà intellettuale siamo abituati ad essere *investiti* da un problema, come si dice elegantemente. Cerchiamo di risolverlo e ne proponiamo una soluzione. Penso però che si debba uscire da questo atteggiamento tradizionale di ricezione passiva, per assumerne uno decisamente più dinamico e attivo.

Prendiamo il caso di un brevetto, anzi di una innovazione. Se la domanda proviene da una piccola impresa, da un imprenditore di quelli che è capace o crede di esser capace di fare tutto da sé, è facile scoprire che spesso non si rende minimamente conto del significato e del valore della innovazione. Non parliamo poi se si tratta di proteggerla, tanto in Italia ti copiano tutto e i Tribunali non servono o non funzionano.

Sappiamo che non è sempre così e spetta a noi portare l'attenzione degli utenti su problemi e possibilità che ignorano di tutto. Ignorano, appunto, perché è un dato di fatto che nel nostro paese occorre far crescere la conoscenza e la sensibilità della P.I.. E questo non è solo compito delle Istituzioni, ma in una qualche misura, è anche alla portata del Consulente. Ciò comporta – nei limiti posti dall'etica degli affari e della correttezza - di programmare delle azioni rivolte a creare un circuito di informazioni virtuoso tra il professionista ed il cliente e presuppone l'impianto e l'organizzazione all'interno dello studio di sistemi di rilevamento della domanda dell'utenza per crearla, prevenirla e stimolarla. Cosa cerchiamo, in ogni caso? Semplice: delle idee *nuove* ed *originali*. Per riconoscerle, paradossalmente, dobbiamo però esserne dotati noi stessi: se noi per primi non disponiamo delle aperture mentali, delle conoscenze essenziali, della propensione ad innovare ed investire, della sensibilità al progredire e competere, il rischio è che quando ci imbattiamo in esse ci scappano sotto il naso, perché siamo distratti da obiettivi di breve periodo, dal pensare *'corto'*, dalla modestia e contingenza del quotidiano. Queste disponibilità e proiezioni debbono sistematizzarsi in termini professionali ed appartengono, in altre parole, alla *competenza* del moderno

consulente. A ben vedere, infatti, novità ed originalità costituiscono le linee guida di ogni processo creativo ed i loro risultati coprono per l'appunto tutti i titoli della proprietà immateriale, da quella intellettuale (copyright e dintorni) a quella industriale (brevetti, forme e segni distintivi).

Protezione e sfruttamento. Curiosamente, è forse la parte meno intrigante della mia riflessione per la semplice ragione che importa una valutazione prettamente tecnica (prima vengono le idee!). E qui, a parte le ricorrenti e note contorsioni codicistiche del nostro legislatore, non c'è granché da dire sul futuro dei Consulenti, bravissimi ed attrezzatissimi da noi ad adattarsi ed operare in un contesto normativo così complesso e mutevole come il nostro.

Dimenticavo. L'amico, dopo la mia risposta, mi ha guardato da sotto in su e ha concluso educatamente :” *Ah, capisco, capisco...*”.

Sarà vero?

(stefano sandri)

Vita associativa

Comitati Esecutivi

Si sono tenuti a Milano presso lo Studio del Presidente Prof Ubertazzi, C.so di P.ta Ticinese, Milano, le seguenti riunioni del Comitato Esecutivo (i relativi verbali possono leggersi sul nostro sito "www.aippi.it", sotto la voce "comitati esecutivi") :

- 19.9.05, avente all' ODG il convegno di Berlino (Forum ed Exco), il convegno sul futuro delle professioni, ammissione nuovi soci.
- 25.11.2005, avente all' ODG, comunicazioni del Presidente, Convegno sul futuro delle professioni, proposta di legge per l' abolizione delle tasse sulle private, ammissione nuovi soci.

(r.g.)

Cena(coli) AIPPI

Il gruppo Convivi, coordinato dall' *Avv Raimondo GALLI* e composto da Elena MARIETTI, Gualtiero DRAGOTTI, Michel JOLICOEUR, Diego PALLINI, ringrazia gli ospiti d' onore, Presidente Dott. Mario BARBUTO, Consigliere Dott. Massimo SCUFFI, Prof. Giorgio FLORIDIA , Presidente Dott. Marchesiello e Giudice Dott.sa Maria Antonia Maiolino, intervenuti nel corso delle ultime riunioni conviviali. Ringraziamo anche tutte le altre numerose personalità della PI che sono sempre intervenute. Torneremo a breve con nuovi format conviviali, inaugurato nelle ultime con dibattiti bi e tripartiti, magici, per la eccellenza di speakers e discussants.

