

---

# AIPPI Italiana NEWSLETTER

---

Anno X, numero 3, Luglio 2005

## **Buone vacanze (quasi)**

“*Che cosa vuoi fare da grande, carino?*” chiede premurosa la zietta. “*Il terrorista*”, risponde amabilmente il frugoletto. “... *ma perché?*” tenta sbigottita la zietta nel penoso tentativo di capire. “*Perché così nello zainetto ci metto finalmente qualcosa che serve, la dinamite. E poi mi piace tanto viaggiare, in treno, in metropolitana, e quando voglio andare a trovare la mia amichetta francese che mi piace tanto, mi dirotto con un temperino Swiss Armee un 707 dell’Air France e non devo chiedere i soldi a papi, che rompe*”.

C’è poco da ridere, specie in questi giorni, ma se devo accettare l’idea dei Grandi Pensatori di questo secolo che ci vuole tutti coinvolti e conviventi quotidianamente con il terrore, perseguendo *la normalità*, beh ecco che non sarebbe poi tanto strampalato immaginare, tra poco, un dialogo come sopra.

Dico subito, riprendendo una delle più celebri frasi storiche che un nostro Presidente della Repubblica ha consegnato alla memoria dei posteri che “*non ci sto*”. Voglio dire che non potrò mai trasformare la anormalità nella normalità, la regola nella eccezione, la certezza nell’ambiguità, l’attesa nella rinuncia.

Vediamo allora che succede

nella Proprietà intellettuale da noi ed in questo momento. Tutto, ma non necessariamente il peggio.

Nei brevetti si discute animatamente sulla proposta di Direttiva UE sulla brevettabilità delle Computer-Implemented Inventions (CII), mentre del brevetto comunitario non se ne parla più, ma forse è meglio così. Per il design si sta avviando un discorso del tutto nuovo, dopo la recente novella e mi pare che qualche buon giudice ce l’abbiamo, anche se nessuno ancora ha capito bene cosa sia questo famoso ‘*valore artistico*’ che si è volto introdurre nel Diritto d’autore. E poi abbiamo le Sezioni specializzate dove si comincia a vedere che in realtà è proprio la vecchia guardia – che tutti conosciamo e stimiamo – che sta curando la specializzazione dei new-comer. Speriamo bene. Del resto la rissa scientifica sul problema dei limiti della competenza mi pare si stia calmando, mentre invece le Sezioni, che funzionano allora come Tribunali comunitari, incominciano a trattare i casi di contraffazione del marchio e del design comunitario. Un po’ d’aria fresca, finalmente. Come pure si comincia ad introdurre ed accettare il diritto comunitario, magari attraverso una giurisprudenza della Corte di

giustizia non sempre ineccepibile ma in via di consolidamento, senza strapparsi le vesti per delitto di lesa maestà perché noi saremmo i più bravi (a prescindere che in Europa nessuno lo sa, né comunque ce lo riconoscono).

E poi questo benedetto Codice ora l'abbiamo, e non mi pare sia poi tutto da buttar via. Nella contraffazione, infine, credo che veramente si stia facendo per la prima volta qualcosa di importante: dogane, finanza o made in Italy si muovono, anche perché in questo momentaccio sono quelli che pare abbiano un pò di fondi.

Male, invece, con il discorso delle biotecnologie, male con la tutela dei ricercatori inventori ed in genere il rapporto impresa-università, male con l'idea (tutta politica, ve l'assicuro) del rito societario. Raimondo Galli (vedi la nota in *osservatorio*) presenta un

quadro allarmato, ed ha ragione. Avremo per un anno buono una caterva di questioni e controversie meramente processuali, ma speriamo poi che avvocati, giudici, consulenti e parti finiscano per trovare delle soluzioni di buon senso. Non dimentichiamoci che per 50 anni il Codice di Procedura ha previsto che tra una udienza e l'altra non dovevano intercorrere più di...giorni, e sappiamo come stanno le cose. Anche queste sono anomalie, ma per piacere non rassegnamoci a convertirle ed accettarle come 'normalità'.

Anche quest'anno vado in Sardegna dove rischio 'regolarmente' di essere arrostito da qualche piromane o premurosa guardia forestale. Vi assicuro che non mi ci sono abituato e la cosa continua a darmi fastidio.

