
AIPPI Italiana NEWSLETTER

Anno X, numero 4, Ottobre 2005

Ask to your wife

Pare che gli anglosassoni usino questa espressione, quando intendono risolvere i loro dubbi sulla distintività o confondibilità di un marchio. L'espressione è circolata in occasione del IV Symposium dei giudici europei in materia di marchi, disegni e modelli, ad Alicante. In effetti, la Corte di giustizia ha dovuto ammettere che c'è ancora molto da lavorare su cosa debba intendersi per 'impressione generale', 'utilizzatore informato', 'consumatore mediamente attento, diligente e colto', 'percezione del segno', e altro ancora. E' un problema di c.d. certezza del diritto, come direbbero giuristi sempre più incerti.

Ma qui mi interessa cogliere il riflesso di un problema che mi sembra trascenda largamente quello di identificare i pannolini dei bebè che provengono con un marchio, uno slogan, una leggenda dalla Proter and Gamble, invece che da altre imprese: mi riferisco al problema dell'*identità*, qualcosa che attraversa trasversalmente tutte le componenti e le strutture della società contemporane.

Cominciamo da ciò che ci è più vicino, i titoli della Proprietà intellettuale. Come può capirsi un marchio è proteggerlo se

non si *identifica* nel segno di cui è composto, il messaggio che intende comunicare, il destinatario che intende raggiungere? Cosa sarebbe un brevetto se non ne identificassimo l'effettivo ed essenziale contenuto inventivo? E che dire di un'opera tutelata dal diritto d'autore, solo se esprime la individualità e l'identità del suo autore?

Qualsiasi processo della conoscenza presuppone l'identificazione del dato fenomenico eppure la scienza giuridica ha fatto pochissimi passi in questa direzione. In realtà, ancora oggi, si pretende di concedere diritti di esclusiva sulla base di stereotipi standard (la distintività, la novità, l'altezza inventiva, il carattere individuale, l'originalità, e via dicendo) senza rendersi conto di come queste connotazioni vengono percepite, interagiscono sui comportamenti, attivano i congegni della memoria, stimolano la nostra intelligenza razionale o quella emotiva. Più il diritto cerca di fissare regole, ricerca indici interpretativi, parametri di riferimento, e più si cade nell'astrattezza, nella finzione e ci si allontana dalla realtà, se si perde quel punto di partenza. Ho domandato ad un

Giudice della Corte di giustizia che cosa significava giudicare mettendosi nei panni del consumatore (*to put oneself in the feet of the relevant consumers*) quando si hanno più di 70 anni e si dovrebbe scegliere un pannolino. "Ask to your wife"- mi ha risposto, appunto. Ma forse sarebbe stato più onesto dire "ask to your nephew".

La ricerca dell'identità è cruciale in diritto, sol che pensiamo che ogni sforzo ermeneutico rivolto ad interpretare la *ratio* di una norma passa prima per la corretta identificazione degli interessi delle parti in gioco.

Oggi, è anche drammatica. La crisi che attraversa il mondo

occidentale è proprio una crisi di identità : l'identità di come il giurista o il consulente di P:I. deve porsi, nel relazionarsi nella convulsa rete dei concorrenti, della impresa, alla ricerca di un suo spazio di sopravvivenza, della coppia che non si sa più cosa sia, delle stesse nostre rappresentanze associative che non è chiaro dove vogliono andare, di ogni soggetto ed istituzione, giù fino alla identità nazionale.

Decidere chi siamo e farci riconoscere come tali dipende solo da noi. E poi mia moglie ha altre cose da fare.

(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.org", 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.

(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. Il prossimo evento si terrà il 10 ottobre presso l' Hotel Cavalieri di Milano, a cui interverranno come ospiti di Onore e

relatori il Presidente della Sezione Specializzata di Genova Dott. Marchesiello e la Dott.sa Maiolino, Giudice della Sezione Specializzata di Venezia.

(r.g.)