(r.g.)

agenda

Codice corretto?

L'AIPPI sta programmando per il 2006 un convegno per esaminare le novità introdotte dalle c.d, correzioni al Codice dell proprietà industriale. Analogamente, il CSM, questa volta a Roma, ma non prima di marzo.

Sezioni Specializzate IP

La Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 368, del 14 dicembre 2004 sul ricorso in cui il Tribunale di Cagliari ha escluso che la attribuzione alle sezioni specializzate presso il Tribunale di Roma della competenza in ordine alle controversie sorte in Sardegna determini l'impossibilità o l'estrema difficoltà nell'esercizio dei diritti garantiti dall'articolo 24 della Costituzione. Pertanto non è in conflitto con la Costituzione la norma secondo la quale le controversie in materia di proprietà industriale nei territori dei distretti di corte d'appello di Cagliari e Sassari sono di competenza delle sezioni specializzate del Tribunale di Roma. Sarebbe ora che nell'esercizio della nuova delega sul Codice della Proprietà Industriale venga posto rimedio alla anomalia.

Si invitano i soci ad inviare ad AIPPI le decisioni delle Sezioni Specializzate di maggiore interesse e di cui fossero venuti a conoscenza per la loro diffusione commentata nel sito www.IP-Itajuris.it

L'indirizzo per gli invii è *Raimondo GALLI*, Via P. Calvi 5, 20129 Milano, ovvero la Presidenza.

(Raimondo Galli)

Il CSM ancora sul CPI

Nel quadro delle proprie azioni di *education*, il CSM ha promosso a Milano per i giorni 18-19 novembre 2005 un aggiornamento sul Codice della Proprietà Industriale, anche in vista del nuovo decreto che nel 2006 dovrebbe introdurre alcune rilevanti correzioni di diritto e di rito. La prima sessione ha visto una relazione di SENA sui *diritti titolati e non titolati nel sistema del nuovo codice* ed una seconda di VANZETTI, sui *segni distintivi ed i modelli*. Nella seconda sessione sono state presentate le relazioni di SCUFFI, *La competenza delle sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale* e di TAVASSI, *I profili processuali*. Nella terza sessione, infine, relazioni di FLORIDIA, *La tutela delle tecnologie*, di BARBUTO, *La quantificazione del danno*, ed infine di GUGLIELMETTI, *Il danno da contraffazione di brevetto*.

Cinesi a Roma

A metà novembre, nel quadro degli accordi di collaborazione che l'UIBM sta sviluppando con la Cina, una delegazione dell'omologo Ufficio nazionale cinese è stata ricevuta a Roma dalla nostra Amministrazione. Tra i temi trattati nel corso degli incontri in particolare quello del '*The governmental policies on encouraging inventions and innovation*'.

La professione

La nostra Associazione ha promosso a Milano il 25 novembre una giornata di aggiornamento sul tema '*Le professioni IP: situazione e prospettive*'. I modelli organizzativi delle professioni in campo, i tipi di attività riservati o meno, la formazione dei professionisti e nuove possibili linee di espansione dell'attività professionale sono state presentate, analizzate e discusse da Avvocati, Consulenti e Magistrati.

ASIPI – AIPPI

ASIPI – AIPPI propongono un joint *Seminar on Industrial and Intellectual Property*, da tenersi a Buenos Aires dal 19 al 21 marzo, 2006. Ulteriori dettagli nel sito internazionale della WIPO.

WIPO A San Leucio

Ma chi ha mai detto che non si possa organizzare qualcosa per la PI nel Sud del nostro paese?

La WIPO ha voluto un *Simposio sulla Proprietà Intellettuale e la competitività delle PMI nel settore tessile e dell'abbigliamento* il 30 novembre- 1 dicembre scorso, a San Leucio, Caserta, presso la prestigiosa sede della Università Federico II, con il supporto del MAP, dell'UIBM e dell'IPI. Sono intervenuti il Min.Scajola e relatori internazionali e nazionali del più alto livello. Ottima l'organizzazione e sontuosa la reception al palazzo reale di Caserta.

