

---

---

# AIPPI Italiana NEWSLETTER

Anno IX, numero 4, Ottobre 2004

---

## **La sindrome del Doberman**

*"Stia tranquillo, è buonissimo".* Rassicura il proprietario del Doberman che tiene in bocca il polpaccio del pensionato, incautamente sceso sotto casa per andare a comprare il giornale. *"Sarà... "*, replica dubbioso il pensionato, cercando di liberarsi dalla ferrea e teutonica morsa. *"E poi lo ha detto anche il ministro Sirchia".* *"Scusi ...?"*, geme il pensionato. *"Certo, non lo sa? Il Doberman non è più nella lista delle 89 razze di cani pericolosi ed ora può tranquillamente passeggiare anche senza museruola".* *"Ah beh, allora..."*, rantola il pensionato sempre più determinato a recuperare il suo arto dal famelico, ma ora certicato, quadrupede.

Dunque, qualche mese fa il Ministro della Sanità spara una lista di cani considerati altamente pericolosi e castiga i loro proprietari con una bella tassa. Naturalmente nessuno ha la minima fantasia di pagarla, ma questo da noi non sarebbe una grossa novità. Per la verità, l'on.Ministro eccede un po', inserendo nella lista all'indice anche il barboncino di tua zia. Risultato, migliaia di 'amici dell'uomo' abbandonati dai loro padroni, che tanto amici loro non debbono essere.

A questo punto insorgono gli allevatori, per cui il provvedimento viene modificato radicalmente, questa volta in modo eccessivamente liberale. Tranne i Pitbull, i Rotweiler e un misterioso molosso delle ande peruviane, vengono assolti tutti, compresi i Doberman di cui sopra, del resto notoriamente già innocui compagni della Gestapo.

*"Ma allora - si chiede perplesso il cittadino - la legge era giusta prima o adesso ?"*.

Quella che definirei la *sindrome del Doberman* sembra in effetti affliggere molti provvedimenti legislativi del nostro paese, pervicacemente avvinto alla certezza del diritto. Le intenzioni, magari, sono buone, ma poi nel corso dell'iter legislativo o successivamente, sotto la pressione degli 'eventi', succede che vengono introdotti radicali mutamenti che stravolgono l'originaria normativa. Così, potrebbe anche succedere, a proposito del Codice della proprietà industriale, che dopo quasi due anni di intenso lavoro, è pervenuto ad una sufficiente definizione nei suoi aspetti sostanziali, ma che dopo l'approvazione del Governo, rischia in retta finale d'arrivo di perdersi qualche pezzo per

strada. Mi riferisco, ad esempio, al sorprendente ripristino della disciplina del 2001, già contenuta nel programma dei 100 giorni, per incentivare la ricerca universitaria e promuovere la immissione sul mercato dei risultati brevettabili o brevettati della ricerca stessa. Disciplina avversata notoriamente da tutti gli ambienti interessati e fortemente criticata anche in sede scientifica e giuridica, al punto di rimanere inoperativa, sia perché espressa in un testo pressoché incomprensibile (Vi ricordate la serrata analisi del Prof.Sena?), sia perché basata sull'assunto che i ricercatori in Italia siano degli zii Paperoni che possono brevettare a

destra e a manca per diverse migliaia di euro. Nel Codice si è tentato di chiarire e di tradurre il progetto politico in termini di fattibilità. Ma tant'è.

Speriamo allora che prima della sua definitiva entrata in vigore, qualche buon parlamentare venga illuminato sulla via di Damasco e il Codice abbia modo comunque di recuperare il suo giusto assetto. Chissà che per una volta tanto non sia colpito dalla *sindrome del Doberman*.

**(stefano sandri)**

## **Vita associativa**

### **Comitati Esecutivi**

Si è tenuta a Milano il 13.10.2004, presso lo studio del Presidente Prof. Ubertazzi,, la riunione del Comitato Esecutivo avente all' ODG, comunicazioni del Presidente, modifica del regolamento PTO, comunicazioni di APPI Int., giornata italiana OAMI. (i relativi verbali possono leggersi sul nostro sito "www.aippi.it", sotto la voce "*comitati esecutivi*").

(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 Consiglieri Dott. Massimo SCUFFI e Marina TAVASSI intervenuti all' ultima riunione conviviale di Luglio 2004, nel corso della quale hanno tenuto una interessante relazione sul tema delle Sezioni Specializzate, ad un anno dalla entrata in vigore.

