

IP_LAW_GALLI *Newsletter*

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

MILANO – SETTEMBRE 2009

SOMMARIO

RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

- ✓ *Approvato dal Parlamento italiano il «pacchetto anticontraffazione»:*
 1. *Il Governo rinnova la delega per la revisione del Codice della Proprietà Industriale: un anno di tempo per varare le nuove norme*
 2. *Le novità del Codice già entrate in vigore: la priorità interna, il nuovo regime transitorio del design e le norme processuali. Superati i rischi di incostituzionalità per i processi in corso*
 3. *Le nuove sanzioni penali e amministrative: luci e ombre*
- ✓ *La riforma del processo civile: anche in materia brevettuale cambia la consulenza tecnica*
- ✓ *Rimessa alla Corte di Giustizia C.E. l'interpretazione della Direttiva n. 98/71/C.E. per stabilire il regime transitorio della protezione di diritto d'autore del design*
- ✓ *I primi rapporti di ricerca europei sulle domande di brevetto italiane: gli orientamenti dell'UIBM*
- ✓ *Il nuovo Direttore Generale dell'UIBM e della Lotta alla Contraffazione rilancia i Tavoli di confronto con le imprese, riprendendo il lavoro dell'Alto Commissario. L'istituzione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione*

IL CASO

- ✓ *Nulla un brevetto relativo a un preteso secondo uso terapeutico omogeneo agli usi già noti del farmaco, in assenza di pregiudizi tecnici che lo sconsigliassero (Trib. Milano, 14 maggio 2009) – Il testo della sentenza e del nostro ultimo atto di causa*

L'ARTICOLO

- ✓ *Il marchio come segno e la capacità distintiva – Un articolo del Prof. Avv. Cesare Galli pubblicato su *Il Diritto Industriale**

A PROPOSITO DI NOI

- ✓ *L'attività del Prof. Avv. Cesare Galli in seno ai nuovi Tavoli di confronto tra il Governo e le imprese private sui temi della lotta alla contraffazione e del rafforzamento della protezione della proprietà industriale*
 - ✓ *Le Guide «Legal 500», «Chambers Globals», «Which Lawyer» e «Top Legal» segnalano nuovamente il Prof. Avv. Cesare Galli e il nostro Studio tra le eccellenze in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale*
 - ✓ *Il Prof. Avv. Cesare Galli chiamato a far parte del Gruppo di Lavoro sui Marchi e la Lotta alla Contraffazione di Confindustria*
 - ✓ *Recenti pronunce in materia di Proprietà Intellettuale ottenute dal nostro Studio (Marchi: Protezione cautelare di marchi celebri contro l'uso anche non confusorio di segni simili: l'allargamento della nozione di periculum in mora nel campo industrialistico; Protezione cautelare di marchi celebri registrati e non registrati (anche di colore) contro l'agganciamento; Protezione di marchi celebri contro il pregiudizio alla rinomanza di essi – Brevetti: Valutazione ex ante dell'attività inventiva e riconoscimento della validità e della contraffazione in difformità dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; «Evergreening» di brevetti farmaceutici e nullità; Problema tecnico nuovo e attività inventiva: misure cautelari a tutela dei brevetti; Ricorso alla descrizione in materia brevettuale; Consulenza tecnica brevettuale nella fase di reclamo cautelare – Disegni e modelli: Rimessione alla Corte di Giustizia C.E. di una questione di interpretazione pregiudiziale della Direttiva n. 2001/6/C.E. per chiarire la portata dell'art. 239 C.P.I.; Rapporti tra disegni e modelli registrati e non registrati; Validità dei «modelli di combinazione» e criterio dell'utilizzatore informato – Segreti industriali: Ricorso alla descrizione e secretazione dei documenti prodotti dalla ricorrente – Concorrenza: Imitazione parassitaria di una serie di lampade – Copia pedissequa delle confezioni di prodotti cosmetici – Attività internazionale dello Studio nel settore IP)*
 - ✓ *Le nostre ultime pubblicazioni e i Convegni*
-

RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

✓ *Approvato dal Parlamento italiano il «pacchetto anticontraffazione»:*

1. Il Governo rinnova la delega per la revisione del Codice della Proprietà Industriale: un anno di tempo per varare le nuove norme

Dopo un *iter* parlamentare lunghissimo, che ha avuto inizio nell'estate 2008 ed ha comportato due letture alla camera dei Deputati e due al Senato, è finalmente diventato legge il «**pacchetto anticontraffazione**», frutto dell'attività di un **Gruppo di Lavoro** insediato dall'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione pochi mesi prima della sua soppressione (Gruppo di cui ha fatto parte anche il Prof. Avv. Cesare Galli). Le norme che riguardano la proprietà industriale sono contenute negli artt. 15-19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009 ed entrata in vigore il successivo 15 agosto.

In realtà il testo approvato è molto diverso da quello originario approntato dall'Alto Commissario, e non si può dire che sia cambiato in meglio. E' comunque rimasta, anche se in un testo meno preciso di quello inizialmente proposto, la **delega per la revisione del Codice della Proprietà Industriale**, che il Governo ha **un anno** di tempo per esercitare.

