
AIPPI Italiana NEWSLETTER

Anno X, numero 2, Aprile 2005

La Proprietà industriale a breve termine

Dall'inizio di quest'anno siamo stati tutti travolti da eventi di valenza storica, non necessariamente solo drammatici ma sicuramente tali da incidere nel tempo. Lo scenario sta rapidamente cambiando ed è molto difficile arrischiarsi in previsioni di lungo o anche di medio termine.

Naturalmente ciò vale anche per il contesto economico, giuridico e sociale in cui si colloca la Proprietà Intellettuale. Vorrei comunque tentare alcune proiezioni nel breve momento, diciamo fino alla fine dell'anno.

Cominciamo dal **diritto d'autore**. L'esigenza di superare la frammentazione normativa, dovuta anche alla proliferazione degli interventi specie comunitari, è ormai indifferibile, persa anche l'occasione del Nuovo Codice. Il tentativo di elaborazione di un T.U. su cui sta lavorando una commissione qualificata di esperti, va nella direzione giusta ma – vista anche la mia esperienza nella analoga commissione sul Codice – temo fortemente che le cose andranno piuttosto per le lunghe. La giurisprudenza dovrà tra l'altro risolvere il

rebus del 'valore artistico' introdotto dal n.10, art.2 LDA, a seguito della ammissibilità del cumulo della tutela del diritto d'autore con quella del Design, voluta dalla Direttiva comunitaria (*ma non si sa quanto dal legislatore italiano*).

E a proposito del **Design** dovranno essere capiti ed applicati sempre più i nuovi concetti del 'carattere individuale', dell'"utilizzatore informato", dell'*impressione generale*' e altri. Stanno arrivando i primi contributi dalla giurisprudenza cautelare, mentre la dottrina sta uscendo dalla miope posizione che l'aveva portata dapprima ad estendere la sua concezione 'classica' ad una realtà palesemente diversa. Credo sarà l'anno del design, per l'attualità dello strumento (sopra tutto comunitario) e le nuove stimolazioni scientifiche che comporta.

Il **brevetto**, invece, è il titolo che resta il 'più tranquillo', anzi si sarebbe tentati di considerarlo in stato di sonnolenza, dopo l'ennesimo impasse del progetto sul brevetto comunitario. A ben guardare però le cose possono essere viste diversamente. La 'querelle' sul brevetto comunitario ha in effetti spostato l'interesse sul problema del riassetto del sistema giurisdizionale

dell'Unione, a cominciare dalla ventilata istituzione del Tribunale centrale e di cui sono già espressione la decentralizzazione operata dai Tribunali comunitari sul marchio e il design comunitario, e l'operatività – ormai prossima, secondo indiscrezioni – del sistema del trattato di Nizza che estende in proiezione le competenze del Tribunale di Prima istanza del Lussemburgo anche alla materia brevettuale. Temo dunque fortemente ancora una volta che gli operatori nazionali della materia non potranno eludere il problema, che vede spostarsi la domanda verso il centro della Comunità. Ogni ulteriore ritardo nel conformarsi nei metodi di lavoro, acquisizione delle informazioni, servizi alla clientela in questa direzione ha già aperto ampi spazi alla concorrenza. So che alcuni ambienti – non solo in Italia- preferiscono difendere posizioni conservative centrate sulla difesa del mercato interno. Ma è una battaglia persa: o si sta dentro (la Comunità) un mercato di 25 paesi, o si sta fuori, e questo senza rinunciare a far valere gli interessi nazionali. In proposito, può essere utile ricordare che la collaborazione avviata dalla attuale dirigenza'UIBM con l'Ufficio di Monaco dovrebbe presto produrre i primi risultati in termini di esame di anteriorità e contenimento dei costi. Quanto al sistema nazionale giurisdizionale, le nostre **Sezioni specializzate** hanno ormai cominciato a lavorare, specie nei procedimenti

cautelari e stanno arrivando i primi casi di contraffazione dei marchi comunitari, con le intricate e complesse implicazioni di ordine processuale. Il momento critico è – come ben sapete- l'entrata in vigore per settembre del rito societario che certamente rovinerà le vacanze estive degli Avvocati, mentre i Giudici si stanno preparando. A proposito, ma è mai possibile che in questo paese ognuno debba andare per conto suo e non si riesca ad organizzare un discorso comune e di interesse generale della categoria, che non si esaurisca nel solito work shop, con partecipazione per pochi intimi?

