

La revisione del Codice della Proprietà Industriale: da un'impostazione "proprietaria" a un approccio *market oriented*

di Cesare Galli

L'impostazione generale del nuovo Codice

Il 18 agosto 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed è quindi entrato in vigore il successivo 2 settembre, il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, approvato lo scorso 30 luglio dal Consiglio dei Ministri e recante la revisione del Codice della Proprietà Industriale: 130 articoli, che vanno ben al di là di un semplice decreto correttivo, ma delineano un vero e proprio "nuovo" Codice, caratterizzato da un approccio realistico, che tende a commisurare la protezione dei diritti di proprietà industriale a ciò che ciascuno di essi rappresenta sul mercato e, prima ancora, nel "mondo della vita", delineando in questo modo un equilibrio tra esclusive e concorrenza, che si distacca decisamente dall'impostazione "proprietaria" a cui la Relazione al testo originario del Codice dichiarava di ispirarsi.

Il rinnovo della delega per la revisione del Codice della Proprietà Industriale era stato operato dall'art.19, comma 15 l. 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009 ed entrata in vigore il successivo 15 agosto, così riattivando il processo che si era interrotto nel 2006 per l'aggiornamento del Codice, previsto già al momento del suo varo (dall'art. 2 l. 27 dicembre 2004, n. 306), sulla base dell'idea era cioè che il nuovo Codice avesse un anno di "rodaggio", per verificare se erano necessari mutamenti o adattamenti.

È stata così nuovamente insediata una Commissione di esperti, della quale, come già in quella nominata nel luglio 2005, sono stato anch'io chiamato a fare parte, e che ha rapidamente predisposto una bozza di decreto correttivo, sottoposto all'esame dei Ministeri ed delle Associazioni di categoria e poi al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari, per giungere infine – con alcuni cambiamenti, i più significativi dei quali sono stati l'inserimento di una nuova previsione sulla protezione del diritto d'autore sulle opere del design ed invece la cancellazione della norma predisposta dalla Commissione sulle invenzioni universitarie, la cui disciplina è stata quindi lasciata immutata – all'approvazione finale.

Il testo del decreto è stato predisposto prendendo come punto di partenza il testo elaborato dalla Commissione insediata nel 2005, che già allora non si era limitata a semplici "correttivi", ma aveva operato un approfondito ripensamento delle norme del Codice.

In effetti il lavoro della Commissione del 2005 si era concentrato su quattro filoni:

1) la correzione degli errori materiali e dei difetti di coordinamento, presenti specialmente tra le norme dedicate alla procedura di registrazione, inevitabili in un testo di 246 articoli che prendeva il posto di 35 diversi testi legislativi;

2) il recupero di alcune disposizioni che erano "saltate" in occasione del varo del Codice, ed in particolare della nuova disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari e dell'istituto della priorità interna (quest'ultima non più inclusa nell'odierna revisione perché nel frattempo era stata direttamente introdotta dal Codice dalla l. n. 99/2009);

4) una serie di aggiustamenti diretti a chiarire alcune disposizioni ambigue;

4) infine, la revisione vera e propria, nella prospettiva di rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, considerati elemento chiave per la competitività dell'"azienda Italia".

Quest'ultima prospettiva è stata alla base anche del lavoro svolto dalla nuova Commissione, che ha cercato di sfruttare nel modo migliore l'indicazione contenuta nella legge delega che indicava tra i criteri da seguire quello di «armonizzare» il nostro ordinamento alla disciplina «comunitaria ed internazionale» [lett. b) dell'art. 19, comma 15 della l. n. 99/2009]. In seno alla Commissione ho anzi molto insistito sul fatto che la delega precisava che questa armonizzazione andava effettuata «in particolare con quella (N.d.R.: normativa comunitaria ed internazionale) intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice», il che implicava che anche la disciplina comunitaria e internazionale preesistente al Codice potesse essere utilizzata: e questo è appunto ciò che si è ritenuto di fare.

Aggiungo ancora che il mio sforzo personale in seno alla Commissione è stato anche quello di valorizzare le linee di tendenza emerse in questi anni a livello comunitario e internazionale, che, in evidente contrasto con le tendenze neo-protezioniste presenti anche nella l. n. 99/2009 (ad esempio con l'assurda disciplina di marchi e Made in Italy, poi modificata, ma sempre in modo estremamente carente, e portata al parossismo con la l. 8 aprile 2010, n. 55, c.d. Reguzzoni-Versace, non a caso già censurata in sede comunitaria e poi sospesa), registrano la positiva evoluzione dei diritti della proprietà intellettuale verso un approccio realistico e concreto alla protezione di essi, fondato sulla considerazione di ciò che le realtà che ne formano oggetto realmente rappresentano sul mercato e, prima ancora, nelle dinamiche dell'attività economica e quindi della comunicazione d'impresa e della ricerca. Questo approccio realistico, o, se si preferisce, fenomenologico, trova tra l'altro una precisa base normativa proprio nelle convenzioni internazionali vigenti nella nostra materia e nello stesso diritto comunitario, che delinea un equilibrio tra esclusive, concorrenza e contratti nel quale la protezione può essere riconosciuta solo a ciò che davvero questa protezione richiede, nella consapevolezza del fatto che le norme sono chiamate a disciplinare realtà concrete e che la giustificazione di esse è strettamente connessa con l'esperienza umana di queste realtà, secondo una prospettiva, che potremmo definire giusnaturalistica, di adeguamento del diritto alle relazioni interpersonali della vita reale.

Evidentemente in questa impostazione è stato necessario fare i conti anche con gli ulteriori criteri della legge delega, alcuni dei quali (in particolare quello della lett. c), che indirizzava il legislatore delegato verso la semplificazione, e quello contenuto nella premessa della delega, che consentiva di agire anche sulle norme processuali) andavano appunto in questa direzione; mentre altri apparivano più stringenti e tali da lasciare alla Commissione una ridotta libertà di movimento. Mi riferisco in particolare ai criteri di cui alla lett. b) (nella sua ultima parte, in cui disponeva di «definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche»), alla lett. d) (che prescriveva che «nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione») ed alla lett. e) (in base al quale doveva essere riconosciuta «ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio» e in tal caso «lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attività di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente»).

Anche nell'attuazione di questi criteri si è peraltro privilegiato un approccio realistico, che eliminasse o comunque riducesse, per quanto possibile, le contraddizioni con l'impostazione sistematica che si è voluto dare al Codice. Tuttavia da essi non è stato possibile discostarsi, giacché rappresentavano un passaggio obbligato e ineludibile, anche per evitare rischi di incostituzionalità per eccesso di delega, che minerebbero la certezza del diritto e che sono stati tenuti ben presenti, anche sulla base dell'esperienza fatta con il Codice.

Certo è difficile riassumere in questa sede tutto il lavoro che è stato svolto, della cui intensità fa fede la circostanza che esso ha interessato la metà degli articoli del Codice, che ne esce dunque profondamente rinnovato. Si deve poi aggiungere che, come sempre è accaduto anche in occasione dei precedenti interventi di riforma del diritto industriale operati dal nostro legislatore con il metodo della legislazione delegata, lo schema di decreto approntato dalla Commissione non corrisponde in tutto e per tutto al testo finale del Codice: vi sono state alcune discutibili aggiunte, pressantemente richieste dagli Uffici legislativi di alcuni Ministeri, alcune modifiche (come nel caso della consulenza tecnica preventiva, la cui disciplina è stata ridotta a un mero rinvio al corrispondente istituto generale del Codice di Procedura Civile, obbligando l'interprete ad un difficile lavoro d'integrazione) ed anche alcune

sottrazioni. In particolare, come già si è accennato, la disciplina delle invenzioni dei ricercatori delle Università e delle altre istituzioni pubbliche di ricerca è rimasta invariata rispetto a quella del testo originario del Codice, avendo il Governo assunto la decisione politica di disattendere la delega espressa del Parlamento a restituire a tali istituzioni la titolarità dei diritti su queste invenzioni, conformemente a quanto era previsto prima del 2001, e quindi di non adottare la norma che era stata predisposta dalla Commissione.

In compenso, se così si può dire, è stata inserita nella revisione, a lavoro della Commissione già concluso, una nuova norma transitoria sul diritto d'autore sulle opere dell'industrial design, che recepisce le indicazioni dell'Avvocato Generale dell'Unione Europea e pone fine a una situazione di contrasto del nostro ordinamento con le regole comunitarie, durata quasi dieci anni.