Come è noto, la revisione del Codice era stata prevista già al momento del suo varo: l'art. 2 della legge n. 306/2004 stabiliva infatti che «*entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi*» emanati in base alla delega per la predisposizione del Codice «*il governo può adottare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi*». L'idea era cioè che il nuovo Codice avesse **un anno di «rodaggio»**, per verificare se erano necessari mutamenti o adattamenti. Ed in effetti una Commissione di esperti – della quale, anche in questo caso, faceva parte l'Avv. Prof. Cesare Galli – era stata insediata già nel luglio 2005 e prima della fine dell'anno aveva predisposto un ampio articolato che non si limitava alla correzione degli errori materiali contenuti nel Codice ed al recupero di alcune disposizioni che erano «saltate» in occasione del varo del Codice (ed in particolare della priorità interna e della nuova disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari), ma aveva operato un approfondito ripensamento delle norme del Codice, nella prospettiva di **rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale**, considerata elemento chiave per la competitività dell'«azienda Italia», in particolare attraverso una definizione sempre più precisa della contraffazione come **comprensiva di ogni forma di parassitismo** e l'adeguamento e il coordinamento dei diversi strumenti giuridici – **civili, penali ed amministrativi** – per contrastarla. Tuttavia, nonostante la tempestiva conclusione dei lavori ad opera della Commissione, il provvedimento si arenava nel corso dei passaggi agli uffici legislativi dei vari Ministeri competenti e il termine previsto per l'esercizio della delega scadeva il 19 marzo 2006 senza essere rinnovato. Le uniche norme predisposte dalla Commissione ad entrare effettivamente in vigore erano così quelle riconducibili all'attuazione della Direttiva n. 48/2004/C.E. (la cosiddetta Direttiva «Enforcement»), varate col d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, che hanno tra l'altro introdotto la sanzione della reversione degli utili del contraffattore.

La nuova delega, ancorché meno specifica di quella ipotizzata dal progetto dell'Alto Commissario (che indicava espressamente tra i criteri da seguire quello di «*rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro il parassitismo, anche sul piano processuale, inserendo anche una norma espressa relativa ai presupposti per la protezione dei segni distintivi non registrati ed alla disciplina ad essi applicabile*»), prevede comunque che l'intervento riguardi **non soltanto le disposizioni di carattere sostanziale, ma anche quelle processuali**, il che dovrebbe scongiurare i rischi di pronunce d'incostituzionalità analoghe a quelle che si sono abbattute sul Codice proprio per questa ragione. Tra gli altri criteri, degni di nota sono quelli della «controriforma» della disciplina delle **invenzioni dei dipendenti delle Università e delle istituzioni pubbliche di ricerca**, con l'attribuzione alle istituzioni di appartenenza del diritto al brevetto.

Un coordinamento sarà necessario anche rispetto al **Regolamento di attuazione del Codice**, attualmente in corso di rielaborazione dopo che il testo predisposto era stato bocciato lo scorso anno dal Consiglio di Stato. E' dunque auspicabile che nel procedimento di elaborazione normativa venga coinvolto il comitato normativo istituito dal nuovo Direttore Generale dell'U.I.B.M. e della Lotta alla Contraffazione Avv. Loredana Gulino in seno al **tavolo di confronto** con le imprese ed i soggetti privati.

✓ **2. Le novità del Codice già entrate in vigore: la priorità interna, il nuovo regime transitorio del design e le norme processuali. Superati i rischi di incostituzionalità per i processi in corso**

Oltre a rinnovare la delega per la revisione del Codice, la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha già introdotto direttamente una serie di **innovazioni**, in gran parte sempre derivanti dal progetto dell'Alto Commissario. Sul piano civilistico, particolarmente significativa appare l'introduzione della cosiddetta «**priorità interna**», ossia della possibilità di rivendicare la priorità di una domanda di brevetto italiano anche in una successiva domanda di brevetto egualmente depositata nel nostro Paese. Già originariamente previsto nell'art. 4 del Codice dedicato alla priorità, dal quale era stato però rimosso su suggerimento del Consiglio di Stato solo per ragioni di carattere sistematico, essendo evidente che la «priorità interna» non ha nulla a che vedere con il generale istituto della rivendicazione di priorità disciplinato da tale norma, e va invece inquadrato come un istituto speciale applicabile unicamente alle invenzioni ed ai modelli di utilità e cioè alle creazioni intellettuali a contenuto tecnologico. Con la nuova norma l'istituto della priorità interna viene collocato più correttamente nell'art. 47 del Codice, di cui costituisce il comma 4°, con l'espressa avvertenza che la domanda successiva deve avere riguardo ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità. In tal modo viene aperta anche nel nostro Paese un'importante possibilità, già riconosciuta nei principali ordinamenti stranieri, mettendo quindi anche sotto questo profilo il sistema brevettuale italiano in condizione di competere ad armi pari a livello internazionale.