Auguri allora di buone vacanze a tutti voi, serene, *normali* e positive.

**(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 "*verbali riunioni*") :

- 28.4.05, avente all' ODG comunicazioni del Presidente, EXPO Aippi a Berlino, Seminario su Marchi, ammissione nuovi soci, varie.
  
- 13.6.05, avente all' ODG comunicazioni del Presidente, EXPO a Berlino, ammissione nuovi soci, varie.

(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 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 autunno.

(r.g.)

## **agenda**

### **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](http://www.IP-Italjuris.it)

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

Il sito, curato dal nostro consigliere Prof. Avv. Stefano Sandri, assistito da un working group di venti colleghi, viene alimentato in continuo dalle decisioni emanate dalle Sezioni, dalle informazioni e da ogni utile documento (leggi, codici, regolamenti, convegni, master, bibliografia, indici tematici) in modo da assicurare agli interessati l'aggiornamento più tempestivo sulle tendenze e sviluppo della proprietà intellettuale in Italia, con la selezione e commento accurato delle decisioni più interessanti. Decisioni e materiali, corredati dalla riproduzioni delle immagini ed un abstract in inglese, vengono poi trasmessi per e-mail direttamente e periodicamente agli abbonati.

Il sito è sponsorizzato dalla LES Italia ed opera in collaborazione con la Rivista "*Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale- Italian IP Courts case law report*".

### **EXPO a Berlino**

Si terrà a Berlino l' EXPO Aippi nei giorni 23-25 settembre 2005. Rimandiamo al sito di Aippi Internazionale per il ricco programma e personalità.

## osservatorio

### ***Codice di P.I. e Nuovo Rito Societario : da Settembre guai (e grossi) per tutti.***

A settembre entra in vigore il "Rito Societario", cioè la nuova procedura che regola la *litigation* civile in materia di Proprietà industriale. Non si applicherà più il tanto criticato codice di procedura civile. Lo rimpiangeremo, dato che come è noto a sbaglio segue altro sbaglio, peggiore del primo (gli errori vanno a velocità maggiore dove fanno maggior danno). Vediamo perché.

Il convenuto ha **60** giorni perentori per depositare tutte le sue difese e tutte le sue prove. Altrimenti decade. L'attore ha **30** giorni per replicare, altrimenti decade.

Il convenuto ha quindi **10** giorni per costituirsi ma **16** giorni per replicare, altrimenti decade. L'attore ha quindi **8** giorni per replicare, altrimenti decade. Nessuno ha più alcun termine per replicare, nemmeno i pochi giorni di cui sopra, se l'attore entro **15** giorni chiede la fissazione di udienza, e in tal caso il convenuto ha **10** giorni per precisare tutte le sue ulteriori istanze (questo termine è proprio follia pura) altrimenti decade. Se il convenuto invece replica, l'attore ha **20** giorni per integrare le istanze, altrimenti decade. Il tutto continua così per tutto il codice, una nenia noiosa e arrogante (il rito societario è stato pensato per impugnare le delibere di condomini e società, e non per complesse vertenze brevettuali quasi sempre transnazionali).

Il diritto di azione e di difesa è praticamente ucciso.

Chi ci guadagnerà non lo so, chi ci perde invece credo di saperlo. Gli avvocati avranno manciate di secondi per gestire i procedimenti. Se viaggiano o se sono fuori studio fanno scadere i termini, da cui conseguono responsabilità professionali e perdita del cliente, che va da altri consulenti.

Per i consulenti brevettuali ancor più difficile, non sarà agevole il dialogo nel corso del velocissimo procedimento; se poi sono a loro volta in viaggio o in trasferta, il tutto diventa ancora più difficile. Bisogna legarsi alla scrivania in pratica, peggio di Ulisse (e senza Sirene !! non c'è gusto quindi). I clienti ci perdono ancora di più, perché anche loro viaggiano, e capiterà spesso che sono in trasferta o hanno altre priorità quando gli arriva sul tavolo un atto di citazione: in pratica si renderanno conto troppo tardi che i termini corrono in fretta e a quel punto l'avvocato e il consulente cosa diranno,

mancano ormai 10 giorni alla scadenza dei termini ..., di cui è la colpa..., bastava leggere meglio, etc...