Devo però dire che, rispetto ad altri casi precedenti, le alterazioni sono state molto minori: e di ciò il merito dev'essere riconosciuto alla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (e anzitutto al Direttore, dott.ssa Loredana Gulino) e all'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico (e all'interno di esso, in particolare al dott. Mario Palazzi), che hanno preso attivamente parte al processo di predisposizione dello schema di decreto, avendo così poi modo di spiegare le ragioni delle scelte adottate e quindi di difenderle efficacemente dalle obiezioni che erano state mosse nei confronti di esse.

Ovviamente le modifiche che questo decreto ha apportato al Codice non sono tutte dello stesso peso, molti essendo i semplici aggiustamenti, ma non sono poche le nuove disposizioni che assumono una forte valenza sistematica e sono quindi in grado di riverberarsi anche sull'interpretazione delle norme non direttamente interessate dalla revisione, andando quindi al di là del dato strettamente letterale.

Come si accennava, infatti, e come meglio si vedrà, esaminando singolarmente nel commento le novità portate dalla riforma, le linee portanti della revisione operata possono dirsi rappresentate anzitutto dal tentativo di mettere il Codice al passo delle punte più avanzate dell'approccio "realistico" alla proprietà industriale che vengono dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali, a cominciare da EPC 2000, ossia la più recente revisione della Convenzione sul Brevetto Europeo; e poi dalla definizione sempre più precisa della contraffazione come comprensiva di ogni forma di parassitismo e dall'adeguamento dei diversi strumenti giuridici, sostanziali, processuali e procedurali, per tutelare sempre più efficacemente i diritti IP.

Ora naturalmente è presto per dire se questi ambiziosi obiettivi verranno raggiunti e in quale misura. Certamente però già oggi si può dire che la strada imboccata, pur partendo dall'esame dei singoli problemi, cerca di leggerli in una prospettiva di sistema, che coordini le risposte a ciascuno di essi in una visione nuova e più moderna, capace di guardare non solo al passato e al presente, ma anche (e forse soprattutto) al futuro della proprietà industriale.

Esaurimento e comunione: un nuovo bilanciamento d'interessi tra esigenze del titolare ed esigenze del mercato

L'approccio realistico e l'attenzione alle esigenze della pratica, che costituiscono i caratteri più evidenti del profondo intervento operato dal d.lgs. n. 131/2010 sul Codice della Proprietà Industriale, emergono con chiarezza già dalle nuove norme su esaurimento e comunione, contenute nelle disposizioni generali del Codice.

Particolarmente significativo è l'intervento operato sull'esaurimento, che ha espressamente esteso anche agli altri diritti della proprietà industriale la disciplina dei motivi legittimi di esclusione dell'esaurimento stesso, prima applicabile soltanto al marchio. Questa estensione nel nostro ordinamento s'impone anzitutto a partire da ragioni di carattere costituzionale, giacché il principio di eguaglianza impedisce di trattare in modo difforme situazioni equivalenti; d'altra parte, proprio a partire dalla considerazione della concreta realtà del mercato, dal "mondo della vita" è agevole comprendere come possano sussistere motivi in presenza dei quali è giusto che il titolare di diritti di proprietà industriale diversi dal marchio (e dagli altri segni distintivi) possa esercitare la sua esclusiva anche in relazione a prodotti o servizi che sono già stati messi in commercio da lui stesso o con il suo consenso.

È altresì evidente che questi motivi, esattamente come avviene in relazione al marchio, devono essere correlati all'oggetto specifico della tutela di ciascun diritto, in modo da commisurare la protezione attribuita dalla legge alla portata effettiva che questi diritti hanno nella realtà ed alla funzione che essi concretamente assolvono: il che risponde in pari tempo all'esigenza pro-concorrenziale, imposta anche

dal diritto comunitario, di bilanciare gli interessi del titolare con quelli del mercato, ed alla considerazione di matrice giusnaturalistica per cui le norme sono dettate per disciplinare realtà concrete, cosicché la giustificazione di esse è strettamente connessa con l'esperienza umana di queste realtà.

Ciò significa, calandosi nella concretezza dei diritti di cui stiamo discutendo, che se per i marchi possono assurgere a motivi legittimi per opporsi all'ulteriore circolazione tutte e solo le modificazioni cui il prodotto sia stato sottoposto dopo la prima messa in commercio tali da compromettere la sua funzione di strumento di comunicazione, attribuendo al titolare la responsabilità per qualcosa che non voleva in realtà commercializzare o pregiudicandone la reputazione, invece per i diritti che riguardano le innovazioni si tratterà di attribuire al titolare il diritto di vietare gli usi o l'ulteriore circolazione dei prodotti coperti da tali diritti che comportino lo sfruttamento di utilità diverse rispetto a quelle da lui concesse in occasione della prima commercializzazione, ma comunque comprese nell'esclusiva: in particolare, dunque, tale diritto sussisterà quando l'acquirente della macchina o il licenziatario del processo o i loro aventi causa li abbiano modificati in modo da ottenere risultati diversi da quelli ottenibili con la macchina o il processo originari, magari coperti da un brevetto ulteriore, ma tali da costituire ancora attuazione del primo brevetto (ed in tal caso il brevetto ulteriore sarà dipendente da esso).

In altri termini, la norma ora introdotta sembra codificare il principio per cui l'esaurimento opera solo in relazione alla cosa "originale", non anche alle elaborazioni, che rientrano a loro volta nel diritto di esclusiva facente capo al titolare del diritto e da lui non ceduto, e perciò non esaurito. Un principio di questo genere è in effetti pacificamente riconosciuto in materia di diritto d'autore, dove anzi si ritiene comunemente (in Italia e all'estero) che la cessione di una delle facoltà in cui si estrinseca il diritto del titolare non implichi quella delle altre e che nel dubbio sulla volontà delle parti debbano ritenersi cedute solo le facoltà inerenti alla specifica utilizzazione dell'opera prefigurata dal contratto. Né potrebbe assumere rilievo, al fine di ritenere lecita la condotta dell'acquirente, il fatto che il macchinario o il procedimento modificato venga impiegato solo nell'ambito dell'impresa di chi pure aveva legittimamente acquistato la macchina originaria o una licenza d'uso del procedimento dal titolare del brevetto o con il suo consenso: anche le limitazioni al diritto di brevetto previste dall'art. 68, comma 1, lett. a c.p.i. si riferiscono infatti ai soli «atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali», fra i quali non rientrano certo l'utilizzazione di un macchinario o di un procedimento nell'ambito di un'attività produttiva.

Questo nuovo approccio sistematico può del resto indurre a ripensare i "motivi legittimi" anche in relazione ai marchi, considerando illecita (e tale quindi da consentire al titolare di opporsi ad essa) anche l'attività di trasformazione posta in essere in proprio dall'acquirente del prodotto originale o dal suo avente causa (o da un terzo per loro conto, in quest'ultimo caso almeno sotto il profilo della contributory infringement), anche a prescindere dall'ulteriore commercializzazione del bene trasformato: il divieto di uso del marchio altrui previsto dal Codice riguarda infatti qualsiasi "uso nell'attività economica" e tale è senz'altro da qualificarsi anche quella svolta manipolando il prodotto, naturalmente quando questo conservi il marchio del prodotto "originale"; anche in questo caso l'esaurimento non sembra dunque poter essere invocato, proprio in ragione della trasformazione del bene che viene effettuata.

Considerazioni non molto dissimili valgono a proposito della comunione: anche in questo caso, infatti, la preoccupazione del legislatore è stata quella di rendere il diritto del titolare più facilmente esercitabile, evitando che problematiche di ordine procedurale ed eventuali conflitti tra contitolari possano pregiudicarne la stessa esistenza. E ciò impone probabilmente anche un ripensamento dell'interpretazione che la giurisprudenza ha dato delle norme in materia di comunione, specialmente a proposito dei brevetti, rivalutando la regolamentazione contrattuale dei rapporti tra i contitolari, ma in pari tempo consentendo forme di negotiorum gestio (sia pure sui generis, come sempre nella materia industrialistica), quando esse appaiano rispondenti alle necessità della pratica.