Egualmente significativa è l'abrogazione dell'art. 3 del D.M. 3 ottobre 2007, ossia della norma, molto criticata (cfr. IP_LAW_GALLI Newsletter, Dicembre 2007/Gennaio 2008), che specificava che «*la **decadenza del diritto di proprietà industriale**» comminata nelle ipotesi di «**ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale (e) del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello**» e di «**mancata o tardiva presentazione dell'istanza di proroga di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 30/2005, riferita al secondo quinquennio dei disegni e modelli**» operasse «**dalla data del deposito della relativa domanda**», ossia retroattivamente, mentre il **principio generale** in materia di decadenza dei diritti di proprietà industriale – e vale anzi a distinguere questo istituto dalla nullità – è quello per cui **la decadenza produce i suoi effetti dal momento in cui si verifica la situazione che vi ha dato causa**. E dunque l'abrogazione di questa disposizione implica la riaffermazione di tale principio generale.*

Ancora più importanti sul piano pratico sono le modifiche apportate agli artt. 120, 122 e 134 del Codice. Il nuovo testo dell'art. 120 contempla la facoltà per il giudice di disporre la **sospensione della causa di nullità o di contraffazione promosse sulla base di titoli non ancora concessi** sino a quando l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia provveduto sulla domanda stessa di concessione. Benché infatti già anteriormente la norma prevedeva che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi esaminasse la domanda di concessione implicata nella causa con precedenza rispetto alle domande presentate in data anteriore, la causa poteva comunque giungere in decisione prima che l'U.I.B.M. avesse provveduto. L'art. 122 precisa ora che **a dover essere trasmessi all'U.I.B.M. sono gli atti introduttivi e le sentenze dei soli giudizi relativi ai «titoli» di proprietà industriale**, ossia per i diritti che sorgono con un atto amministrativo di registrazione o di brevettazione, escludendo espressamente quest'onere per i diritti rimanenti, rispetto ai quali tale trasmissione sarebbe del tutto inutile. Infine all'art. 134 del Codice è stata riformulata disposizione sulla **competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale** per tener conto comma della sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2007, che ha

giudicato illegittima l'applicazione alle cause industrialistiche del cosiddetto rito societario, che proprio in questi giorni è stato definitivamente cancellato.

Anche se apparentemente minori, queste modifiche processuali sono in realtà della massima importanza, perché hanno offerto al legislatore il destro di prevedere un **regime transitorio** che rende applicabili le norme modificate anche ai processi in corso. In tal modo è stato **sventato il rischio di una possibile declaratoria d'incostituzionalità di tali disposizioni** – che avrebbe avuto conseguenze gravissime, in particolare per le cause instaurate davanti alle Sezioni Specializzate per ragioni di connessione impropria e per i giudizi in grado di appello, rischiando di riportarli in primo grado per consentire l'intervento del Pubblico Ministero –, in quanto adottate nel Codice pur in assenza di una delega all'adozione di innovazioni processuali, come in effetti la Corte Costituzionale ha in effetti già ritenuto, con la sua sentenza n. 112 del 14/24 aprile 2008, in relazione alla disposizione dell'art. 235 C.P.I. (cfr. IP_LAW_GALLI Newsletter, settembre 2008). Proprio in relazione a questa pronuncia, sempre in via di regime transitorio la legge ... ha **riscritto la norma dichiarata costituzionalmente illegittima**, prevedendo che «*Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134 iniziate dopo l'entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza*» (art. 245, comma 2 C.P.I., mentre al comma 3° una regola analoga è stabilita per i reclami e i giudizi di merito a seguito dei provvedimenti cautelari cominciati prima dell'istituzione delle Sezioni specializzate). Ciò significa che in queste cause d'appello non dovrà essere dichiarata l'incompetenza del Giudice adito e che quindi tali cause **non dovranno essere reinstaurate davanti ai Giudici che sarebbero stati competenti secondo le ordinarie regole di competenza**, con rilevanti vantaggi in termini di risparmi di costi e di economia processuale. Vi è solo da notare l'**errore materiale** consistente nell'uso del maschile «essi» in luogo del femminile «esse» alla fine della norma: è infatti evidente che, perché la prescrizione abbia un senso, la già intervenuta pronuncia sulla competenza che lascia le cause in appello alla competenza dei Giudici determinati in base alle norme ordinarie, anziché affidarle alle Sezioni Specializzate, dev'essere intervenuta appunto nelle «*controversie in grado d'appello*», e non certo nei corrispondenti giudizi di primo grado.

Più discutibile è la riscrittura della **disposizione transitoria in materia di diritto d'autore sulle opere dell'industrial design** (art. 239 C.P.I.). La nuova norma, infatti, «corregge il tiro» solo in parte, poiché **ammette espressamente alla protezione di diritto d'autore anche le opere create prima del 19 aprile 2001** (data dell'entrata in vigore della norma che ha introdotto per la prima volta in Italia la protezione di diritto d'autore del *design* dotato di valore artistico), ma accorda al contempo la facoltà di **continuare a copiare** tali opere a tutti gli imitatori che possano dimostrare di aver iniziato la loro attività egualmente prima di tale data. La norma prevede peraltro che l'attività degli imitatori possa proseguire solo «*nei limiti del preuso*», ossia senza eccedere i livelli (verosimilmente, anche quantitativi) che essa aveva prima del 19 aprile 2001: e ritengo che si possa sostenere che sia l'imitatore a dover provare sia il preuso, che è il fondamento del suo diritto di continuare a copiare, sia questo livello quantitativo anteriore, che ne costituisce la misura.