EXCO Berlino

Sono tornato a Berlino dopo quasi 30 anni, in una particolare occasione che sarebbe inopportuno divulgare, trattandosi di questione strettamente personale. D'altra parte non basterebbe tutto il Newsletter, fosse solo per descrivere come si è trasformata, sotto tanti punti di vista, la città in questo periodo. Mi occuperò invece, come mi è stato chiesto, dei lavori del Comitato Esecutivo AIPPI, che sono stati estremamente interessanti, toccando argomenti fondamentali per la Proprietà Industriale. Infatti, oltre a raggiungere dopo ampio e approfondito dibattito importanti risoluzioni sui tre temi all'ordine del giorno (per i quali il Gruppo italiano aveva dato a suo tempo un meditato contributo) e cioè: Q.186: sui "danni punitivi", Q.187 sulle "limitazioni ai diritti di P.I. dovute alla legge sulla concorrenza" e Q.188 sui "conflitti tra diritti di marchio e libertà d'espressione", le cui risoluzioni complete saranno entro breve tempo disponibili sul sito dell'AIPPI International, un interessantissimo dibattito si è svolto su altri temi, elaborati da Special Committees, che forse riguardano più da vicino le nostre professioni:

Q.109: sui più recenti sviluppi del PCT Bardehle (con il quale collabora il nostro Dragotti sr.) ha riferito che sul problema della "*restitutio in integrum*" del diritto di priorità non rivendicato per errore. La delegazione AIPPI ha sempre sostenuto il principio della "non intenzionalità" dell'omissione piuttosto che la dimostrazione di aver esercitato la cosiddetta "due care".

Q. 165: in merito all'attuale situazione dell'EPLA Pagenberg ha commentato in buona sostanza che se la Commissione Europea non cambia idea al riguardo dell'unicità di giurisdizione, questo progetto potrà diventare operativo solo quando entrerà in vigore il Brevetto Comunitario (per il quale si prevedono tempi lunghi).

Q.170: Gallochat, a riguardo del PLT si è soffermato soprattutto sull'interpretazione più ampia del concetto di "novità" nel valutare i diritti di un brevetto precedente ("earlier rights") ancorché non pubblicato, che sembra avere sempre più sostenitori, specie in USA, con conseguente riduzione del confine con la "non ovvietà", tenendo conto della "inherent disclosure". A questo proposito è stato auspicato che il problema sia studiato più a fondo dai Gruppi nazionali (un incentivo anche per noi!).

Q.180: Buehling ha trattato brillantemente le differenze tra i requisiti di “utilità” e “ applicabilità industriale” alla luce di una ricerca di armonizzazione tra i criteri adottati dalle varie leggi nazionali sulla brevettabilità.

Inoltre è stato riferito da vari oratori su interessanti argomenti quali gli sviluppi previsti in campi quali l’armonizzazione in generale, il TLT e le indicazioni d’origine (Q.177) con le conseguenti relazioni tra marchi e varietà vegetali; la brevettabilità del software (Q.132) e la relativa posizione dell’AIPPI che auspica condizioni di brevettabilità intermedie tra quelle previste in USA e dall’EPO, più simili a quelle vigenti in Giappone; la biotecnologia (Q.114) con la nuova posizione di ammissibile brevettazione di cellule staminali “pluripotenti” da embrioni umani, ma solo se “isolate”, come è stato discusso ed alla fine approvato a Berlino; gli sviluppi della Conferenza de L’Aia sulla Legge Internazionale Privata (per saperne di più si può consultare il sito www.hcch.net); i progressi (“sunrise”) del nome di dominio .eu per l’Unione Europea (ICANN Task Force Q.160) in relazione al quale si veda per maggiori informazioni il sito www.eurid.org.

Infine, punto veramente critico per i risvolti politici che presenta, è stata la denuncia dei conflitti esistenti nell’ambito dell’OMPI/WIPO tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo sull’uso da farsi delle leggi riguardanti la P.I., soprattutto quando si considerano i prodotti farmaceutici e le condizioni di emergenza sanitaria in certi Paesi (si veda la Q.94 e la Conferenza di Doha). E’ stato auspicata la creazione di un gruppo di studio in ambito AIPPI che metta in evidenza i vantaggi che può offrire la P.I. quando sia opportunamente adattata alle varie realtà nazionali, evitando attacchi indiscriminati all’istituto dei brevetti ed alla P.I. in genere.

(s.a.)

agenda

EXCO 2009

Fra le tre città candidate ad ospitare l'EXCO Meeting del 2009 Buenos Aires ha vinto al ballottaggio (89 voti) contro Pechino (78), mentre Edimburgo era stata eliminata alla prima votazione. (s.a.)