Segni distintivi e denominazioni d'origine: la tutela della comunicazione d'impresa e la generalizzazione della protezione contro il parassitismo

Anche le novità apportate dal Codice al diritto dei segni distintivi si caratterizzano per una forte attenzione a ciò che questi segni rappresentano nella realtà di mercato, e più in generale nel "mondo della vita", come elementi cardine della comunicazione d'impresa. Nel loro complesso le modifiche inserite nel Codice in questo campo appaiono infatti dirette a rendere più compiuta e coerente la protezione dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni di origine contro i

comportamenti diretti a sfruttare indebitamente i valori di avviamento commerciale incorporati in questi segni, nella prospettiva generale – che con questa riforma è divenuta uno degli assi portanti del Codice – di attribuire alle imprese la possibilità di valorizzare tutte le esternalità positive derivanti dall'uso dei loro diritti di proprietà industriale, vietando ogni forma di free-riding e di sfruttamento parassitario dei loro investimenti. Significativa è già la scelta del Codice di fare riferimento ai «nomi a dominio di siti usati nell'attività economica» come oggetto di possibile interferenza con altrui diritti di marchio, ditta o insegna (ma anche di possibile protezione), sostituendo l'ambigua definizione precedente di «nomi a dominio aziendali» con un'espressione che riprende quella usata all'art. 20 c.p.i. per definire l'ambito di protezione dei marchi e rende quindi evidente che la protezione riguarda tutti i casi in cui un segno sia utilizzato per finalità economiche, anche al di fuori di un'attività d'impresa. Ancora più importanti, sempre in questa chiave, sono la modifica dell'art. 8 c.p.i., nel quale, oltre alla registrazione, viene proibito anche l'uso non autorizzato dei segni notori in campo extracommerciale, appunto per impedire l'agganciamento parassitario ad essi da parte di terzi; e l'aggiunta di ogni «altro segno distintivo» all'elencazione di segni che possono interferire con il marchio (e con cui il marchio può interferire) contenuta nell'art. 22 c.p.i. rubricato «Unitarietà dei segni distintivi».

Nella stessa prospettiva si collocano anche la riformulazione della norma che delinea l'ambito di protezione delle indicazioni geografiche (art. 30), ma anche la modifica della disposizione che consente l'uso nel commercio dei nomi geografici, ancorché registrati come marchio collettivo, ora subordinato alla sola condizione che quest'uso sia conforme alla correttezza professionale, con la cancellazione della limitazione della liceità di quest'uso al caso in cui il nome sia usato «in funzione di indicazione di provenienza» geografica (art. 11). L'art. 30, in particolare, riprende ora pressoché alla lettera il dettato dell'art. 13.1, lett. a del Reg. n. 2006/510/CE in materia di DOP e IGP, che impone agli Stati membri di proteggere queste denominazioni anche contro ogni uso non autorizzato di esse che «consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta», e cioè appunto contro lo sfruttamento parassitario; l'art. 11, per converso, stabilisce la liceità dell'uso dei nomi geografici che non determini né confusione, né agganciamento, applicando anche ai marchi collettivi la regola prevista dall'art. 21 c.p.i. per i marchi individuali.

In tutti i casi il parassitismo segna così la misura ed il limite della protezione e in pari tempo si prende anche atto del progressivo avvicinamento tra la disciplina delle denominazioni di origine e quella dei marchi, intervenuto non solo sul versante della tutela, ma anche su quello – strettamente correlato al primo sul piano del bilanciamento di interessi – del rilievo primario attribuito alla non ingannevolezza del segno (che è da sempre fondamentale per le denominazioni di origine e che è ora divenuto anche la chiave di volta del nuovo diritto dei marchi), creando una sorta di diritto comune dei segni commerciali: che non significa ovviamente uniformità di disciplina per segni di tipo diverso, ma certamente esistenza di un denominatore comune tra essi.

Ed anche qui è appena il caso di rilevare come appaia infondata la preoccupazione di chi paventa che prevedere questa regola anche a favore dei segni notori, così come delle denominazioni geografiche «qualificate», ma non registrate, possa creare problemi di certezza del diritto, giacché lo sfruttamento della rinomanza presuppone appunto la rinomanza e quindi una situazione di notorietà generale: sostanzialmente la stessa situazione che giustifica per i marchi la protezione anche al di là dei limiti della registrazione, e che è a sua volta una situazione di fatto, derivante dall'uso, alla quale vengono ricollegati effetti giuridici; anche questo è stato chiarito proprio dalla giurisprudenza comunitaria, che ha anzi rifiutato di ricorrere a criteri «meccanici» (come una determinata percentuale di conoscenza del segno presso il pubblico interessato) per la determinazione del presupposto della rinomanza.

In questa prospettiva sistematica esce pienamente confermata anche la soluzione cui già la giurisprudenza era pervenuta relativamente all'ambito di protezione dei segni distintivi diversi dal marchio registrato, e in particolare dei cosiddetti marchi di fatto, che il Codice annovera, agli artt. 1 e 2, tra i diritti di proprietà industriale, salvo poi non dettare una specifica disciplina di essi. In realtà di una vera e propria lacuna in proposito non si può parlare: l'art. 2, comma 4, c.p.i. stabilisce infatti che questi segni sono tutelati «ricorrendone i presupposti di legge»; e questi presupposti possono essere agevolmente ricostruiti proprio a partire da una norma del Codice, e cioè dall'art. 12 in materia di novità, che delinea in termini di notorietà in ambito non puramente locale sia i requisiti necessari perché questi segni abbiano potere invalidante sui marchi registrati successivi, sia l'ambito di questo potere invalidante, al quale in base al diritto comunitario dei segni distintivi deve fare necessariamente da pendant un corrispondente ambito di protezione. Quanto alle altre regole applicabili a questi segni, già prima degli interventi in materia del legislatore comunitario, ad essi si ritenevano applicabili analogicamente le norme in materia di marchi registrati, tranne quelle la cui ratio non fosse legata

all'esistenza della registrazione, per completare la scarsa disciplina contenuta nelle norme del codice civile (e della legge sul diritto d'autore, dal momento che anche titoli e testate - disciplinati rispettivamente agli artt. 100 e 102 di tale legge tra i diritti connessi - sono protetti appunto in quanto segni distintivi).

D'altra parte, come si accennava, il riconoscimento di un'esclusiva sui segni distintivi non registrati è del tutto conforme anche al diritto comunitario. Già la Dir. n. 89/104/CEE, all'art. 4, consente agli Stati membri di considerare i segni distintivi non registrati come anteriorità invalidanti rispetto ai marchi registrati successivi in quanto «siano stati acquisiti diritti ad un marchio di impresa non registrato o ad un altro segno utilizzato in commercio ... e qualora questo marchio di impresa non registrato o questo altro segno dia al proprio titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio di impresa successivo», e cioè in quanto questi segni siano oggetto di un diritto di esclusiva; ed in termini del tutto analoghi si esprime il Reg. n. 2009/207/CE sul marchio comunitario all'art. 8, contemplando un'opposizione alla registrazione da parte «del titolare di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale», quando questo segno, secondo la legislazione dello Stato membro che lo disciplina, «dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo». E poiché non vi è mai stato dubbio, nella nostra dottrina così come nella nostra giurisprudenza, sul fatto che i segni distintivi di fatto di notorietà non puramente locale fossero, già prima dell'entrata in vigore del Codice, anteriorità invalidanti rispetto ai marchi successivi, che attribuissero ai titolari di essi il diritto di vietare l'uso dei segni successivi interferenti e addirittura che potessero formare oggetto di cessione, la configurazione di essi come diritti di esclusiva, più che consentita, doveva ritenersi imposta dalle norme comunitarie appena citate.

Dunque l'inserimento operato dal Codice dei «segni distintivi non registrati» nel novero dei diritti di proprietà industriale non ha fatto che rendere esplicita una configurazione di questi diritti che era già presente nella disciplina previgente, determinando un rafforzamento della loro protezione essenzialmente sul piano processuale, grazie all'applicazione a favore di essi dei rimedi tipici (cautelari e di merito) anteriormente applicabili a favore dei soli marchi registrati, che ha segnato sotto questo profilo un significativo potenziamento della protezione contro il parassitismo, consentendo in particolare una protezione più efficace contro il fenomeno sempre più diffuso del cosiddetto look-alike, ossia dell'adozione (di regola non confusoria) di confezioni del prodotto dell'imitatore che riprendono da vicino le caratteristiche di quelle del prodotto originale o di una forma del prodotto pressoché corrispondente a quella del prodotto nuovo altrui, pur senza imitare i marchi registrati di esso, ma determinando comunque un effetto di traino. Al riguardo va anzi sottolineato che, sempre già prima dell'adozione del Codice, l'efficacia invalidante dei segni distintivi non registrati si estendeva oltre il limite del pericolo di confusione sull'origine, quanto meno per i segni che potessero considerarsi «notoriamente conosciuti» ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi, in base alla disposizione dell'art. 17, comma 1, lett. h legge marchi (ora divenuto l'art. 12, comma 1, lett. f, c.p.i.), introdotta dal d.lgs. 19 marzo 1998, n. 196 per dare attuazione all'Accordo TRIPs, che equipara quest'efficacia a quella dei marchi registrati che godono di rinomanza ed importa quindi che anche la protezione dei segni “di fatto” rinomati abbia un'estensione corrispondente e dunque si spinga anche oltre il vecchio limite del pericolo di confusione sull'origine: e ciò sia per le ragioni testuali che si sono appena ricordate, sia (e soprattutto) per coerenza sistematica all'impostazione generale che proprio questa riforma ha elevato a cardine dell'impianto normativa di protezione di tutti i segni usati nell'ambito della comunicazione d'impresa.