Anche la nuova norma, peraltro, deve ritenersi **sub iudice**. Come meglio vedremo più avanti, infatti, il Tribunale di Milano ha rivolto alla Corte di Giustizia C.E. una richiesta d'interpretazione pregiudiziale della Direttiva n. 98/71/C.E. proprio relativamente al regime transitorio della protezione di diritto d'autore del *design* e implicitamente dunque anche sulla compatibilità con essa di una norma come questa.

✓ 3. **Le nuove sanzioni penali e amministrative: luci e ombre**

La legge n. 99/2009 è intervenuta anche sull'**apparato sanzionatorio penale e amministrativo della contraffazione**, anche se in modo meno felice. Mentre infatti il testo iniziale del disegno di legge riprendeva quasi alla lettera le disposizioni, coerenti e coordinate, previste dal «pacchetto anticontraffazione» dell'Alto Commissario, la prima lettura al Senato le ha largamente **stravolte**.

Ad essere stato conservato, almeno in parte, è essenzialmente l'**aumento delle sanzioni**, che vanno ora da sei mesi a tre anni di reclusione per i segni distintivi e da un anno a quattro anni per brevetti e modelli (una disparità di trattamento, questa, difficilmente comprensibile), con un'aggravante specifica che porta la pena minima a due anni e la massima a sei quando la contraffazione è commessa su ingenti quantità o con modalità di tipo continuativo e organizzato) (artt. 473, 474 e 474-ter C.P.). E' stata inoltre introdotta (art. 517-*quater* C.P.) un'analogo sanzione per la **contraffazione di denominazioni d'origine di prodotti agroalimentari**. Tuttavia in alcune delle norme sulla contraffazione (ma non in tutte, il che pone un altro problema di disparità di trattamento di situazioni omogenee e quindi di potenziale violazione del principio costituzionale di eguaglianza) è stata introdotta una condizione di punibilità consistente nella circostanza che l'autore della condotta **«pote(ss)e conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale»**, il che rischia di limitarne non poco l'applicazione, non essendo chiaro se la disposizione in parola sarà interpretata nel senso di richiedere una **conoscibilità ipotetica** (sempre esistente, dal momento in cui il titolo diviene accessibile al pubblico), ovvero una **concreta possibilità di conoscenza**, da valutare caso per caso e quasi sempre opinabile. Parimenti non è chiaro se i «titoli» cui la norma fa riferimento siano **soltanto i brevetti e le registrazioni già concessi, o anche quelli allo stato di domanda** (ma pubblicati: il che spiegherebbe l'inciso sulla possibilità di conoscenza e rafforzerebbe quindi la prima delle due interpretazioni di esso proposte sopra), come riteneva la giurisprudenza formata sulla corrispondente norma previgente e come parrebbe logico ritenere anche adesso.

Sul piano processuale, è stata prevista bensì la **confisca** delle merci contraffattorie, ma non è stata introdotta la previsione di un incidente probatorio *sui generis*, che avrebbe consentito la distruzione anticipata di esse, abbattendo i costi di conservazione e riducendo il rischio che tali merci tornino surrettiziamente in circolazione. Sul piano delle indagini è stata **espunta** la possibilità di fare ricorso a **sequestro ritardato e consegna controllata**, misure dimostrate molto efficaci nel contrasto ad altre fattispecie criminose come il traffico di droga e di cui quindi il progetto dell'Alto Commissario (e il testo iniziale del disegno di legge) prevedeva l'estensione anche ai reati di contraffazione. Al riguardo tutto resta dunque sostanzialmente come prima, ed in pratica è possibile avvalersi di più penetranti strumenti d'indagine solo nei casi in cui ci si trova in presenza di vere e proprie **organizzazioni criminali** che gestiscono l'industria dei falsi e vengano quindi contestati i reati di cui agli artt. 416 e ss. Codice Penale. In ogni caso il titolare del diritto violato ha la possibilità di collaborare con i Giudici nel corso delle indagini e spesso i migliori risultati si ottengono servendosi insieme di procedimenti civili (specialmente descrizione e sequestro) e penali (per colpire le ramificazioni e gli eventuali aspetti di organizzazione criminosa del fenomeno).