WIPO-ITALY International symposium on Intellectual Property AND the competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises in the textile and clothing sectors

Le nuove questioni dell'AIPPI International

A seguito del Forum di Berlino, ecco le quattro nuove questioni che verranno poste all'ordine del giorno dall'AIPPI Int., a cominciare dal CONGRESSO di Goteburg del prossimo 8-12 ottobre 2006

Q189 Responsabile: Jochen Bühling / Nicolai Lindgreen
Amendment of patent claims after grant (in court and administrative proceedings, including re-examination proceedings requested by third parties)

Q190 Responsabile: Ian Karet
Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties.

Q 191

Relationship between trademarks and geographical indications

Q192 Responsible: Dariusz Szleper
Acquiescence (tolerance) to infringement of Intellectual Property Rights

legislazione

MADE IN ITALY e indicazioni di provenienza- Pessima notizia

Come è noto è stata modificata la normativa sulle indicazioni di origine false o fallaci. Il Decreto Competitività ha da pochi mesi criminalizzato ogni condotta che possa risultare anche solo latamente fallace. Se ad es. un capo di abbigliamento è prodotto all'estero da una regolare filiale estera di una azienda anche interamente italiana e se il bene prodotto reca la parola "Italy" (non "Made in Italy", ma solo "Italy") o se reca la bandiera italiana o magari più modestamente la parola ad es. Venezia, Portofino o magari "Spaghetti", le dogane sequestrano subito tutto perché assumono che possa trattarsi di indicazione fallace, dato che induce a pensare che il bene sia prodotto in Italia. I Doganieri devono sequestrare, nel dubbio, perché la nuova legge ha reso il doganiere responsabile civilmente (con sanzioni milionarie) se non lo fa. Quindi lo fanno. Si tratta di sequestro che il PM convalida sempre, dato che il PM deve seguire la legge, è tenuto a farlo in quanto accusa pubblica, testimone della legge. Se uno fa appello o chiede il riesame, in genere perde, perché la normativa è rigida e la relazione ministeriale che accompagna la nuova norma ha *appositamente* specificato che la nuova recente norma incriminatrice "*intende fronteggiare le recenti sentenze della Cassazione che avevano chiarito che non andava punita tale condotta*". Insomma, il decreto competitività impone alla impresa italiana di non essere competitiva, perché se delocalizzo all'estero o stipulo contratti di sub-fornitura all'estero vengo subito sequestrato appena arrivo nel Bel Paese. Devo produrre interamente in Italia insomma, altrimenti non posso sventolare la bandiera italiana. Dato però che all'estero non hanno varato norme simili, in Italia siamo gli unici a vantare questo primato. Anzi, il recente Codice del Consumo ha addirittura stabilito che è obbligatorio indicare sulla etichetta il luogo di fabbricazione (!!?) Ma le norme sui divieto di restrizioni quantitative o effetti distorsivi equivalenti, sulle misure di Stato,, dove sono finite?) . Il tutto è assurdo perché il marchio deve indicare l'origine imprenditoriale, non geografica, né esso è indicazione di qualità. Meno male che tale previsione non è entrata ancora in vigore, ma è lì pronta che vi aspetta. Bisogna andare di corsa alla Corte di Giustizia e/o alla Corte Costituzionale, dato che ad oggi si rischia grosso, perché dal reato presupposto di falsa o fallace indicazione di origine, ne deriva

automaticamente il reato di ricettazione in capo alla azienda italiana che riceve il bene (il produttore). E dalla ricettazione non si scappa, si può finir male, perché è un reato infamante, punito molto gravemente. E come ho detto prima il PM è tenuto a seguire la legge, gli piaccia o no, deve farlo. E questa è una dimostrazione ulteriore – per gli scettici - di cosa sia la legge penale. Legge-reato-sequestro: un trionfo austero. Anche se non piace. La giustizia penale determina un procedimento dovuto, automatico. In questo caso però è ingiusto ed è molto pericoloso. Volendo si può criminalizzare due terzi d' Italia. Ci rendiamo conto di cosa può accadere, dato che tutti producono all'estero ormai ? Poco futuro per le imprese, molto per gli avvocati.

(Raimondo Galli)

osservatorio

Tutela Penale della PI

Il diritto "positivo" in materia di PI è ottimo, è stato armonizzato, ed è quindi "il migliore dei diritti possibili", parafrasando *Voltaire* (anche se da *Voltaire* c'è sempre da temere che ti stia prendendo in giro).