Il nuovo Codice che esce da questa revisione viene dunque a consacrare il riconoscimento legislativo del ruolo svolto dal marchio e dagli altri segni distintivi, anche non registrati, come strumenti di comunicazione, e quindi la protezione di essi contro ogni sfruttamento parassitario, e cioè contro tutte le utilizzazioni di segni eguali o simili che comportino l'appropriazione non autorizzata di quella sorta di “economia esterna” del marchio che è legata al messaggio in esso incorporato: il che porta a valorizzare sempre di più la percezione del pubblico come elemento decisivo sia per stabilire se un segno è tutelabile – ciò che presuppone che esso consista in una realtà che i consumatori percepiscano appunto come “segno”, ovvero come portatrice di un significato, e che questo significato sia specifico, e quindi indichi (anche) l'esistenza di un'esclusiva sull'uso di esso in un determinato settore in capo ad un soggetto che assume la responsabilità per le caratteristiche dei prodotti o dei servizi da esso contrassegnati –, sia per delimitarne l'ambito di tutela, in piena coerenza con le indicazioni che vengono dal diritto comunitario.

Tutto questo delinea anche un nuovo equilibrio tra esclusive, concorrenza e contratti nel quale la protezione può essere riconosciuta solo a ciò che davvero questa protezione richiede, nella

consapevolezza del fatto che le norme sono chiamate a disciplinare realtà concrete e che la giustificazione di esse è strettamente connessa con l'esperienza umana di queste realtà, secondo una prospettiva, che potremmo definire giusnaturalistica, di adeguamento del diritto alle relazioni interpersonali della vita reale.

Un nuovo regime transitorio di diritto d'autore del design, interventi di semplificazione e coerenza normativa: la conferma della tutela coordinata delle funzioni delle forme sul mercato

Se in materia di registrazioni per disegno o modello le novità introdotte dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131 sono state limitate - ed essenzialmente dirette a correggere alcune sbavature, conferendo maggiore coerenza all'impianto normativo del Codice in questa materia, ovvero (come nel caso dell'art. 44 c.p.i.) ad eliminare un incombente sostanzialmente inutile, in un'ottica di semplificazione -, certamente di straordinaria importanza è la riscrittura della norma transitoria di cui all'art. 239 del Codice, che, dopo nove anni dall'attuazione della Dir. n. 98/71/CE e cinque successivi interventi legislativi, stabilisce finalmente con chiarezza che i prodotti-copia delle opere dell'industrial design non sono legittimi, anche se a commercializzarli sono i medesimi soggetti che li producevano lecitamente prima del 19 aprile 2001, data di introduzione in Italia della protezione di diritto d'autore sulle opere di design.

La riformulazione dell'art. 239 del Codice era divenuta ormai indifferibile in relazione alle conclusioni recentissimamente depositate (il 24 giugno 2010, quando già lo schema di decreto legislativo era stato approntato) dall'Avvocato Generale dell'Unione Europea nella causa C-168/09, pendente avanti la Corte di Giustizia comunitaria. Tale causa ha ad oggetto la questione della compatibilità col diritto comunitario della normativa transitoria italiana sul design (contenuta appunto nell'art. 239 del Codice), che sembrava limitare la protezione di diritto d'autore sulle opere di design, consentendo ai soggetti che le imitavano prima dell'introduzione di tale protezione nel diritto italiano (a seguito dell'attuazione della Direttiva n. 98/71/CE), di continuare senza limiti di tempo questa loro attività, benché oggi essa dovrebbe ritenersi contraffattoria e quindi illecita; la questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano su istanza di Assoluce, l'Associazione delle imprese italiane dell'illuminazione, che riteneva tale disciplina penalizzante per l'industria italiana del settore, nell'ambito di un giudizio promosso dalla Flos contro la Semeraro per contraffazione della celebre lampada "Arco", disegnata negli anni sessanta dai fratelli Castiglioni.

Già nel corso della discussione orale della causa, tenutasi il 22 aprile scorso, la Commissione Europea aveva preso posizione nel senso della contrarietà al diritto comunitario delle norme transitorie italiane contestate, anche sulla base del contrasto di esse con la Direttiva n. 2001/29/CE, che ha armonizzato a livello comunitario la normativa sul diritto d'autore, limitando la tutela dell'affidamento dei soggetti che operavano in precedenza nel regime di assenza di protezione agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002, ed escludendo espressamente che in base al diritto comunitario potesse essere loro consentito di continuare la loro attività dopo tale data.

Le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale hanno ripreso ed ampliato queste considerazioni, giungendo ad affermare, con estrema chiarezza che «L'art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale preveda che i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva non beneficino della protezione del diritto d'autore», e che ai soggetti che già legittimamente fabbricavano questi prodotti prima dell'introduzione della protezione nel 2001 poteva essere accordato unicamente «un ragionevole periodo transitorio durante il quale... possono continuare a commercializzare detto prodotto», precisando anche che il termine di dieci anni decorrenti dal 2001 originariamente previsto dalla legge italiana era «eccessivo» e ricordando come in relazione a tale previsione la Commissione Europea avesse a suo tempo avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia. Ed a queste indicazioni si è appunto attenuto il nuovo art. 239 ora introdotto, che ha riconosciuto in favore dei soggetti che operavano legittimamente prima dell'introduzione della protezione di diritto d'autore del design "artistico" un regime transitorio di durata consistente, ma comunque più limitata dei dieci anni inizialmente previsti, in base al quale resta lecita la commercializzazione (anche attuale) di tutti i prodotti-copia realizzati in Italia fino al 19 aprile 2006 e di quelli importati fino al 19 aprile 2001, mentre viene sancita l'illegittimità delle copie realizzate o importate successivamente a tali date, copie che sono quindi perseguibili a tutti gli effetti di legge come contraffazioni, come appunto era prescritto dalla Direttiva.

Anche questa norma, sottolineando l'importanza della protezione di diritto d'autore del design "artistico", s'inquadra quindi nell'evoluzione in atto (in cui il Codice è già pienamente inserito e che anche la giurisprudenza sta assecondando) verso un sistema che abbandoni le astrazioni, per commisurare la protezione dei diritti IP al loro reale valore di mercato. Nel campo delle forme oggi infatti si affiancano una protezione del design che si configuri come innovativo rispetto alle forme preesistenti sotto il profilo del modello; una protezione come marchio (registrato e non registrato) delle forme che abbiano acquistato carattere distintivo e che non diano comunque valore sostanziale al prodotto; e appunto una protezione di diritto d'autore del design più elevato, di quello che, pur riguardando sempre oggetti d'uso, assume un vero e proprio valore artistico, destinato a durare nel tempo: fermo restando che, anche per queste ultime forme - come per tutte le forme di design -, la registrazione come modello (e come marchio, quando ne sussistono i presupposti) è assolutamente consigliabile, anche se oggi la nostra giurisprudenza sembra avere superato i problemi interpretativi, sulla base dei quali in passato aveva talvolta negato protezione a opere di design di indiscutibile valore artistico (penso alle recenti pronunce che questa tutela hanno riconosciuto appunto alla lampada Arco o alla Panton Chair).

Dunque, di "livelli" di tutela della forma si deve parlare oggi per riferirsi non ad un sistema che preveda diverse tutele alternative fra loro - apparentemente "perfetto", ma irrealistico, perché incapace di dar conto della complessità delle relazioni che possono intercorrere tra le varie funzioni assolve dalla forma di ciascuno specifico prodotto -, bensì alla necessità di coordinare, caso per caso, le differenti tutele apprestate dall'orientamento per queste diverse funzioni, ammettendone il cumulo ogni volta che questo non assume una valenza monopolistica, ossia ogni volta che esso non prolunga artificiosamente la protezione di un valore di cui l'ordinamento ha previsto la caduta in pubblico dominio entro un certo termine.