Estremamente negativa è poi l'ennesima modifica dell'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (su cui si veda IP_LAW_GALLI Newsletter, Novembre 2006), con l'introduzione di una norma con la quale viene **vietata in ogni caso l'apposizione di marchi «di aziende italiane» su prodotti realizzati all'estero**, a meno che non sia indicata l'effettiva provenienza geografica di essi con **«caratteri evidenti»** o con **«altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»**. Non solo infatti questa norma ostacola ingiustificatamente un fenomeno – quello del decentramento e dell'integrazione produttiva a livello internazionale – che riveste un'evidente valenza filoconcorrenziale, riducendo i costi e favorendo in ultima analisi proprio i consumatori, ma viene introdotta un'assurda **disparità di trattamento** tra i prodotti fatti realizzare all'estero da imprese italiane e da imprese straniere, anche comunitarie, che appare costituzionalmente illegittima, anche al di là della più che dubbia compatibilità di essa con la disciplina europea. Il risultato che, con un tipico fenomeno di eterogenesi dei fini, si rischia d'incentivare è inoltre quello del **trasferimento a società collegate straniere dei più importanti marchi italiani**, nell'ambito di una gestione di gruppo del loro portafoglio di titoli di proprietà industriale; ovviamente questa possibilità non è concretamente praticabile per le **imprese minori**, che si troveranno quindi in una situazione doppiamente peggiore, nei confronti delle imprese straniere e di quelle del nostro Paese costituite in forma di gruppo multinazionale.

Di questa nuova norma il nuovo Direttore Generale dell'U.I.B.M. e della Lotta alla

Contraffazione Avv. Loredana Gulino ha lodevolmente cercato di mitigare gli effetti più perniciosi, con una circolare interpretativa alla cui stesura anche il Prof. Avv. Cesare Galli ha contribuito, destinata anche all'Agenzia delle Dogane, che ne **esclude correttamente l'applicazione in tutti i casi in cui l'apposizione del marchio fosse avvenuta prima della sua entrata in vigore**. È inoltre allo studio un intervento legislativo che elimina la norma, o quanto meno ne ridimensiona gli effetti negativi.

Sul piano amministrativo, certamente da accogliere con favore, ed in effetti prevista già nell'originario «pacchetto anticontraffazione», è invece la modifica dell'art. 1, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), con la **determinazione di un minimo di 100 Euro della sanzione per l'acquirente consapevole di merci contraffattorie (ridotta nel massimo a 7.000 Euro, in luogo degli attuali 10.000)**, che porta questa sanzione ad un livello socialmente accettabile e quindi concretamente irrogabile in particolare ad opera dei vigili urbani; dalla norma è stato **espunto anche l'inciso iniziale «Salvo che il fatto costituisca reato»**, in modo da rendere chiaro che questa sanzione amministrativa sostituisce l'eventuale sanzione penale (per ricettazione o incauto acquisto), il che egualmente ne dovrebbe rendere più agevole l'applicazione da parte delle autorità amministrative.

✓ ***La riforma del processo civile: anche in materia brevettuale cambia la consulenza tecnica***

Il 4 luglio scorso è entrata in vigore una nuova riforma del processo civile, peraltro applicabile ai soli procedimenti che hanno avuto inizio a partire da questa data e non a quelli in corso. Lo scopo delle nuove norme, come di quasi tutti gli interventi legislativi sul diritto processuale effettuati nell'ultimo decennio, è quello di **abbreviare la durata dei giudizi di merito**, ancora molto più elevata della media europea. Tali riforme toccano quindi solo marginalmente il settore della proprietà industriale e intellettuale, che in Italia è basato principalmente sul ricorso ai **procedimenti cautelari**, estremamente efficienti e rapidi e spesso idonei ad evitare il ricorso al susseguente giudizio di merito, attraverso transazioni raggiunte appunto sulla scorta dell'esito della fase d'urgenza.

Tra le nuove norme una diretta rilevanza per i giudizi di diritto industriale assume però l'art. ... c.p.c., relativo alla **consulenza tecnica d'ufficio**. La nuova norma viene infatti a dare sanzione normativa ad una prassi già adottata in vari Tribunali, ossia quella di richiedere al C.T.U. di apprestare una sorta di «**progetto**» di **Relazione, da sottoporre ai consulenti di parte** registrandone i commenti e rispondendo ad essi nella Relazione finale: ciò allo scopo di evitare che il contraddittorio tecnico si prolunghi in una successiva fase di supplemento disposto dal Giudice appunto per rispondere alle obiezioni mosse dalle parti alla consulenza. Proprio alla luce dell'esperienza formatasi in relazione a questa prassi, è però legittimo dubitare dell'effettiva validità di questo metodo, almeno in materia brevettuale: di regola, infatti, la Relazione finale conferma quella preliminare e la replica alle osservazioni dei consulenti di parte diventa, più che un'occasione di approfondimento e di ripensamento, una sorta di «**giustificazione**» del C.T.U., che finisce inevitabilmente per difendere il proprio operato.