Il prossimo evento verrà organizzato in autunno, auspicando che venga comunicata la adesione alle cene con anticipo, stante le limitate disponibilità dei posti riservati.

(r.g.)

## flash

### ***Nuovi Presidenti***

L'Ing. Gianfranco Dragotti è il nuovo Presidente del Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale.

L'Avv. Mario Traverso è il nuovo Presidente della LES-Italia.

## agenda

### ***Convengo su la competenza delle Sezioni***

Si è tenuto il 30.9.2004 a Milano presso l' Aula Magna del Palazzo di Giustizia il Convengo su *"la competenza per materia delle Sezioni Specializzate in proprietà industriale e intellettuale"* indetto dal CSM, Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata, a cura del Consigliere Dott. Cesare De Sapia.

Nel panel dei relatori, in ordine rispettivamente : *Prof Ubertazzi, Cons. Dott.sa Tavassi, ed i Presidenti Dott. Barbuto, Dott. D' Amico, Dott. Marchesiello, Dott. Tarantola, quindi il Cons. Dott. Scuffi, Cons. Dott. De Sapia, Dott. Casaburi.*

Interessanti e molto motivate le autorevoli relazioni, che hanno fatto luce sugli orientamenti delle rispettive Sezioni Specializzate.

E' poi seguito un vivace dibattito, in cui sono intervenuti Magistrati (dott. Bonaretti) e studiosi della materia (Prof Sandri, Prof. Franzosi).

Per chi non era presente si può fare riferimento ai seguenti fondamentali contributi, ivi distribuiti: *Ubertazzi*, Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale (in Commentario breve al diritto della concorrenza, Cedam); *Barbuto*, Rito e collegialità, i nodi ancora da sciogliere ( in Guida al Diritto, 2003, n. 30, pag 23); *Scuffi*, Le sezioni specializzate di diritto industriale, per cooperazione comunitaria ed applicazione decentrata delle regole di concorrenza (in Il Diritto Industriale, 2003, n. 3, pag 213); *Casaburi*, L' istituzione delle sezioni specializzate per la PI: prime istruzioni d' uso (in Il Diritto Industriale, 2003, n. 5, pag 405).

### **Sezioni Specializzate IP**

Si invitano i soci ad inviare ad AIPPI le decisioni delle Sezioni Specializzate, specie quelle in materia di competenza per la “concorrenza sleale interferente”, che come è noto non è stato ancora chiarito se rientri o meno nelle materie di competenza esclusiva delle Sezioni Specializzate.

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

### ***Il trasferimento delle tecnologie a Venezia***

Nel quadro degli accordi di collaborazione tra l'UIBM e l'USPO statunitense, si è tenuta a Venezia il 5 ottobre una conferenza internazionale sul tema del Technology Transfer, introdotta dall'on. Min. Antonio Marzano del MAP e dal Pres. dell'EPO, Alain Pompidou.

Il giorno precedente ha visto l'incontro della delegazione degli USA con quella italiana, avente ad oggetto il confronto delle reciproche esperienze, ed in particolare la possibilità di adottare in Italia il modello del Bayh-Dole Act, tenendo presente la struttura del nostro mercato per gran parte costituito da MPI. La legge statunitense ha da 15 anni attribuito alle Università la titolarità dei brevetti risultanti dall'attività dei ricercatori, sfruttandone le possibilità di cessione o di licensing. In tal modo si è permessa una ricaduta brevettale sul mercato, uscendo da una fase di stagnazione dell'innovazione, secondo le linee della proposta nel Codice della Proprietà Industriale che, tuttavia, non sembra trovare il consenso del nostro governo, come accennato nella nota introduttiva di questo newsletter.

### ***Marques alla grande***

“MARQUES” ha servito un menu di P.I. alla grande, ai suoi oltre seicento ospiti arrivati a Roma da ogni parte del mondo nella prima settimana di un dolce settembre. Sul tavolo del congresso sono state offerte relazioni di alto livello, dibattiti e workshop di ogni tipo, foods and drinks strepitosi, tra una Cappella Sistina e un Palazzo Colonna. Per ulteriori ragguagli, più seri, ma anche più noiosi, cfr. [www.MARQUES.org](http://www.MARQUES.org).