In questo nuovo sistema, più flessibile e realistico, sembra destinato ad acquistare sempre maggiore importanza il rapporto che intercorre tra creazione e comunicazione e tra industria culturale e industria tout court: i prodotti che divengono, come spesso si dice, icone, assumono infatti una valenza di strumento di comunicazione che soverchia i valori intrinseci di esse, consentendone la protezione come segni distintivi, o comunque anche come segni distintivi; e nel processo di riconoscimento di questo valore i confini tra cultura e moda, marketing e comunicazione si fanno sempre più labili, essendo però chiaro che ciò che assume valore dirimente è, sempre e comunque, l'attitudine che i consumatori finali vengono ad assumere nei confronti di tali prodotti, e quindi ancora una volta la percezione del pubblico di riferimento.

L'adeguamento a EPC 2000 e il nuovo approccio "realistico" alla tutela dell'innovazione

Il settore dei brevetti, e in generale della protezione dell'innovazione tecnologica, è uno di quelli nei quali si può maggiormente apprezzare come la revisione del Codice della Proprietà Industriale non si sia limitata ad una semplice correzione, ma si sia mossa nella prospettiva di porre le basi di una crescita del nostro Paese in questo campo, decisivo per la competitività delle nostre imprese.

La revisione si è così ispirata in larga misura alla più recente versione della Convenzione sul Brevetto Europeo, EPC 2000, nella prospettiva di evitare, per quanto possibile, ogni discriminazione tra il trattamento dei brevetti nazionali e di quelli europei.

Particolarmente qualificanti, in questa prospettiva, appaiono l'inclusione nella nostra legge della nuova disposizione del protocollo interpretativo dell'art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo che precisa i limiti di applicazione della nozione di equivalenza, sulla quale la nostra giurisprudenza aveva manifestato pericolose incertezze, e la previsione espressa della possibilità per il Giudice di riformulare le rivendicazioni, naturalmente solo a istanza del titolare e purché le rivendicazioni riformulate si presentino «in una forma più ristretta che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata», e cioè sostanzialmente entro i limiti in cui EPC 2000 ammette il ricorso alla procedura di limitazione.

La centralità delle rivendicazioni nell'interpretazione del brevetto corrisponde infatti all'impostazione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, imperniata sul cosiddetto problem-solution approach, nel senso di obiettivare e ancorare alla realtà la valutazione dei requisiti per l'accesso alla protezione, ma in pari tempo di commisurare questa protezione a quanto il richiedente ha effettivamente fatto oggetto della sua domanda. Queste modifiche appaiono dunque ispirate alla scelta di fondo del nostro legislatore di porre il brevetto interno su un piede di assoluta parità con il brevetto europeo, scelta che porta come corollario la possibilità di avvalersi anche nell'interpretazione delle norme interne (e nella valutazione

dei brevetti nazionali) dell'esperienza dell'Ufficio Europeo dei Brevetti e di quella delle giurisdizioni straniere che più da vicino ne condividono l'impostazione generale. A un sistema nel quale la protezione può riguardare anche innovazioni "incrementali", di contenuto limitato - qual è quello che anche il nostro legislatore ha scelto, coerentemente all'impostazione del diritto europeo dei brevetti, alla quale è pienamente rispondente la revisione del Codice operata dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131 - deve infatti necessariamente corrispondere, anche in una prospettiva di bilanciamento d'interessi, una correlativa limitazione della protezione, che sia commisurata a quanto espressamente rivendicato, con i soli ampliamenti derivanti dall'applicazione del principio dell'equivalenza (e naturalmente alla dottrina delle invenzioni dipendenti), inteso però nel senso che si è detto sopra, e cioè sempre misurato sulla portata delle rivendicazioni, che vanno bensì interpretate, ovviamente, anche alla luce delle rivendicazioni e dei disegni (e più in generale delle conoscenze dell'esperto del settore, al quale si rivolgono), ma devono comunque rimanere il punto di riferimento centrale e ineludibile dell'analisi brevettuale. Questa norma suona dunque esplicita smentita delle letture della dottrina degli equivalenti talvolta emerse nella nostra giurisprudenza, che la ritenevano applicabile non solo alla sostituzione di specifici elementi rivendicati con altri di cui a priori si poteva conoscere l'idoneità a svolgere la stessa funzione dell'elemento sostituito, bensì anche alle ipotesi in cui fosse riscontrabile la coincidenza dei soli «elementi essenziali dell'invenzione brevettata»: il che introduce una distinzione tra elementi tutti egualmente compresi nelle rivendicazioni, che può portare, esattamente all'opposto, a un'ipertrofia della protezione, in contrasto con le esigenze di certezza per i terzi sull'ambito di protezione del brevetto, che il sistema imperniato sulle rivendicazioni necessariamente è invece diretto a soddisfare.

L'importanza di queste innovazioni è ancora maggiore se le si legge in chiave sistematica. Il principio della centralità delle rivendicazioni s'inquadra infatti in una prospettiva che potremmo definire "economica", o pro-concorrenziale, ma che - come si è più volte sottolineato, essendo questo uno degli assi portanti della riforma - almeno sino a un certo punto può anche dirsi di diritto naturale, essendo rivolta a commisurare la protezione dei diritti di proprietà industriale alla portata che essi concretamente assolvono nel "mondo della vita". Anche in materia brevettuale la revisione del Codice può dunque segnare per il nostro ordinamento un vero punto di svolta, nella direzione di un nuovo equilibrio tra esclusiva e concorrenza, fondato su ciò che concretamente i diritti IP rappresentano sul mercato, che sembra costituire il Leitmotiv dell'evoluzione in atto del diritto della proprietà intellettuale e che nel campo dell'innovazione tecnologica si è in effetti già manifestato con pienezza a livello internazionale, mentre in questo settore vede il nostro Paese ancora pericolosamente in ritardo, sia pure con alcuni significativi recuperi.

Nella stessa prospettiva, per i segreti industriali e commerciali la riformulazione operata della norma la ha messa anche formalmente in linea con il TRIPs Agreement, superando le interpretazioni devianti (e in realtà manifestamente erronee anche in riferimento al testo vigente, proprio perché incompatibili con il TRIPs Agreement, che costituiva comunque un vincolo per l'interprete), che sembravano dare ad essi una tutela "assoluta", e non - come ora si è precisato - limitata alle ipotesi in cui l'acquisizione del segreto sia avvenuta mediante un'intrusione («in modo abusivo») nella sfera di riservatezza del legittimo detentore del segreto stesso.

Un'occasione perduta (anche per il finanziamento della ricerca) ha invece rappresentato la scelta politica del Governo di disattendere la delega, nella parte in cui essa imponeva di restituire alle Università e alle altre istituzioni pubbliche di ricerca la titolarità delle invenzioni realizzate dai loro ricercatori, che era stata loro tolta nel 2001; è però almeno rimasta la regola introdotta nel 2005 che consente alle Università di disporre di queste invenzioni in caso di ricerche finanziate da terzi, per non scoraggiare le sinergie tra pubblico e privato particolarmente importanti in questo campo.

Sempre in materia di invenzioni dei dipendenti, certamente farà discutere la scelta - peraltro costituzionalmente doverosa e orientata ancora una volta a una più concreta considerazione della realtà economica - di equiparare brevettazione e sfruttamento dell'invenzione in regime di segreto ai fini del riconoscimento del diritto all'equo premio al dipendente-inventore. I criteri per la determinazione dell'equo premio sono stati parimenti chiariti e resi concretamente applicabili, nel solco dell'insegnamento della migliore giurisprudenza.

E questo è in effetti il nucleo della riforma: il nuovo Codice si caratterizza per un approccio realistico al diritto dei brevetti, che unito alle novità processuali dirette a facilitare la protezione e ad incoraggiare il ricorso a soluzioni transattive delle controversie, potrà consolidare i positivi risultati già raggiunti dalla nostra giurisprudenza più recente, convincendo anche le nostre imprese che la brevettazione paga, e che non vi è alternativa all'innovazione, se si vuole difendere davvero la competitività del nostro sistema produttivo sul mercato mondiale.

Le invenzioni biotecnologiche nel Codice, tra ricerca di coerenza sistematica e sforzi di pieno adeguamento al diritto comunitario

Anche in materia di invenzioni biotecnologiche, l'incorporazione del Codice delle norme adottate in materia nel 2006 ha rappresentato l'occasione non solo per eliminare duplicazioni di norme che potevano determinare incertezze interpretative, ma anche per modificare e migliorare il nostro impianto normativo.