✓ ***Rimessa alla Corte di Giustizia C.E. l'interpretazione della Direttiva n. 98/71/C.E. per stabilire il regime transitorio della protezione di diritto d'autore del design***

Assoluce, l'Associazione italiana dell'industria dell'illuminazione ha vinto la sua battaglia, **portando davanti alla Corte di Giustizia europea l'assurda norma transitoria italiana sull'industrial design**, che sembra negare protezione alle opere create prima del 2001 e non registrate come modello, in contrasto con quella che sembra essere la lettera e lo spirito della Direttiva comunitaria del 2001 relativa alla materia, nella quale non sono contenute discriminazioni di sorta riguardo al momento in cui il *design* è stato concepito. Lo ha deciso il Tribunale di Milano, con un'ordinanza del 12 marzo/30 aprile 2009 e ampiamente motivata, resa in una causa in cui si controverteva della contraffazione di un caposaldo del *design* italiano in materia di apparati per

l'illuminazione – la lampada «Arco» di Flos, creata dai fratelli Castiglioni negli anni '60 –, e nella quale era intervenuta appunto Assoluce, assistita dall'Avv. Prof. Cesare Galli, al dichiarato scopo di raggiungere questo risultato, e cioè, al di là del caso di specie, di **ottenere una pronuncia chiara e impegnativa da parte dei Giudici comunitari**, che superasse le incertezze manifestatesi in materia nella nostra giurisprudenza (si vedano i provvedimenti richiamati e commentati in IP_LAW_GALLI Newsletter, settembre 2008) e prima ancora nella nostra legislazione.

Nell'ordinamento italiano il regime transitorio della protezione di diritto d'autore delle opere di *design* è infatti mutato già tre volte dall'introduzione di questa protezione, operata dal d.lgs. n. 95/2001, in attuazione appunto della Direttiva n. 98/71/C.E.. Già nel 2001, a pochi giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, il legislatore introduceva nel medesimo d.lgs. n. 95/2001 un art. 25-*bis*, che riconosceva implicitamente protezione anche alle opere dell'*industrial design* create anteriormente all'introduzione della tutela d'autore, facendo peraltro **salvi per un periodo di dieci anni, ricorrendo certe condizioni, i diritti di chi avesse già intrapreso la produzione e commercializzazione di prodotti copia dell'originale** anteriormente a tale introduzione. Questa norma si accompagnava alla limitazione a soli venticinque anni da quello della morte dell'autore della durata della protezione d'autore riservata a queste opere, in aperto contrasto con le prescrizioni del diritto comunitario che imponevano per questa protezione la durata di settant'anni, in effetti prevista anche dal nostro ordinamento per tutte le altre categorie di opere: ed entrambe le norme davano quindi origine ad una **procedura d'infrazione promossa dalla Commissione C.E. contro l'Italia**, su segnalazione di INDICAM.

A seguito della pressione europea, l'allineamento della durata della protezione del *design* a quella delle altre opere del diritto d'autore veniva finalmente previsto dal decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 poi convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46 (cfr. IP_LAW_GALLI Newsletter, giugno 2007). Sennonché la nuova legge interveniva anche sull'art. 239 C.P.I., ossia sulla norma transitoria nella quale era stato trasfuso l'art. 25-*bis* del d.lg. n. 95/2001: e nel nuovo testo introdotto appunto nel 2007 si stabiliva che «*La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio*».

Come abbiamo visto, questa disposizione è stata ora sostituita da una nuova norma che ammette espressamente alla protezione le opere anteriori al 2001, ma esclude che questa protezione possa essere fatta valere nei confronti degli imitatori che erano già attivi prima del 2001 (ossia quando queste opere non erano protette nel nostro ordinamento) ed ai quali viene consentito di proseguire quest'attività «*nei limiti del preuso*». Il nostro legislatore non ha dunque saputo cogliere lo spunto della pronuncia milanese per porre direttamente rimedio alla situazione, sostituendo la norma che ha dato origine alla rimessione alla Corte europea con una disposizione pienamente conforme alla Direttiva: non resta dunque che attendere la pronuncia dei Giudici comunitari, che metta finalmente la parola «fine» a questa vicenda, restituendo al nostro *design* la protezione che gli è dovuta.

✓ ***I primi rapporti di ricerca europei sulle domande di brevetto italiane: gli orientamenti dell'UIBM***

Hanno cominciato a pervenire all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi i primi **rapporti di ricerca europei sulle domande di brevetto italiane**, secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra U.I.B.M. e U.E.B. in attuazione dell' art. 1 del D.M. 3 ottobre 2007 (cfr. IP_LAW_GALLI Newsletter, dicembre 2007/gennaio 2008 e Settembre 2008).

Dalle prime indicazioni, risulta che l'U.I.B.M. provvede a comunicare ai depositanti i rapporti di ricerca, dando quindi loro modo i **correggere le domande**, se ritenuto opportuno, per tenere conto delle risultanze di essi; l'orientamento sin qui emerso sembra comunque nel senso che, anche in difetto di correzione, le domande di regola pervengono comunque a concessione, salvo naturalmente il diverso peso che ad esse va attribuito, appunto in relazione all'esito della ricerca.

✓ *Il nuovo Direttore Generale dell'UIBM e della Lotta alla Contraffazione rilancia i Tavoli di confronto con le imprese, riprendendo il lavoro dell'Alto Commissario. L'istituzione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione*

Il riordino del Ministero dello Sviluppo Economico ha portato all'istituzione di una nuova Direzione Generale, affidata all'Avv. Loredana Gulino, che riunisce in sé il ruolo di **Direttore dell'Ufficio Italiano Brevetti e marchi** e le attribuzioni già facenti capo all'Alto Commissario per la **Lotta alla Contraffazione**, soppresso nel giugno 2008. La legge n. 99/2009 ha poi affidato il coordinamento tra i diversi organismi governativi impegnati sul fronte del contrasto alla contraffazione ad un **Consiglio Nazionale Anticontraffazione**, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e comprendente rappresentanti delle varie istituzioni pubbliche coinvolte, ma con la possibilità di chiamare anche soggetti privati a partecipare ai suoi lavori.