## **Legislazione**

***E' arrivato il link***

Dal 1 ottobre è operativo l'accordo tra l'UAMI e l'OMPI che permette di passare dal Protocollo di Madrid al marchio comunitario, e viceversa, il c.d. "link" per l'appunto (il testo si legge nei relativi siti web delle due organizzazioni). In sostanza, è ora possibile con una sola procedura estendere la protezione di un marchio nei paesi del Protocollo e nei 25 della Comunità. L'accordo è stato presentato il 7 ottobre a Ginevra e da questa sono apparse due cose: la prima è che le imprese hanno reagito positivamente alla opzione loro offerta; la seconda è che ci sarà molto lavoro per i consulenti, come è apparso evidente dai problemi terribilmente complicati che nell'occasione hanno sollevato nei loro interventi (seniority, conversione, priorità, trasformazione etc.).

## **giurisprudenza**

### ***Design comunitario***

L'UAMI ha emesso le prime decisioni di annullamento dei design comunitari. Testi e commenti sulle prime sette decisioni in [www.designcomunitario.it](http://www.designcomunitario.it)

## **schede**

**Emanuele Monteleone, *Loghi, luoghi e non-luoghi*, Giuffrè ed., 2004, pp.1-304, euro 20.**

Un testo giuridico? Non direi, piuttosto "*geo-giuridico*", come propone l'Autore, in cui originalmente e provocatoriamente, il logo – sganciandosi dai limiti tradizionali dell'istituto giuridico del marchio – dialoga ed interagisce con i luoghi in cui opera e, perché no, con i non-luoghi, luoghi inventati al di là dello spazio fisico, come rivelano i sociologi. È una lettura 'orizzontale' che richiede nell'occhio del lettore un grandangolo per cogliere il significato dei loghi, contestualizzati nel mondo di oggi, nel loro aspetto mediatico e nella loro incidenza sui vari scenari possibili.

Raccomandato ai grandi ed ai piccini, che sappiano guardare oltre.

Per chi poi vuole saperne di più, c'è una amplissima bibliografia interdisciplinare, a testimonianza dell'impegno dell'Autore e del valore della sua proposta.

## **osservatorio**

## ***Interpretazione del brevetto e rapporti tra CTU e Sentenza. Ulteriori spunti.***

Isolare uno per uno gli elementi (proteggibili) della invenzione e verificare uno per uno se tutti gli elementi del brevetto siano presenti nel dispositivo in lamentata contraffazione è ad oggi (una del) la tesi più rigorosa (“element by element”, “limitation by limitation”, dove la rivendicazione è essa stessa la limitazione). Ma cosa vorrà dire ? Dipende dai casi .....

Facendo un esempio “breve”, se un brevetto rivendica il fatto che dei bulloni sono fissati a delle viti, gli elementi della invenzione sono 3 : i bulloni, il fissaggio, alle viti.

Se poi i bulloni sono uno o più di uno, non per questo gli elementi della invenzione diventano 4 o 5, dei tre di cui sopra, sol perché appunto ci sono più bulloni o più viti (a meno che naturalmente la presenza di più bulloni o di più viti abbia una *funzione rivendicata*).

Detto così è elementare; ma in genere il brevetto è più complesso; magari consiste in un metodo o si tratta di brevetti in cui le rivendicazioni contengono “*generalizzazioni*” più o meno marcate (o si tratta di brevetti di software o chimici); allora il tutto non è più elementare.

Se infatti le “generalizzazioni” sono (molto) marcate, gli elementi della invenzione arrivano a essere le funzioni degli elementi stessi (“mezzi per”); se invece le generalizzazioni degli elementi sono meno marcate allora ci si trova avanti al dilemma se i sotto-elementi sono singolarmente proteggibili.

Se gli elementi sono 3 (più istruzioni, più associazioni, a più funzioni) gli elementi sono tre o tre alla enne ? Se poi le funzioni sono una o più di una, ciò aggiunge nulla o qualcosa alla idea inventiva , anche se essa resta quella, a seconda del livello di generalizzazione).

Il singolo elemento della invenzione (“generalizzazione” delle funzioni), può o meno essere considerato come l’ insieme non generalizzato dei suoi sotto-elementi (le singole sotto funzioni).

Anzi, secondo taluni la funzione o indicazione di scopo di un elemento non rileva.

In realtà anche la tesi più rigorosa deve fare i conti col fatto che la contraffazione non è ravvisabile solo nel caso tutti gli elementi del brevetto siano contraffatti (contraffazione integrale, “all element rule”), ma anche quando lo siano gli elementi necessari o alcuni di essi in modo che si riconosca comunque l’ idea inventiva nel suo intero necessario e sufficiente (contraffazione parziale).