L'attuazione della Direttiva n. 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche era stata infatti operata nel gennaio 2006 addirittura con un decreto legge, dato che l'Italia era rimasta uno dei pochissimi Paesi europei a non avere provveduto a questo adempimento, il che aveva portato alla sua condanna ad opera della Corte di Giustizia, con sentenza del 16 giugno 2005, nel procedimento C-456/03. Una scelta, quella del legislatore del 2006, per più versi infelice, che non rendeva giustizia alla sensibilità dimostrata invece su questi temi dalla nostra giurisprudenza, che negli anni '90 aveva avuto modo di occuparsi della validità e della contraffazione di brevetti riguardanti invenzioni biotecnologiche, ammettendone la brevettabilità e tutelando in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli dettati dalla Direttiva e prima ancora agli orientamenti espressi dal Board of Appeal dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.

In effetti la legge di attuazione della Direttiva approvata nel 2006 riproduceva in modo abbastanza fedele il testo della Direttiva, allontanandosene però in alcuni punti per introdurre alcune discutibili specificazioni restrittive in ordine ai limiti di brevettabilità ed anche la formulazione di alcune norme pareva inutilmente complicata. E se certamente, anche dopo la riforma di quest'anno, alcune oscurità ed anche alcune discrepanze rispetto al diritto comunitario sono rimaste, in quanto è mancata la volontà politica di procedere a un riordino più intenso, che pure la delega avrebbe consentito, tuttavia l'incorporazione delle norme del Codice, in una sezione autonoma che rende evidente il loro carattere derogatorio, ma in pari tempo lo limita, consentendo alle disposizioni generali di operare pienamente (ed anche alle disposizioni in materia di biotecnologie di portata più generale di riverberarsi positivamente su altre disposizioni del Codice, come nel caso della definizione di materiale biologico) rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il pieno adeguamento del nostro diritto dei brevetti al mondo vivo dell'innovazione.

Si è stati in particolare in grado di precisare - sia pure solo in modo "criptico", data la delicatezza della materia, politicamente "sensibile" - il carattere facoltativo della presentazione all'Ufficio di dichiarazioni sulla provenienza del materiale biologico utilizzato per l'invenzione, che nessun altro Paese europeo richiede (e soprattutto che non è prevista nel sistema del brevetto europeo) ed altresì di limitare opportunamente l'obbligo di effettuare il deposito di un campione del materiale biologico ai soli casi di impossibilità di una sua compiuta descrizione nel testo della domanda di brevetto, così eliminando l'indebita estensione di quest'obbligo a tutte le domande di brevetto per procedimento microbiologico. È stata del pari cancellata, non essendo stata riprodotta nel Codice ed avendo il decreto formalmente abrogato la legge del 2006, la norma allora introdotta che comminava la nullità per tutti i «negozi giuridici» stipulati in violazione delle norme di tale legge, con una formulazione infelice che non teneva conto né della regola generale dell'art. 1418 c.c., né, soprattutto, delle eccezioni che proprio in materia brevettuale l'art. 77 c.p.i. prevede rispetto a questa regola.

Con la riforma si è anche cancellato l'obbligo, pure indebitamente previsto dalla legge di recepimento della Direttiva, di includere la funzione e l'applicabilità industriale degli elementi isolati del corpo umano anche nella formulazione delle rivendicazioni: anche se l'obbligo è rimasto quando gli elementi isolati del corpo umano sono geni o parti di essi. Quest'ultima "peculiarità" della nostra legge nazionale non va tuttavia probabilmente enfatizzata in modo eccessivo: che anche in base alla Direttiva n. 98/44/CE si debba escludere dalla brevettabilità i geni in quanto prodotti considerati in quanto tali si poteva desumere già dall'art. 5 della Direttiva, che prevede espressamente che «L'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene dev'essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto», tanto più in quanto tale norma va letta anche in relazione ai Considerando 23 e 24 della Direttiva, il primo dei quali dispone che «una semplice sequenza di DNA, senza indicazione di una funzione, non contiene alcun insegnamento tecnico ... (e) non può costituire pertanto un'invenzione brevettabile», mentre il secondo precisa che «affinché sia rispettato il criterio dell'applicazione industriale, occorre precisare, in caso di sequenza parziale di un gene utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, quale sia la proteina o proteina parziale prodotta o quale funzione assolve», il che sembrerebbe indicare che «anche l'ambito di protezione è correlativamente limitato all'applicazione indicata ed a quelle equivalenti».

Ed in effetti, in singolare coincidenza temporale con il varo della riforma del Codice, quest'interpretazione della Direttiva è stata accolta dalla giurisprudenza comunitaria, con la sentenza di Corte Giust. CE, 6 luglio 2010, resa nel procedimento C-428/08, Monsanto Technology LLC contro Cefetra BV, in cui la Corte, adita in sede di interpretazione pregiudiziale dell'art. 9 della Direttiva, ha espressamente respinto la tesi per cui il DNA isolato possa essere tutelato anche in sé considerato: e ciò proprio basandosi sul contenuto dei Considerando 22-24 della Direttiva e dell'art. 5.3 di essa.

Il processo cautelare come nuovo rito speciale del diritto industriale

Maggiore facilità nell'ottenere misure urgenti contro i contraffattori dei diritti di proprietà industriale, semplificazione della procedura, efficienza e rapidità della tutela, ma anche "parità delle armi" tra chi accusa e chi si difende: queste le principali novità processuali introdotte nel Codice della Proprietà Industriale. Il tutto nella prospettiva - che costituisce la nota dominante della revisione del Codice - di rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, considerata elemento-chiave per la competitività dell'«azienda Italia».

Contrariamente a quanto spesso si sente ripetere, già oggi l'Italia ha raggiunto un alto livello di efficienza negli strumenti giuridici per la lotta contro la contraffazione in sede civile. Specialmente a partire dal 2003, quando sono state istituite presso 12 Tribunali e Corti d'Appello altrettante Sezioni Specializzate in Diritto della Proprietà Intellettuale, con competenza esclusiva a conoscere delle azioni civili in materia di marchi, brevetti, diritto d'autore e fattispecie di concorrenza sleale legate a questi diritti e alla loro violazione, nel nostro Paese la reazione giudiziaria in sede civile contro la contraffazione è diventata estremamente efficace, con livelli di assoluta eccellenza per quanto riguarda il ricorso alle misure d'urgenza (inibitoria, sequestro, ordine di ritiro dal commercio), che vengono esaminate e concesse con estrema rapidità (normalmente pochi giorni, nel caso di misure a tutela di marchi e design, molto spesso concesse inaudita altera parte; pochi mesi, nel caso delle misure a tutela di brevetti, compreso lo svolgimento di una fase di consulenza tecnica nel contraddittorio delle parti), e agli strumenti di ricerca giudiziaria delle prove (ordine di descrizione).

La revisione del Codice è però intervenuta a sciogliere alcuni nodi che, in determinati casi, potevano minare questa efficienza. Tra le novità più significative in questa prospettiva si segnala anzitutto la riunificazione della competenza per l'emanazione di descrizione, sequestro e inibitoria in capo allo stesso giudice: il che implica anche il riesame delle descrizioni, come imposto dalla Direttiva n. 48/2004/CE, la cosiddetta Direttiva Enforcement. Ed è appena il caso di sottolineare che questa apparente complicazione consentirà di superare l'ostacolo che si frapponeva sinora alla possibilità di eseguire anche all'estero i provvedimenti di descrizione ottenuti inaudita altera parte sulla base dei meccanismi previsti dal Regolamento n. 2001/44/CE, ritenuto dalla Corte di Giustizia inapplicabile alle misure concesse in assenza di contraddittorio (ma non a quelle a contraddittorio differito, quale è appunto divenuta ora anche la descrizione), e in pari tempo ridurrà le remore, recentemente manifestate da una parte dei nostri Giudici, alla concessione di tale misura appunto inaudita altera parte.

Sempre in questa prospettiva, in materia di descrizione (ma anche di sequestro), la revisione del Codice ha esteso la possibilità di adottare provvedimenti cautelari inaudita altera parte, prevedendo che questa procedura debba essere seguita in tutti i «casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro», salvo ovviamente poi convocare l'altra parte entro 15 giorni, per il provvedimento di conferma o di revoca, così superando l'atteggiamento restrittivo che in passato era stato adottato al riguardo da alcune Sezioni specializzate.

La riunificazione della competenza su descrizione, sequestro e inibitoria cautelare ha dato anche l'occasione di chiarire che queste misure possono essere chieste congiuntamente, eventualmente l'una subordinatamente alle altre, che in tal caso il giudizio di merito andrà instaurato solo dopo che il Giudice Designato si sarà pronunciato su tutte le richieste del ricorrente e che anzi a tal fine i risultati probatori della descrizione andranno valutati già nella fase cautelare (e quindi resi accessibili ai difensori e ai consulenti della parte procedente già in questa fase), superando così i dubbi interpretativi che si erano posti in dottrina al riguardo. È stato parimenti chiarito, anche qui superando le incertezze manifestate da parte della giurisprudenza, che anche in fase cautelare può essere disposta una consulenza tecnica, utile (e spesso indispensabile) per decidere sulle istanze in materia di contraffazione brevettuale.