Sono le procedure invece che non funzionano e rovinano tutto. Abbiamo ottimi giudici e lavorano sodo e bene, ma la legge purtroppo gli impone di verificare se la procura è spillata o allegata o altre formalità di questo genere, a centinaia. I nuovi riti civili stanno peggiorando le cose giorno dopo giorno. Il rito societario abbiamo già detto che è lo scherzo di qualche umorista. Non uso quasi più nemmeno il codice dei brevetti, non serve più, perché metà processo è discussione sul rito, poi tanto si transige.

Certo, ottenere l'Inibitoria civile è fattibile se uno ha ragione, ma a cosa serve ? Basta dipingere di giallo lo stesso dispositivo ed ecco che diventa diverso, bisogna rifare la causa di merito da capo. Il sequestro è facile da ottenere, ma in mille casi lo si elude altrettanto facilmente. Alcuni non si difendono più, attendono il sequestro, sornioni, contro cui si sono già premuniti in 63 modi. Costa meno. Clienti in meno per intenderci, dato che non temono più la giustizia civile.

Il giudizio penale è un giudizio ancestrale. E' velocissimo ed informale. Il PM cerca di capire chi è "u' fetiente", il resto conta poco, anzi si mette a ridere (o a piangere, dipende dai casi) se uno ci prova.

E' un pre-giudizio consolidato che non si possano proteggere i brevetti con il diritto penale. Dato che ciò non è vero, si vede che l'ha detto qualcuno davvero importante, per creare un dogma così resistente ai fatti. Non è vero, provare per credere. Chi lo ha subito se ne è accorto presto e bene.

Ma le cose sono comunque cambiate. Le sentenze di condanna penale per contraffazione brevettuale ci sono e sono anche tante, anzi è cosa costante, solo che non sono pubblicate né commentate, e quindi la gente non lo sa. E' importante allora raccogliere un pesante dossier con tanti bei precedenti, e allora la cosa cambia. Ci vuole un po' di lobbying, bisogna

divulgare la buona notizia, così la cosa diventa vera. (se una cosa la dice uno non è ascoltata. Se la dicono in tanti diventa vera).

I sequestri penali sono efficacissimi, e se colpiscono anche i mezzi della produzione equivalgono alla inibitoria civile, anzi la superano, perché quel bene, quello stampo, non lo tocca più nessuno. Far revocare il sequestro penale è molto più difficile di uno civile, perché il Collegio civile può sentirsi libero di dare torto ad un giudice del suo Foro, ma invece un GIP o un Giudice del Riesame del Tribunale della Libertà deve fare i conti col PM prima di revocare il suo sequestro, e dato che il PM ha una toga nera... .. specie nei Tribunali meno grandi, la cosa si può fare più difficile.

I sequestri possono riguardare intere regioni, o classi di prodotti o acquirenti, o la grande distribuzione. Possono eseguirsi all'estero. Poche formalità, si possono fare "udienze" per telefono, senza dover viaggiare, si può legittimamente parlare al Magistrato senza ingiusti imbarazzi.

Ma tutto ciò è poco importante si dirà. Errore. Che il giudizio penale sia 10 volte più efficace e veloce ed informale significa che costa 10 volte meno lavoro. E questo penso che possa interessare. Può essere eseguito all'estero anche senza bisogno di costosi (e spesso ingestibili) consulenti esteri. Impone la stretta cooperazione tra avvocato e consulente brevettuale. E poi la toga nera,..... il bavaglio bianco, l' irruzione della G.D.F. in sede di ristabilimento dell' *ordine brevettuale*... . E' un giudiziodivino.

(Raimondo Galli)

giurisprudenza

Il caso Bic

In due casi paralleli, T-262/04 e 263/04, identici al 90% , il Tribunale di Prima Istanza ha rigettato l'appello della casa francese presentatato contro il diniego di protezione dell'esaminatore e delle Commissioni di ricorso, quanto alla forma tridimensionale del suo famoso *briquet*