C'è ancora di peggio. I 60 giorni previsti per le difese del convenuto in pratica si annullano, perché la parte (in genere inesperta) che riceve un atto di citazione non è detto che la capisca a fondo e subito, che capisca l'urgenza (infatti nella citazione *non è più fissata* l'udienza e nemmeno è più imposto l'avviso previsto dall'art 163 n. 7 cpc, cioè l'avviso che il convenuto ha 60 giorni perentori per dare tutte le prove: **senza tali avvisi non più previsti nella citazione, chi legge una citazione non può immaginarsi che ha solo 60 giorni per le difese**), non è detto che sia in sede o che abbia altre cose da fare. In genere poi il cliente si rivolge prima a un suo consulente, o a un mandatario nella migliore delle ipotesi, il che causa ulteriore ritardo perché anche il consulente può non essere subito disponibile.

Ma c'è anche di peggio. Spesso la clientela estera dialoga con il legale italiano con l'aiuto di uno studio legale o brevettuale, aiuto necessario perché è difficile per il cliente estero capire il processo senza un ausilio. Dato che il rito societario è pensato per le persone giuridiche di diritto italiano, esso non prevede (direttamente) l'ipotesi che attore o convenuto sia un soggetto estero. In tal caso i giorni per le difese restano 60, e non è previsto testualmente che diventino 120 come vale adesso nel CPC (in realtà c'è un rinvio generico al CPC – in quanto applicabile – rinvio quindi oscuro, ma non correrei il rischio di preclusioni). In quei 60 giorni il rapporto da gestire sarà addirittura tripartito (il cliente americano parla col suo consulente a Chicago, che parla al legale di Genova, che risponde al consulente di Chicago, che riferisce (a suo modo) al cliente (che abita fuori Chicago, dove si vede meglio il lago a prezzi più bassi). E così via. Un disastro, se si hanno pochi giorni di tempo.

Non basta. Il peggio è che il cliente in genere diluisce il tempo di gestione di un contenzioso, l'onere di ricerca delle prove, ed i relativi costi di consulenza (che non sono in genere modesti) nell'arco di almeno 2-3 anni, sino a tutta la fase probatoria. Adesso invece dovrà sostenere tutti gli sforzi e tutti i costi nell'arco di 2/4 mesi. E' evidente che la maggior parte delle aziende non potranno sostenere né questi tempi, né questi costi. I professionisti dovranno quindi lavorare molto sodo, magari rinunciare a degli incarichi se ne hanno già altri, e non potranno fatturare il lavoro svolto. Cosa succede e quanto costa se uno dedica molte giornate (o settimane) full a preparare una difesa completa (vuol dire fare 3 atti in uno)? In tal periodo il cliente dovrà dialogare anche col consulente in PI, il quale farà a sua volta presenti tutti i suoi costi, che ad oggi invece diluisce nell'arco dei 2-3 anni predetti. Il problema è quindi molto rilevante; le modalità di lavoro dovranno cambiare del tutto, così come i rapporti tra professionisti. Chi viaggia (o si sposta) spesso, non c'è dubbio che non potrà più operare, perché incorrerà certamente nella fitta rete di scadenze processuali. Alti costi di

struttura non potranno più essere ribaltati nelle parcelle, perché il cliente non sarà disposto (o non potrà permettersi) di pagare 3 anni di lavoro condensato in 2 mesi.

E i Magistrati ? Si troveranno sul tavolo dei fascicoli enormi, senza poter apportare quella utile mediazione tra le parti nelle fasi preliminari e istruttorie; dal cui deposito scattano anche per gli stessi Magistrati tutti gli stretti termini processuali.

Il tutto non è pessimismo, ma anzi ottimismo, perché questo rito spinge a pensare che ci deve pur essere una Provvidenza imperscrutabile che in qualche modo provvederà. Un po' di livore non si può trattenere proprio, perché non si capisce proprio come mai non si tenga conto della realtà, ogni tanto, dato che questa riforma costringerà i legali e consulenti a legarsi alla scrivania (e senza le sirene come si diceva), e non basterà lo stesso, pena le decadenze processuali. Le cause dureranno meno, ma chi ha detto che ciò è un bene ? I piatti cucinati in fretta non vengono bene (e quindi non attirano clienti).