In questa chiave, come già si è accennato, prima ancora dell'istituzione del Consiglio Nazionale l'Avv. Gulino ha convocato **tavoli di confronto** anche con le **imprese private** e con i **soggetti impegnati nel contrasto della contraffazione a mezzo Internet**, ai quali ha preso parte anche l'Avv. Prof. Cesare Galli. In particolare, nell'ambito del tavolo di confronto con le imprese private verrà istituito un comitato ristretto normativo, con il compito di vagliare le nuove disposizioni di cui potrà venire proposta l'adozione. In tal senso la positiva esperienza di confronto realizzata dall'Alto Commissario è stata **ripresa e potenziata**, segnalando il livello di attenzione sempre più elevato che il Governo riserva alla materia della proprietà industriale come fattore decisivo per la competitività del nostro sistema produttivo.

IL CASO

✓ *Nulla un brevetto relativo a un preteso secondo uso terapeutico omogeneo agli usi già noti del farmaco, in assenza di pregiudizi tecnici che lo sconsigliassero (Trib. Milano, 14 maggio 2009) – Il testo della sentenza e del nostro ultimo atto di causa*

Con una sentenza pubblicata il 14 maggio scorso il Tribunale di Milano si è pronunciato su una delicata questione in materia brevettuale, che riguardava una sostanza già nota, brevettata in relazione ad una sua **particolare indicazione terapeutica**, che il titolare del brevetto riteneva inventiva in ragione dell'esistenza di un ipotetico pregiudizio tecnico, tale da scoraggiare l'uso con la specifica indicazione poi brevettata.

Il soggetto che aveva chiesto la declaratoria di nullità del brevetto – la società svizzera IBSA S.A., difesa dal nostro Studio – contestava sia la sussistenza nel caso di specie di un secondo uso terapeutico, data l'**omogeneità della «nuova» indicazione terapeutica** con quelle già note, sia comunque il suo carattere inventivo, in quanto la tecnica nota metteva a disposizione dell'esperto del ramo elementi idonei ad orientarlo verso questa indicazione, contro la quale non militava alcun **pregiudizio tecnico**, che in questa situazione sarebbe stato **onere del titolare del brevetto dimostrare** e che viceversa non solo non era stato provato, ma era anzi smentito da un **protocollo** pubblicato anteriormente alla brevettazione, che prevedeva una sperimentazione clinica diretta appunto a verificare l'efficacia di tale nuova indicazione. Il Tribunale ha accolto la nostra impostazione, riconoscendo anzitutto l'**interesse ad agire in nullità** in capo a qualunque imprenditore del settore e dichiarando la **nullità** del brevetto europeo in causa (e del corrispondente brevetto italiano, di contenuto più esteso), basandosi su di una **ricostruzione degli elementi che l'inventore avrebbe preso in considerazione nell'affrontare il problema tecnico oggetto del brevetto**, secondo un approccio sostanzialmente conforme a quello seguito in sede E.P.O.

Il Tribunale ha anche approfondito, probabilmente per la prima volta nel nostro Paese, la **nozione di pregiudizio tecnico**, ritenendo che esso sussista solo in presenza di una **convincione diffusa e radicata**, che non può essere dimostrata sulla base di semplici opinioni di portata individuale.

Riportiamo qui di seguito il testo del nostro ultimo atto di causa (la memoria di replica, che focalizza le questioni in discussione), seguito da quello della sentenza che ha accolto le nostre difese.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata

in materia di proprietà industriale e intellettuale

G.I.: Dott. Rosa – R.G. n. 21484/06

Nella causa promossa

dalla **IBSA Institut Biochimique S.A.**, con gli avv.ti prof. Cesare Galli e Mariangela Bogni

- attrice -

nei confronti della **Pharmacia & Upjohn s.p.a.** e della **Pfizer Italia s.r.l.** (incorporante la **Pharmacia Italia s.p.a.**), entrambe con gli avv.ti (...)

- convenuta e terza chiamata -

*** **

Memoria di replica

nell'interesse dell'attrice

IBSA Institut Biochimique S.A.

*** **

1-. Ben consapevole dell'inconsistenza dei suoi brevetti – casi di scuola di **evergreening** teso a **prolungare artificialmente la protezione brevettuale sul farmaco ESAPENT** commercializzato da Pfizer (cfr. p. 24 della comparsa conclusionale di quest'ultima) –, la terza chiamata dedica le sue difese pressoché interamente alla singolare tesi (già esposta in precedenti memorie) della pretesa carenza di **interesse ad agire** in capo ad IBSA.