Se a questo si aggiunge che la riforma ha superato i dubbi postisi in passato sulla "stabilizzazione"

delle misure cautelari anticipatorie (in particolare inibitoria e ordine di ritiro dal commercio), ora chiaramente riconosciuta, si può veramente dire che il rito cautelare industrialistico è diventato il vero rito speciale delle cause in materia di violazione di diritti della proprietà industriale, in grado di conseguire con rapidità ed efficienza (e una cognizione tendenzialmente completa: ne restano fuori, infatti, solo la determinazione del risarcimento del danno e della reversione degli utili e gli aspetti che richiedano un'istruttoria testimoniale che vada al di là delle sommarie informazioni disponibili in questa sede) gli stessi risultati del giudizio di merito, rendendone inutile l'instaurazione nella maggioranza dei casi, e dunque ponendosi come un vero e proprio processo "alternativo", sul tipo del kort geding olandese: il che consentirà alle imprese titolari dei diritti ed ai professionisti che le assistono di elaborare nuove e più efficaci strategie di tutela di questi diritti.

A questo riguardo è stato anche introdotto un nuovo strumento processuale: la consulenza tecnica preventiva, utile nei casi in cui il titolare di un brevetto sia incerto sulla violazione di esso e voglia conseguire un rapido accertamento tecnico sulla contraffazione, da utilizzare per poi agire in giudizio, ma anche per raggiungere più facilmente una transazione.

In pari tempo, però, anche chi si difende dalla contraffazione avrà a disposizione una possibilità in più: per superare le incertezze che talvolta i Giudici hanno manifestato al riguardo, è stata infatti espressamente codificata la possibilità di ottenere, anche in via d'urgenza, un accertamento di non contraffazione, utile per prevenire abusi e utilizzazioni strumentali dei diritti di proprietà industriale (e in particolare di brevetti per invenzione), frequenti particolarmente in sede penale. Sempre in materia brevettuale è stato poi chiarito (con una norma applicabile anche ai processi in corso) che in caso di azioni di nullità di brevetto è sufficiente citare il soggetto che risulta titolare del diritto e non anche gli inventori che questo diritto gli abbiano ceduto o i licenziatari, con una significativa semplificazione (e riduzione di durata e di costi) dei processi di merito in questa materia.

Si può dunque dire che con questa riforma sono state portate a compimento le innovazioni procedurali operate con successo nel 2006 con l'attuazione della Direttiva Enforcement e che il processo di diritto industriale può compiere un ulteriore salto di qualità, tale da porre il nostro Paese all'avanguardia in Europa nella protezione dei diritti IP.

Semplificazione e modelli europei per adattare le procedure alle esigenze della pratica

La revisione del Codice ha interessato in modo molto ampio anche le disposizioni relative alle procedure che si svolgono davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. In questo caso molte delle modifiche apportate sono state dirette ad eliminare o attenuare gli inevitabili difetti di coordinamento che si erano determinati con il varo del Codice, nel quale erano confluite le molteplici disposizioni settoriali preesistenti, particolarmente disomogenee proprio sotto questo profilo.

Tuttavia anche qui la revisione non si è limitata ad una semplice correzione, ma ha inciso anche sulla sostanza di molte disposizioni, ispirandosi da un lato al modello delle corrispondenti procedure che si svolgono davanti all'UAMI e all'Ufficio Europeo dei Brevetti, naturalmente nei limiti in cui queste erano compatibili con il nostro sistema, e dall'altro lato ad un'esigenza di semplificazione, che rendesse più agevole per gli utenti rapportarsi con l'Ufficio e per quest'ultimo assolvere i propri compiti.

Particolarmente significativa, in quest'ultima prospettiva, è stata la riscrittura delle regole dettate in relazione agli istituti che consentono in determinati casi di prevenire o rimediare le conseguenze negative della scadenza di un termine per un atto da compiere davanti all'UIBM (proroga dei termini, continuazione della procedura e reintegrazione), ridisegnate in una prospettiva che potremmo definire "user friendly", ma in pari tempo rispettosa dell'affidamento dei terzi, in modo coerente alla logica di bilanciamento d'interessi tra esclusive e concorrenza che costituisce il Leitmotiv di questa revisione.

Analogamente le modalità di deposito e le regole sulla ricevibilità e sull'integrazione delle domande e quelle in materia di rilievi, ricorsi ed osservazioni di terzi, nonché di pagamento dei diritti, sono state razionalizzate e semplificate per quanto possibile, essendo stato codificato anche il deposito telematico (non solo delle domande di registrazione o brevettazione, ma anche di altre istanze rivolte all'UIBM), che era in effetti già attivato, ma che è stato esteso, con l'eliminazione delle disposizioni del Codice che erano con esso incompatibili, ma contemporaneamente si è introdotta la regola per cui qualsiasi domanda, istanza od atto depositato debba riportare l'indicazione del domicilio del richiedente o del suo mandatario, così da favorirne l'identificazione ed il raggiungimento da parte di terzi.

A richiedere ancora miglioramenti sono piuttosto le modalità esecutive di queste regole, ed in particolare degli adempimenti conseguenti al deposito telematico, ancora troppo farraginose, e le

formalità per il deposito dei documenti integrativi, che il Regolamento di attuazione al Codice potrebbe meglio specificare: la necessaria revisione di questo Regolamento per adeguarlo in diversi punti alla revisione del Codice operata dal d.lgs. n. 131 del 2010, potrà costituire un'occasione opportuna anche per queste integrazioni.

Ancor più significativa, sempre nella stessa chiave, è stata la riscrittura delle norme in materia di procedure di segretezza militare, che ha ridotto gli oneri di traduzione per i richiedenti e, soprattutto, ha limitato espressamente il divieto per i soggetti italiani di procedere alla prima brevettazione all'estero dei loro trovati, salvo autorizzazione preventiva del Ministero dello Sviluppo Economico, al solo caso in cui le domande riguardino effettivamente oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese.

Né vanno dimenticate l'introduzione espressa della possibilità di depositare spontaneamente domande divisionali di brevetto, sul modello di quanto previsto dalla Convenzione sul Brevetto Europeo, che offre ai richiedenti un'importante possibilità di rimeditare il contenuto delle proprie domande, specialmente a seguito dei risultati del rapporto di ricerca; e le nuove regole previste in materia di esercizio del diritto di priorità, dirette a favorirne l'esercizio, anche tardivo, sempre con il limite della compatibilità con i diritti dei terzi, anche qui ispirandosi a quanto previsto a livello di Convenzioni internazionali.

La stessa valorizzazione del ruolo dei consulenti in proprietà industriale, ai quali la revisione del Codice ha espressamente riconosciuto la facoltà di rappresentare i richiedenti o i titolari di diritti di proprietà industriale anche nelle procedure che si svolgono davanti alla Commissione dei Ricorsi aventi carattere giurisdizionale, ed altresì quella di certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'UIBM (ma non vanno dimenticate le nuove attribuzioni del Consiglio dell'Ordine sul tirocinio e la scelta di attribuire rilievo al solo domicilio professionale, e non più anche alla residenza, ai fini dell'iscrizione all'albo) costituisce anzitutto un doveroso atto di giustizia, che adegua il nostro ordinamento alla prassi internazionale, contribuendo in pari tempo a facilitare gli utenti finali.

Certamente più controverse appaiono le scelte operate in materia di esame delle domande da parte dell'Ufficio: infatti, mentre rispondono ancora alla logica della coerenza sistematica e della semplificazione le integrazioni apportate in materia di esame dei disegni e modelli e delle nuove varietà vegetali, per i brevetti d'invenzione non sono stati accolti i suggerimenti che i membri "laici" della Commissione di esperti incaricata di predisporre lo schema di decreto legislativo avevano formulato, proponendo di chiarire la norma nel senso di non imporre, almeno per il momento, l'esame dei requisiti di brevettabilità (se non nei limiti estremamente ristretti in cui esso già era consentito prima dell'introduzione del rapporto di ricerca europeo per le domande italiane di brevetto per invenzione). Si è invece senz'altro previsto che, per le domande oggetto del rapporto di ricerca, quest'esame debba essere effettuato in modo pieno, come del resto già si poteva desumere dalla norma previgente, modificata solo per dar conto dell'intervenuta introduzione della ricerca di anteriorità.