**(Raimondo Galli)**

## **giurisprudenza**

### ***Il Limoncello arriva a Lussemburgo***

Una società italiana presenta una richiesta all'UAMI per la registrazione nelle classi 22, 32 e 33 come marchio comunitario di un marchio complesso in cui, su fondo turchese, campeggia nella parte superiore il termine 'Limoncello' ed in quella centrale l'immagine di un piatto (di ceramica) che nel bordo raffigura dei limoni. Il segno è poi accompagnato nella parte superiore dalla dicitura 'della costiera amalfitana' ed in basso dal termine 'schaker'. Queste due diciture sono di carattere grafico e rilievo nettamente inferiori. (per una migliore comprensione si rinvia alla riproduzione dell'immagine nella decisione 11/2005, [www.marchiocomunitario.it](http://www.marchiocomunitario.it)). Altra società spagnola oppone il marchio anteriore 'LIMONCHELO' (che si pronuncia 'Limoncelo'). L'opposizione viene accolta perché si ritiene l'elemento Limoncello dominante. La Commissione dei ricorsi conferma. La richiedente insiste, appella ed il Tribunale di Primo Grado le dà ragione: i due marchi sono diversi, l'elemento individualizzante e dominante è la figura del piatto, la decisione impugnata è rovesciata ed il marchio c.d. 'Limoncello' va dunque concesso.

Non sappiamo se verrà presentato ricorso alla Corte di giustizia, ma la domanda è: ha vinto dunque il marchio Limoncello?

Secondo l'appellante, il segno Limoncello o Limochelo non ha carattere distintivo, perché termine generico per designare ormai in tutto il mondo il liquore originario della costiera amalfitana, per cui non potrebbe assumere valenza determinante nel confronto tra i due marchi, diversi visivamente foneticamente ed anche semanticamente, ben conoscendosi anche in Spagna la regione della costiera amalfitana richiamata nel suo marchio.

La controparte ritiene invece che, a prescindere dal valore semantico del termine Limoncello nella lingua italiana, esso sia sufficientemente distintivo tra i consumatori spagnoli e che i due marchi, tenuto presente l'insieme delle circostanze ed in particolare della sostanziale e non contestata identità dei prodotti, debbano ritenersi confondibili in applicazione del principio di interdipendenza tra prodotti e segni. Del piatto in ceramica –da notarsi- non ne parla nessuna delle due parti. Neanche un parola.

Per il Tribunale, invece, la questione sta proprio lì, nel piatto. E' quello che in effetti farebbe la differenza tra i due marchi, perché l'attenzione dei consumatori di specie sarebbe attratta in primo luogo da quell'elemento figurativo. Per il Tribunale si doveva esaminare quale componente del marchio richiesto potesse, per le sue caratteristiche visive, fonetiche o concettuali, fornire di per sé l'impressione di tale marchio che il pubblico pertinente conserva nella memoria, di modo che le altre componenti di quest'ultimo appaiano trascurabili a tal riguardo. *“Tuttavia, se il marchio richiesto è un marchio complesso a carattere visivo, la valutazione dell'impressione complessiva di questo marchio nonché la determinazione di un eventuale elemento dominante dello stesso deve avvenire sulla base di un'analisi visiva.”* E visivamente il Tribunale ha...visto il piatto, e non la dicitura Limoncello. Di conseguenza, non è stato necessario pronunciarsi sul carattere distintivo del marchio anteriore ed in genere sul segno 'Limoncello'.

La sentenza si presta a diversi commenti, ma resta il fatto che se il termine 'Limoncello' sia divenuto ormai generico, non è stato ancora deciso, almeno in relazione al mercato spagnolo.

Certo che il richiedente spagnolo credeva di ottenere un marchio comunitario registrato per 'Limoncello' ed ora si ritrova ...un piatto. Non so se era proprio questo che voleva.

**(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**  
**sito internet: <http://www.aippi.it>**  
**e-mail: [mail@aippi.it](mailto:mail@aippi.it)**

**AIPPI Internazionale:**

**E-mail:[general-secretariat@aippi.org](mailto:general-secretariat@aippi.org).**

a cura di  
**Stefano Sandri**  
[stefanosandri@tiscali.it](mailto: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

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

hanno collaborato a questo numero. Stefano SANDRI, Raimondo GALLI, Buon SENSO, Diligenza GRANDE e Fatica GROSSA
---