Se anche adottiamo l’ idea che la contraffazione sussiste solo se tutti gli elementi del brevetto si rinvencono letteralmente nel dispositivo in lamentata contraffazione, bisogna pur sempre isolare nel brevetto quali sono gli elementi del brevetto stesso, tenendo conto del livello di generalizzazione risultante dal brevetto.

*Il punto è qui; ad un certo livello di generalizzazione può non esistere ad es un terzo elemento, essendo assorbito dal secondo (tenendo appunto conto del livello di generalizzazione risultante dal brevetto).*

Ma ciò è ancora nulla. Viene depositata la CTU; la parte insoddisfatta chiederà sia esperito un supplemento di CTU e/o depositerà un parere (pro-veritate), magari addirittura un PTO (spot pubblicitario), e magari altri documenti sull' arte nota.

A questo punto il materiale di causa, già di per sé complesso, diventa anche "papers to die".

Alla difficoltà di analisi del brevetto si aggiunge la difficoltà del CTU di selezionare le informazioni rilevanti; quelle irrilevanti sono (in un certo senso) ancora più importanti, perché se non prese in esame espongono irrimediabilmente la CTU ad "impugnazione" (come da giurisprudenza non pacifica ma costante, sul rilievo che non è vero che la relazione del CTU assorbe gli argomenti non trattati, dal momento che ciò invece può nascondere un difetto di motivazione o addirittura di analisi. La parte ha diritto a vedere analizzate e se del caso anche dovutamente respinte ogni tesi o documento portato a suo discarico, perché nessuno può dire, specie nella materia brevettuale, quale sia veramente il senso e l' effetto ad es di una prior art se non compiutamente trattata).

Lo stesso onere avrà il Giudicante; alla difficoltà di selezionare il materiale rilevante e di trattarlo compiutamente, si aggiunge la difficoltà ancora maggiore di non poter omettere l' analisi di alcun punto, esponendo altrimenti la sentenza a gravame per difetto di motivazione.

Ciò specialmente se *dopo la CTU* vengono depositati pareri aggiuntivi, o altri documenti di pretesa arte nota, situazione in cui non si può parlare di argomenti assorbiti dalla relazione tecnica, appunto perché sono *successivi* ad essa.

Altra estrema difficoltà del Giudicante è che la adesione alle risultanze della CTU senza particolari approfondimenti che mostrino tutto l' iter logico secondo cui alcune tesi/documenti sono stati giudicati fondati ed altri no (il che può risultare molto difficile, quasi inesigibile, in cause ove si tratti di materie molto tecniche e/o quando le carte siano molte) espone di nuovo la sentenza alla possibilità di gravame.

E se c'è un supplemento di CTU o una CTU aggiuntiva la sentenza dovrà riferirsi alla prima, alla seconda (che non sempre assorbe la prima), o a entrambe ?

La questione è rilevante, *perché la CTU non è la Sentenza*; quest' ultima promana dal Giudicante, deve essere frutto della valutazione critica della CTU (in ogni suo aspetto ed angolo) e di tutto il relativo materiale analizzato dalla CTU. Anche la relazione del CTU non assorbe il materiale preso ad esame. Tutti gli argomenti devono essere esaminati e commentati e quindi "accettati" o respinti. Ciò mi pare debba valere sia per la sentenza che per la relazione del CTU. Altrimenti parte soccombente avrà facile gioco nell'interporre

gravame. Anche su ciò c'è giurisprudenza non pacifica, ma costante.

Le tesi di cui sopra potranno anche apparire come estreme, ma sono supportate dalla giurisprudenza: la materia è infatti spesso sorprendente. Come spesso sorprendenti sono gli effetti o interazioni tra sostanze. O tra documenti. Motivo per cui condivido tale orientamento rigoroso. Esso si scontra senz'altro col fatto che spesso le cause brevettuali evocano argomenti di difficoltà estrema, e deducono quantità di carta impressionante: motivo in più, però, e non in meno, per aderire alla tesi rigorosa di cui sopra.

Era stata infatti proposta la possibilità del dialogo del Giudicante col tecnico in fase decisoria, cosa non contemplata ma nemmeno vietata dal codice vigente. Tale proposta potrebbe temperare un pò le difficoltà che incontro l'uomo quando affrontando inter-discipline si spinge in lontani territori.

**(Raimondo**

**Galli)**

***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 :**

**telefono 02 – 86 915 719**

**fax 02- 86 998 519**

**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  
e-mail stefanosandri@tiscali.it