Novità biotecnologie

Nessuna: ad oggi solo l'Italia, il Lussemburgo, la Lituania e l'Estonia non hanno implementato la Direttiva.

Le giornate di Pavia

Promosse dalla Università degli Studi di Pavia si sono tenute anche quest'anno il 23 e 24 settembre le giornate di studio, dedicate questa volta al rapporto IP e Costituzione, con l'intervento di alcuni tra i più prestigiosi rappresentanti del mondo accademico italiano. Gli atti, come di consueto verranno pubblicati in AIDA.

Giudici della PI ad Alicante

Il IV Symposium tra i giudici della Comunità sui temi del marchio e design comunitario promosso dall'UAMI e sotto gli auspici della Corte di Giustizia si è tenuto il 29 e 30 settembre ad Alicante. L'incontro è stato di particolare interesse, sia per la partecipazione dei magistrati di più alto livello anche dei nuovi Paesi dell'area allargata e di quelli in fase di accesso, sia per gli approfondimenti che cominciano ad emergere dalle prime esperienze sul design. Per l'Italia erano presenti il Cons. Massimo Scuffi della Corte d'Appello di Milano e il giudice all'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, Paolo di Marzio.

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-Itajuris.it

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

(Raimondo Galli)

osservatorio

Il Forum di Berlino

L'appuntamento di Berlino, si è presentato da subito, per i partecipanti al Forum, fonte di aggiornamento e di spunti di riflessione per chi, come me, si imbatte quotidianamente nello studio, sia teorico che pratico, degli IPR.

Due aspetti del Forum hanno colpito, da subito, la mia attenzione.

In primo luogo AIPPI ha chiesto ai diretti protagonisti del processo creativo e di interpretazione delle norme di IPR (la Commissione Europea, l'Ufficio Europeo Brevetti e l'UAMI) di illustrare le ultime iniziative legislative, nonché di esporre le decisioni più recenti, prese con riguardo ai singoli istituti, così da tracciare, al di là del dettato normativo in senso stretto, il trend evolutivo dei titoli di IPR.

L'AIPPI ha chiesto poi agli operatori del settore, nei singoli Stati Membri, di spiegare come, all'interno del proprio Paese, la legislazione nazionale si sta adattando agli "impulsi normativi" di respiro internazionale.

Nell'ambito del processo normativo di "*enforcement*" degli IPR, particolarmente significativa è apparsa l'analisi delle recenti proposta di Direttiva e proposta di Decisione Quadro, adottate dalla Commissione in data 12 luglio 2005. Quanto alla prima, essa stabilisce come ogni violazione intenzionale di un IPR su scala commerciale, e che attenti, favorisca, incoraggi o inciti tale violazione, deve essere penalmente sanzionata dagli Stati Membri. La proposta di Decisione Quadro, prevede, a propria volta, sanzioni minime applicabili nei confronti di coloro i quali pongano in essere le sopra dette condotte criminali; in particolare un minimo di quattro anni di prigione e una sanzione pecuniaria da € 100000 a € 300000, qualora la violazione veda coinvolta organizzazioni criminali o metta in pericolo la salute pubblica e la sicurezza.

Parimenti interessante è stata l'analisi, condotta sull'attuale legislazione della Polonia, chiamata a dare attuazione, nel termine del 29 aprile 2006 alla direttiva sull'*enforcement*. Il relatore non ha nascosto la iniziale "diffidenza" del proprio Paese, in particolare dell'industria farmaceutica, ad accettare una normativa che, essendo stata emanata prima dell'annessione all'UE della Polonia, non ha visto i rappresentanti di quello Stato partecipare al relativo processo di formazione legislativo.

Segnalo, infine, i contenuti, senz'altro originali, della sessione del forum dedicata alla tutela degli eventi sportivi, sia con riferimento ai segni distintivi che caratterizzano questi eventi (slogans, loghi, ecc.), sia alle attività di sponsorizzazione e merchandising, sia alla sempre più diffusa attività di contraffazione dei biglietti di ingresso agli spettacoli, sia, infine, alla cosiddetta attività di "bagarinaggio": la vendita dei biglietti originali attraverso canali non ufficiali. Utile è apparsa senz'altro l'esperienza raccontata dai colleghi del Portogallo, con riguardo all'organizzazione dei campionati europei di Calcio Euro 2004, e che ha portato addirittura alla emanazione, da parte del legislatore di quello Stato, di una legge ad hoc: D.L. n. 86/2004 in data 17 aprile 2004. I relatori, nonché i partecipanti al forum, si sono confrontati sulla necessità/opportunità di creare una tutela ad hoc per i segni distintivi legati agli eventi sportivi, il cui interesse economico allo sfruttamento è limitato ad un arco temporale ristretto.