Quanto ai marchi, procede giorno per giorno la omologazione e la discussione del diritto materiale tra il diritto interno e quello comunitario in cui le pronunce della Corte di giustizia sempre più figurano nelle motivazione dei giudici più attenti e nelle memorie degli avvocati più preparati, anche se taluni, seppure autorevolmente, tendono a contestare efficacia a tali pronunce resistendo una tendenza che francamente mi pare a questo punto, se non altro, antistorica. Quanto ai **domain**, dopo l'assetto che ne ha dato il Nuovo Codice, non si prevedono (paventati) interventi regolatori.

Venendo ai problemi di casa nostra, da segnalare piuttosto che il regolamento per le opposizioni è ormai sulla retta d'avvio e se ne vorrebbe la entrata in vigore entro la fine dell'anno.

Sulla **concorrenza sleale** non

c'è granche da dire, salvo che la discussione sulla 'concorrenza interferente' continua a dividere i nostri Tribunali, su un tema certo (anche praticamente) importante che rischia però di diventare un pò noiosetto. Come è mia convinzione personale, che ho già avuto modo di esporre in dverse sedi e scritti, la concorrenza è il quadro strutturale di riferimento della proprietà industriale, vista in una concezione realistica e moderna che tenga conto dei vari interessi in gioco (posizione personale che trova

riscontro nella delega al Codice, nei lavori della commissone ministeriale, nel Codice stesso, nella relazione di accompagnamento e nel Parere del consiglio di Stato), per cui propendo per una interpretazione estensiva della competenza delle Sezioni.

Mi auguro che le linee di sviluppo a breve termine della nostra materia che ho cercato molto succintamente di delineare, si svolgano appunto in coerenza con la concezione appena indicata.

(stefano sandri)

Vita associativa

Comitati Esecutivi e nuove cariche Aippi

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") :

- 20.1.05, avente all' ODG comunicazioni del Presidente, Assemblea Aippi e convegno del 10.2.2005, Questions di Aippi International, ammissione nuovi soci, varie ed eventuali .
- 24.2.05, avente all'ODG comunicazioni del Presidente, nomina di **vice presidente (Liuzzo), segretario (Muraca) , vice segretario (Raimondo Galli), tesoriere (Stucovitz).**

(r.g.)

Assemblea Annuale AIPPI

Si è tenuta a Milano il 10.2.2005 l'Assemblea annuale Aippi. L' appuntamento è importante anche perché si sono tenute le votazioni per il rinnovo della cariche sociali. Sono stati eletti i seguenti soci:

Ubertazzi (111 voti) , Adorno (96 voti), Gualtiero Dragotti (93 voti) , Liuzzo (86 voti) , Raimondo Galli (85 voti) , Fiammenghi

(84 voti), Sandri (83 voti), Stucovitz (80 voti) , Sgarbi (80 voti) , Lotti (67 voti) , Muraca (65 voti), Arista (63 voti), Pallini (49 voti), Piovesana (48 voti), Franzosi (45 voti), Macchetta (42 voti) .

Nel corso dell'Assemblea si è tenuto un convegno avente ad oggetto il Codice di PI, i lavori in merito ai brevetti comunitari, la proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali, questioni di diritto internazionale privato e processuale.