Secondo la giurisprudenza del TPI sui marchi tridimensionali, non c'è ragione di richiedere, in principio, un livello di distintività in questo caso più severo di quello adottato per gli altri marchi. E' un fatto, tuttavia, che i consumatori sarebbero meno abituati ad attribuire ai

marchi di forma il valore di indicazione di provenienza del prodotto da una impresa piuttosto che da un'altra, salvo che gli stessi non vengano in qualche modo 'educati' a percepire sul mercato il segno in tal senso. A parte la discutibilità di questa posizione che porta a spostare l'accertamento dei requisiti di registrabilità del marchio comunitario, ed in particolare quello della distintività, dal momento della domanda a quello dell'uso del segno, prima o dopo la domanda stessa, l'Ufficio di Alicante ha negato proteggibilità alla forma dell'accendino in quanto tale proprio non ritenendola distintiva. Né la prova fornita per dimostrare il *secondary meaning*, l'acquisita sopravvenuta distintività per l'intenso e prolungato uso del marchio sul mercato, è stata ritenuta sufficiente. In proposito la sentenza condivide le valutazioni della Commissione di ricorso, richiamando innanzi tutto i criteri generali per la verifica del *secondary meaning* (pubblico rilevante, territorio interessato, qualità del prodotto, livello di distintività richiesto), per poi scrutinare le prove dedotte. Anche se l'impressione è di un atteggiamento piuttosto restrittivo, non può negarsi tuttavia che la difesa della casa francese sia stata carente o quanto meno ingenua, presentando, ad esempio, prove fuori termine, dichiarazioni di parte, dati di vendita e sondaggi dai quali non era possibile estrapolare la riferibilità alla forma specifica dell'accendino stesso.

Insomma pare proprio che la sconfitta sia in larga parte imputabile ai legali della casa francese che non hanno saputo...illuminare con il Bic la richiesta di registrazione! (s.s.)

schede

MARZANO P, Diritto d'Autore e Digital Technologies, Giuffrè, 2005, pp.1-382, Euro 28.

Lo studio affronta le tematiche più avanzate del DA nel contesto dei Trattati OMPI, nel DMCA e della normativa comunitaria. Il lavoro, molto accurato e completo, parte dalla presentazione propedeutica della moderna tecnologia della comunicazione, in particolare della rete Internet, per analizzare e commentare la normativa nazionale, a partire dal Dgl. 68/2003. L'approccio al diritto interno è progressivo, in quanto viene collocato nel contesto internazionale e comunitario da cui ha preso le mosse. L'interrelazione tra i diversi piani normativi è infatti una realtà ineludibile del moderno DA, che deve oggi essere riletto sotto tale luce. Il diritto di riproduzione, di distribuzione, di comunicazione al pubblico e delle misure anti-elusione, assumono infatti nella proposta critica dell'Autore un taglio novativo ed attuale. I riferimenti comparativistici ed i *case* ne rendono chiara ed attraente la lettura, e questo grazie anche allo stile espositivo dell'Autore ed alla ordinata sistematicità dell'opera che permettono di analizzare

con il necessario equilibrio materie estremamente complesse, ed, in alcuni casi, ancora molto controverse.

(s.s.)

VANZETTI A- DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 5a ed., Giuffrè, 2005, pp.1-625, Euro 43.

Quinta edizione del 'Manuale', che ha introdotto le novità del nuovo Codice della Proprietà Industriale, che hanno richiesto in particolare una Parte IV sul processo e le sanzioni, e delle Sezioni Specializzate, sullo sfondo l'evoluzione dottrina e giurisprudenziale degli ultimi anni. Vengono inoltre tenuti presenti i Regolamenti comunitari sul design e l'antitrust.

(s.s.)

AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., Diritto industriale- Proprietà intellettuale e concorrenza, Giampichelli, 2005, ed., pp.1-648, Euro 42.

Anche qui si è reso necessario, dopo cinque anni dalla prima edizione, un aggiornamento di questa pregevole opera collettiva, prendendo atto delle stesse esigenze del 'Manuale' ed allargandole al copyright.

(s.s.)

Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati. 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

<p>hanno collaborato a questo numero: raimondo galli</p>

AIPPI-Gruppo Italiano :

sito internet: <http://www.aippi.it>

e-mail: mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:

E-mail: general-secretariat@aippi.org.

a cura di

Stefano Sandri

stefano.sandri@fastwebnet.it

organizzazione e assistenza

Raimondo Galli

Sede: c/o stefano sandri-

Tel 0039-06-853 50 357; 0039-333.897.96.91

Fax. 0039-06-699.441.899

nuovo e-mail [stefano.sandri@fastwebnet.i](mailto:stefano.sandri@fastwebnet.it)