Un ultimo aspetto, legato al forum AIPPI, appare di non trascurabile importanza, la partecipazione anche di aziende "di peso": dalla General Electric alla Fujitsu, dalla Nokia alla Alcatel.

(raffaella arista)

Il Codice di P.I. e il nuovo Rito Societario (Guai per tutti e anche grossi)

Come noto è entrato in vigore il Rito Societario a regolare le dispute giudiziali, non più regolate dal Codice di Procedura Civile.

Si era diffusa una prima falsa voce che la applicazione del Rito Societario fosse stata sospesa da legislatore rinsavito. Non è rinsavito e il rito è invece entrato in vigore.

Altra falsa voce che si sta diffondendo è che dal 1 gennaio 2006 il Rito Societario diverrebbe facoltativo, secondo le nuove norme del Codice di Procedura Civile ordinario. Non è vera nemmeno questa voce. Le nuove norme del Codice di Procedura Civile (in vigore da gennaio 2006) stabiliscono che nelle sole cause ordinarie (non quindi in quelle di PI) l'attore nel citare il convenuto possa facoltativamente anche richiedere che il convenuto notifichi le sue difese entro 60 giorni e se il convenuto (stoltamente) lo fa, allora la causa continua nelle forme del Rito Societario. Senonchè la legge speciale (Il Codice di Proprietà Industriale) ha stabilito in modo sin troppo chiaro nell' art. 134, 1 comma, che *"le vertenze in materia di PI sono rette dal Rito Societario e per quanto non disciplinato da esso dalle norme del codice di procedura civile"* (la esclusione del rito ordinario è quindi sicura, ove si debba applicare il rito societario).

Resta quindi piuttosto indiscutibile che le cause di PI saranno rette solo dal Rito Societario, perché così è stabilito a chiare lettere dal Codice di PI, e non può una successiva legge generale derogare a quella particolare.

Anzi, c'è di peggio. Se l'attore cercherà di far valere l'opzione di cui sopra (cioè se cercherà di seguire le norme più convenienti del Codice di Procedura Civile invece che quelle "sconvenienti" del rito societario), la causa si bloccherà per anni sulla mera questione di che rito si debba applicare. Un disastro.

Ricordo adesso cosa vuol dire applicare alle cause di PI il Rito Societario. 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. Questa volta possiamo capire "quanto importante sia il nostro legislatore".

(Raimondo

Galli)

flash

Assemblea LES

Assemblea generale dei soci LES-ITALIA al Centro Congressi Palazzo delle Stelline di Milano, in data 28 ottobre 2005, ore 14:30.

Conferenza AMCHAM - LES ITALIA - INDICAM,

“Il Codice della Proprietà Industriale e il rito societario – l’enforcement in Italia a confronto con Gran Bretagna, Francia e Germania”. Si terrà il 28 ottobre, ORE 09.00, al Palazzo delle Stelline.

Il valore dei marchi

“Registrare, difendere, valorizzare i marchi d’impresa e le denominazioni d’origine, difesa giudiziaria, marketing, valutazione di bilancio “: questo il titolo del convegno previsto a Parma, venerdì 14 ottobre 2005, Aula dei Filosofi dell’Università, Via Università 12 Intervengono Vnzetti, Magelli, Galli, Mansani, Ravazzoni, seguiti da testimonianze aziendali.

schede

SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, Il Codice della proprietà industriale, CEDAM, pp.1-1072, Euro 88.

Si tratta praticamente della prima versione pubblicata del Codice che è uscita con straordinaria puntualità, lavorando praticamente in corso d’opera. Correzioni ed emendamenti potranno/dovranno essere introdotti successivamente. Utile nella consultazione per tutto il materiale di supporto, il Codice è commentato nelle sue diverse parti. Particolarmente apprezzabile l’assenza tra i commentatori dei membri (effettivi) della Commissione ministeriale che il Codice hanno redatto.

(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: silvano adorno, raffaella arista, 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

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.i