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 e Prof. Giorgio FLORIDIA, intervenuti all' ultima riunione conviviale del Dicembre 2004. Si ringraziano anche i numerosissimi partecipanti e personalità del mondo della P.I. che attendiamo al prossimo evento previsto per primavera.

(r.g.)

agenda

AIPPI tra le piramidi

Organizzato congiuntamente dall'OMPI, dal Governo Egiziano e dal Gruppo Egiziano di AIPPI (AEPPI), si è tenuto al Cairo nei giorni 4 e 5 aprile 2005 un "*International Symposium on Intellectual Property: a strategic tool for economic growth*".

I temi toccati sono stati, evidentemente, molto centrati sul cruciale e attualissimo dibattito che si sta svolgendo in molti paesi in via di sviluppo sul ruolo, positivo o negativo a seconda dei punti di vista, che la difesa dei diritti di Proprietà Industriale può giocare sullo sviluppo economico e sociale di questi Paesi.

Come è ovvio il dibattito più acceso si è incentrato sulla brevettabilità dei farmaci e sulle conseguenze che posizioni di monopolio possono avere sulla possibilità di accedere alle cure da parte di popolazioni economicamente deboli.

Nel momento in cui un'organizzazione non governativa quale "*Medici Senza Frontiere*" (premio Nobel per la pace) lancia una grande campagna d'opinione internazionale contro la recentissima entrata in vigore della brevettabilità dei farmaci in India, che si prospetta come la fine della produzione di generici che soddisfano a costi bassissimi rispetto ai prodotti di marca il bisogno di medicine essenziali nell'India stessa ed in molti paesi del terzo mondo, in particolare africani, il senso di frustrazione e di preoccupazione da parte di esponenti di paesi in via di sviluppo è assolutamente palpabile sia per quanto riguarda il soddisfacimento dei bisogni

sanitari sia per quanto riguarda la sorte di aziende nazionali che hanno le competenze tecniche ed economiche per la produzione ma non per la ricerca.

Per contro i sostenitori della proprietà industriale hanno citato i casi di paesi, quale ad esempio la Giordania, che, avendo attivato un serio sistema di tutela della proprietà industriale, è riuscita ad attirare importanti investimenti esteri proprio nel settore farmaceutico e delle biotecnologie arrivando ad essere il maggiore produttore dell'area mediorientale.

E' stato di particolare soddisfazione sentire più volte citata la nostra Italia come uno dei paesi che maggiormente godono di un'immagine positiva nel mondo. Sicuramente una buona immagine abbiamo come Gruppo Italiano di Aippi nei confronti dei colleghi egiziani che, senza eccezione, hanno espresso la loro simpatia, la voglia di più stretti rapporti e il ricordo indimenticabile dell 'ExCo a Sorrento.

(renata righetti)

Fiere e convegni

Il 21 gennaio a VicenzaOro, si è parlato del design e dei marchi dei prodotti di oreficeria in un convegno promosso da CC Vicenza, UAMI e UIBM, con relazioni di *Sandri, Agrò, Bonini e una tavola rotonda diretta da De Benedetti, con Lazzeretti, Raimondo Galli e Arista* (info: elisabetta.boscolo@vi.camcom.it). Grazie alla intraprendenza dei Vicentini. L'evento è stato accompagnato da un notevole piano marketing e comunicazione che ne ha assicurato il successo.

Quello che è interessa notare è che l'utilizzatore di un contenitore fieristico sembra interagire positivamente con l'attenzione e gli interessi degli operatori della P.I. Naturalmente questa scelta non è invece opportuna se l'evento è pensato in termini scientifici e di high profile.