L'esame di validità delle domande di brevetto per invenzione, unitamente all'introduzione della procedura di opposizione in materia di marchi - per la quale non si attende ormai che la ripresa della pubblicazione del Bollettino, in forma elettronica, come la revisione del Codice ha espressamente previsto, inserendo anche altre precisazioni volte a razionalizzare tale procedura - rischia infatti di far cadere sulle spalle dell'UIBM un carico di lavoro cui le sue strutture non sono in grado di fare fronte, nonostante l'impegno profuso, anche personalmente dal nuovo Direttore Generale. E questo porta con sé il rischio di compromettere il regolare svolgimento dei compiti già anteriormente spettanti all'Ufficio, pericolosamente in affanno in materie delicate come quella delle trascrizioni, su cui pure il Codice è intervenuto con alcuni correttivi, volti a rendere più flessibile e funzionale il sistema.

Anche la revisione che è stata operata di queste norme, e più ancora di quelle sull'accessibilità al pubblico della documentazione inerente i titoli della proprietà industriale, in particolare su supporto informatico, è infatti d'importanza capitale, specialmente per l'affidamento dei terzi, tanto più in quanto si è ora stabilito espressamente che la raccolta dei brevetti e delle registrazioni in formato elettronico costituisce il registro dei titoli di proprietà industriale: ciò richiede che vengano abbreviati i tempi per l'espletamento da parte dell'Ufficio di tutte le formalità necessarie e presuppone quindi che l'UIBM disponga di strutture idonee, anche per valorizzare al meglio tutte le potenzialità che data-bases aggiornati e accessibili offrono agli operatori, non solo per conoscere ed essere certi di rispettare i diritti altrui, ma anche per imparare dalle innovazioni altrui, specialmente nel campo brevettuale, dove l'immediata conoscenza e diffusione dei risultati delle ricerche oggetto di brevettazione costituisce una delle giustificazioni dell'esclusiva concessa sullo sfruttamento di essi.

Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione e le prospettive di un'evoluzione ulteriore del diritto industriale

Non è invece una novità introdotta dalla revisione, che si è limitata ad incorporare nel Codice la norma già introdotta dalla l. n. 99 del 2009, il Consiglio Nazionale Anticontraffazione, con funzioni di funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche delle pubbliche autorità nel contrasto alla contraffazione, anche se la struttura pletorica di esso non induce ad un particolare ottimismo sulla sua futura attività.

È però degna di una sottolineatura particolare l'attribuzione della funzione di Segreteria del nuovo organismo alla Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che già cumula i compiti complementari della valorizzazione dei diritti di privativa e della tutela di essi e che assume dunque un ruolo sempre più centrale non soltanto nell'amministrazione dei titoli della proprietà industriale, ma anche nell'evoluzione normativa del settore.

Non può del resto stupire che questa evoluzione abbia assunto un ritmo molto serrato negli ultimi anni, se si pensa che oggi si può veramente dire che il diritto industriale è il cuore stesso dello sviluppo del mondo e che i suoi cambiamenti, sempre più intensi e sempre più rapidi, ne indicano, e spesso ne precedono, le linee di tendenza. E dunque si può prevedere che il lavoro iniziato con questa revisione del Codice continuerà, nello sforzo di soddisfare in modo costante e tempestivo le sempre nuove richieste di giustizia che vengono dal mondo in cui viviamo.

CESARE GALLI è titolare della cattedra di Diritto industriale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma e Avvocato, a capo di uno Studio specializzato in Intellectual Property con sede principale a Milano e succursali a Parma, Brescia e Verona. Definito dalla Guida Chambers, "A formidable academic and formidably well-prepared practitioner", dal 2002 figura nelle guide specializzate internazionali come uno dei maggiori specialisti italiani nella difesa della proprietà industriale.

Nel corso della sua attività si è occupato di importanti cause, in Italia e all'estero, relative a tutte le branche del Diritto industriale, in particolare marchi e *domain names*, brevetti per invenzioni e modelli, *industrial design* e denominazioni di origine, ed affrontando più volte problematiche di carattere internazionale e con aspetti *cross-border* (quest'ultimo tema ha anche costituito l'oggetto di un suo noto articolo).

Nel 1999 ha ottenuto la prima sentenza italiana di merito in materia di brevetti biotecnologici. Nel 2004 ha egualmente ottenuto la prima decisione italiana che riconosce la validità di un brevetto relativo a una *computer implemented invention*. Tra il 2005 e il 2009 ha fatto concedere alcuni tra i provvedimenti più innovativi ed avanzati a tutela del segreto industriale e dei marchi rinomati e per la repressione del *look-alike*.

Di pari passo con lo svolgimento della sua attività professionale, l'avv. prof. Cesare Galli ha percorso tutta la carriera universitaria sino al conseguimento della cattedra (Dottore di ricerca: 1995; Professore associato: 1998; Professore ordinario: 2000), ed ha al suo attivo un grande numero di pubblicazioni in materia di marchi, brevetti e diritto d'autore, tra cui i volumi: *Il diritto transitorio dei marchi* (Milano, Giuffrè, 1994); *Funzione del marchio e ampiezza della tutela* (Milano, Giuffrè, 1996); *I domain names nella giurisprudenza* (Milano, Giuffrè, 2001); e *La nuova legge marchi²* (Milano, Giuffrè, 2001, quest'ultimo scritto insieme al Prof. Vanzetti); *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione* (Padova, CEDAM, 2002 – curatore e autore di uno dei saggi) e *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti* (Torino, Giappichelli, 2003 – curatore e autore di uno dei saggi).

Membro di INDICAM e di AIPPI, nella seconda fa parte del Comitato Esecutivo del Gruppo italiano ed è responsabile del Gruppo di studio sui marchi. A livello internazionale è stato delegato italiano ai Congressi AIPPI di Ginevra del 2004, di Berlino del 2005, di Singapore del 2007 e di Boston del 2008; al Congresso AIPPI di Göteborg dell'ottobre 2006 è stato Co-Chairman del *Working Committee* internazionale su marchi e denominazioni di origine ed a quello di Singapore dell'ottobre 2007 è stato Chairman del *Working Committee* internazionale sulle limitazioni alla protezione dei marchi.

Nel 2004, in occasione del varo del Codice della Proprietà Industriale, è stato sentito come esperto dalla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Nel 2005 è stato chiamato a far parte della Commissione di esperti costituita presso il Ministero delle Attività Produttive per la revisione del Codice. Dal 2006 ha fatto parte del Comitato tecnico-scientifico istituito in seno all'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione e nel 2007 è stato incluso nella Commissione per la revisione del Regolamento sul diritto d'autore, istituita nell'ambito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

IP_Law_Galli

Nel 2009 è stato chiamato a far parte del Gruppo di Lavoro sui Marchi e la Lotta alla Contraffazione di Confindustria e del Comitato consultivo sulle nuove norme creato dal Direttore Generale dell'U.I.B.M. in seno al Tavolo di confronto con le imprese private, ed in tale veste è stato quindi consultato dalla Direzione Generale per la predisposizione della circolare interpretativa volta a limitare l'impatto negativo della nuova norma relativa all'apposizione dei marchi italiani su prodotti realizzati all'estero, circolare di cui ha dettato le linee fondamentali a tutela delle attività pregresse delle imprese italiane, ed ha quindi predisposto uno schema di nuova disciplina sulla contraffazione a mezzo della rete web.

Sempre nel 2009 è stato nominato componente dell'*European Counterfeiting and Piracy Observatory* istituito in seno alla *DG Markt* della Commissione Europea, in rappresentanza delle imprese private italiane, e vi è attualmente impegnato nella ricognizione sull'attuazione della Direttiva Enforcement, nella prospettiva della sua possibile revisione.

E-mail: galli.mi@iplawgalli.it

© 2011 BY AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE MILANO-BRESCIA-PARMA-VERONA

IP_Law_Galli

AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE
MILANO - BRESCIA - PARMA - VERONA

MILANO
Via Lamarmora 40 – I-20122
Tel +39.02.54123094-5511973
Fax +39.02.54124344
E-mail galli.mi@iplawgalli.it

PARMA
Via Farini 37 – I-43100
Tel. +39.0521.282210
Fax +39.0521.208515
E-mail galli.pr@iplawgalli.it

BRESCIA
Viale Venezia 44 – I-25123
Tel +39.030.3756773
Fax +39.030.3756773
E-mail galli.bs@iplawgalli.it

VERONA
Via Catullo 16 – I-37121
Tel. +39.045.8069239
Fax +39.045.595235
E-mail: galli.vr@iplawgalli.com

WWW.IPLAWGALLI.COM