Sud

E' una vita che nel nostro ambiente e nelle varie associazioni si *parla* di portare la P.I. nel mezzogiorno, però nessuno ha mai *fatto* qualcosa. Quando ho proposto all'Unione Industriali di Napoli un convegno per le imprese (le loro!) su temi di attualità sono stato dissuaso da più parti ed invitato gentilmente a lasciar perdere. Non convinto, ho insistito. Risultato: con la cosponsorship di UAMI, UIBM e Unione Giovani Industriali il 14 aprile sono convenuti 110 imprenditori e 10 professionals, 2 TV locali, 'Il mattino di Napoli', 'Il Sole24ore', con ampio reportage e 4 interviste, e le istituzioni della regione, ponendo le basi per ulteriori sviluppi.

Aippi Baltic Conference

Per il 5-7 aprile è stata organizzata la prima conferenza sulla Intellectual Property nei nuovi Paesi della Unione Europea, a Riga, Latvia.

Questi i temi proposti IP Role in Economy, IP Protection in Extended Europe, IP Management, IP Valuation; IP Related Risks, ad una schiera di speakers istituzionali top level. Gli italiani brillavano per la loro assenza.

Altri Paesi dell'est

E' ormai chiaro, ed era comunque prevedibile, che i newcomers si sarebbero presto attivati per la informazione, education e training per essere pronti al confronto con gli altri paesi "classici" nella Proprietà industriale. Nelle ultime settimane mi è capitato di essere coinvolto a Bucarest e Varsavia negli eventi sul diritto comunitario promossi dalla Commissione. Evitando facili generalizzazioni, mi pare che emergono già alcune costanti nei nuovi paesi che vale la pena ricordare. Innanzi tutto il comune interesse alla P:I non supera le grandi diversità delle strutture economiche e sociali di questi paesi tra di loro. Va detto poi che la lingua inglese (in misura minore il francese e tedesco) non può considerarsi patrimonio consolidato di intere popolazioni, mentre, sorprendentemente il controllo è buono tra le istituzioni e le professionalità. Il fatto è che la presenza e la diffusione delle professionalità – come siamo abituati a considerarle da noi- non ha raggiunto la massa critica, e ciò si spiega con le eredità dei passati regimi che si esprime in strutture istituzionali ed associative di natura prevalentemente pubblica. Al loro interno, tuttavia, il livello di competenze è tale da poter permettere una utile interlocuzione con gli altri partners europei.

Sezioni Specializzate IP

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-Italjuris.it

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

Il Codice di P.I. : alcune note operative.

Quasi tutte le norme in materia di IP sono state testualmente abrogate dal Codice (vedi art. 246).

Abrogazione vuol dire che anche ai processi in corso, anche alle domande di registrazione/brevettazione in corso, etc... si applicano

da subito le norme del Codice e non più quelle che leggevano sul Marchetti-Ubertazzi.

Se la causa (o il procedimento avanti alla CR o all' UIBM) è già in decisione le parti non possono però indicare al Giudice o all' UIBM le norme nuove applicabili ed il loro diverso impatto. Ciò dovrà essere fatto quindi – in tali casi - di Ufficio dal Giudice (magari anche in sede Penale) , dalla CR, dall' UIBM: un bell' onere davvero. Sul comodino il Codice quindi. Si verificheranno infatti vari casi: procedimenti (giurisdizionali o amministrativi) rimessi in termini per fare prendere posizione alle parti, procedimenti invece conclusi sulla base di norme abrogate, procedimenti conclusi con inserzione di norme magari sbagliate.... . Ciò avverrà di sicuro perché la maggior parte delle vertenze pendono ancora in Corti Periferiche, dove né gli Uffici né i Professionisti locali (non del settore ovviamente) sono ancora attrezzati per il nuovo corso delle cose. Chissà quanti Appelli. Infatti ad oggi risulta che molti procedimenti stiano continuando tranquillamente ad andare verso la loro “*fine*”, in base alle norme abrogate dall' art. 246 del Codice.

Tre novità pratiche di enorme impatto. L' abolizione dell' intervento del PM consentirà il Forum Shopping (pessimo nome per un ottimo Istituto), opportunissima possibilità; la previsione che il risarcimento dei danni è liquidato secondo “gli utili realizzati dal contraffattore” dovrebbe permettere di liquidare i danni all' americana, dando un senso alla azione di danno, senso che oggi non ha (è noto che ad oggi la concorrenza di almeno 8 diversi criteri di calcolo rende impossibile il calcolo; se ho 8 orologi non saprò mai che ora è); la introduzione di nuove lievi sanzioni penali (anche per violazione di brevetti !) rende applicabile con molta maggior ampiezza il “giudizio penale per decreto”: significa poter procedere con sequestri penali veloci (specie a seguito di incursioni Doganali) , e poi poter chiudere il caso con un decreto di condanna inaudita altera parte (il decreto penale è un provvedimento reso spesso inaudita altera parte, che arriva a casa comodamente per posta). Utilissima previsione questa, perché consente di evitare un lungo e complicatissimo processo penale.

La novità maggiore è che le cause per ben un anno (dal 19 settembre 2005) dureranno molto meno di adesso, dato che si applicherà il rito societario.

Occorre infatti tener conto che a breve potrebbe intervenire qualche pronuncia della Corte Costituzionale. Nel qual caso chi agisce solo in sede civile potrebbe aver sorprese negative in corso di causa, sia sul rito che sul piano del diritto positivo. Occorrerà quindi orientarsi anche verso concorrenti forme di tutela. Oscura frase che riecheggia come in un sogno.

(Raimondo Galli)

Il Codice di PI: una preziosa Opera in tema.

Si segnala l'uscita di un prezioso contributo, utile per tutti noi che dovremo interagire col nuovo codice di PI.

Si tratta del volume "**Il Codice della Proprieta' Industriale**" edito da Cedam pagg.1072, i cui autori sono **Massimo Scuffi - Mario Franzosi - Aldo Fittante**.

L' Opera è un commentario articolo per articolo, di tutte le norme del nuovo Codice, con testo a fronte anche delle norme abrogate.

Gli Illustri Autori si sono avvalsi per singoli articoli anche dell'ausilio di avvocati e consulenti quali *Marina Benassi, Giuseppe Bianchetti, Ercole Bonini, Maurizio Borghese, Stefano Cantaluppi, Giovanni Casucci, Maria Teresa D'Antonangelo, Gianfranco Dragotti, Gualtiero Dragotti, Vittorio Faraggiana, Stefano Ferro, Riccardo Fruscalzo, Raimondo Galli, Roberto Gandin, Licia Garotti, Vincenzo Jandoli, Camilla Manfredi, Gilberto Petraz, Paolo Piovesana, Sandro Sandri, Carlo Susanetto, Gian Paolo Zuccotti*.

Paolo Tortorano, Il domain name, Liguori ed. 2004, pp.1-375, Euro 26.50,

Inserita in una collana dei profili di diritto comparato e di diritto interno, l'opera di questo ricercatore dell'Università di Napoli si segnala appunto per l'attenta ricognizione della normativa internazionale, completata da una estesa letteratura di riferimento. Inquadrate nel nostro ordinamento correttamente l'istituto tra i segni distintivi atipici, in linea con la scelta che recentemente si è fatta in sede di redazione del Nuovo Codice della proprietà industriale, l'autore esamina a fondo il problema se sia o meno il caso di preconizzare una disciplina nazionale normativa dei domain, esprimendo non pochi dubbi in proposito, a mio avviso condivisibili in una materia così magmatica.. Ampli e documentati i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali. **(ss)**

***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***

**AIPPI-Gruppo Italiano :
Segreteria
Telefono: 011 - 9904114
Fax: 011 - 9863725
<http://www.aippi.it>
e-mail: mail@aippi.it**

**AIPPI Internazionale:
<http://www.aippi.org>
e-mail: general-secretariat@aippi.org.**

a cura di
Stefano Sandri
stefanosandri@tiscali.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
stefano.sandri@fastwebnet.i