Senonché, anche su questo versante controparte appare disarmata, dal momento che è costretta a **distorcere l'insegnamento di giurisprudenza e dottrina** (come già abbiamo sottolineato nella nostra comparsa conclusionale a proposito dei **tagli "chirurgici"** delle massime richiamate nei suoi precedenti atti e di nuovo qui) e a richiamare inconfidenti pronunce in materia di **diritto Antitrust(!)** e addirittura la nozione (altrettanto inconfidente, riguardando a sua volta il solo diritto antitrust ...) di **"mercato rilevante"**; ovvero invocando "premurosi" studi da essa commissionati, da cui risulterebbe che **"se IBSA fosse un soggetto economico razionale e non perseguisse fini differenti rispetto al profitto prenderebbe senza dubbio la decisione di non entrare nel mercato degli ipolipemizzanti omega 3 in Italia"** (comparsa conclusionale Pfizer, p. 28).

Tutto questo allo scopo di **accreditare una tesi manifestamente errata in diritto, prima ancora che in fatto**: e cioè quella secondo cui l'interesse ad agire per la nullità di un brevetto avente ad oggetto un (preteso) nuovo uso terapeutico di una sostanza sussisterebbe esclusivamente in capo a soggetti che **già attualmente producano e commercializzino "specialità cardiovascolari ... di indicazione almeno prossima a quella del principio attivo protetto dai brevetti di cui è causa"** (comparsa conclusionale Pfizer p. 17), o sembrano – ad insindacabile giudizio di Pfizer, s'intende... – in procinto di **svolgere, in maniera proficua, tale attività**.

Al contrario, come è del resto del tutto ovvio e ragionevole, la dottrina e la giurisprudenza, richiamate alla p. 54 della nostra comparsa conclusionale, ricollegano pacificamente l'interesse ad agire al fatto che il soggetto che propone la domanda di nullità sia un **concorrente attuale o potenziale del titolare**, con ciò intendendosi un soggetto che **opera nello stesso settore**: principio questo di cui sono espressione, a dispetto del tentativo avversario di distorcerle, **le stesse sentenze richiamate ex adverso**, dal momento che esse hanno bensì negato la sussistenza di questo

presupposto dell'azione nei casi esaminati, ma solo in quanto si trattava di **un brevetto che protegge l'impiego di una sostanza in campo veterinario, impugnato da chi produceva tale sostanza quale medicinale ad uso umano**, ovvero di **un brevetto avente ad oggetto l'uso non medicinale di un composto, la cui nullità veniva reclamata da chi produceva e commercializzava tale sostanza esclusivamente per impieghi farmaceutici**; e quindi in fattispecie in cui la domanda di nullità venga proposta contro il titolare da imprenditori operanti appunto in **settori diversi**.

Che, del resto, nel campo delle private (e più specificamente, della nullità dei titoli di esclusiva) il metro di valutazione circa la sussistenza dell'interesse ad agire non debba essere eccessivamente selettivo discende dal fatto che è necessario un **equo contemperamento fra le esigenze della Giustizia di non essere onerata di cause meramente (e manifestamente) "ipotetiche" e quelle del mercato a non rimanere "ingessato" sulla base di valutazioni (e cioè quelle sulle dinamiche della concorrenza fra i soggetti operanti nel settore ed il loro possibile sviluppo) difficili da effettuare a priori e, per così dire, in vitro**, come pretenderebbe (interessatamente...) controparte.

Alle equilibrate posizioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza quanto a sussistenza dell'interesse ad agire risponde dunque perfettamente IBSA, **società operante nel settore farmaceutico avente sede in Canton Ticino, a poche decine di chilometri dal confine italiano, e capogruppo di una serie di imprese controllate (fra le quali le italiane IBSA Farmaceutici Italia s.r.l. e la Gelfipharma International s.r.l.) titolari anche nel nostro Paese di AIC** (nostri docc. 21, 23 e 24).

Non senza dire infine che l'atto avversario è evidentemente teso a dare la (falsa) impressione che il medicamento oggetto dei brevetti Pfizer sia **a tal punto rivoluzionario e avanzato** da non poter essere appannaggio di chi, come IBSA, pure annovera fra le sue specialità medicinali (anche) prodotti come antinfiammatori o preparazioni per il ringiovanimento della pelle (comparsa conclusionale avversaria): mentre, al contrario, stiamo parlando di esteri etilici di EPA e DHA (in ultima analisi, di **olio di pesce**), e cioè di **sostanze presenti in numerosissimi integratori alimentari**, di cui uno **già oggi commercializzato in Italia da una società del Gruppo IBSA**, la **Gelfipharma International S.r.l.**, come abbiamo ricordato nella nostra comparsa conclusionale).

2.- Finalmente, a p. 33 del proprio atto (di totali 48 facciate!), Pfizer entra, "in subordine", "nel vivo del merito brevettuale", e cioè dell'unica reale questione: e lo fa limitandosi a **ripercorrere brevemente la Relazione di consulenza tecnica**, che la scrivente ha ampiamente e motivatamente censurato, prima di tutto in diritto, nella propria comparsa conclusionale.

L'atto avversario richiede dunque sul punto (cioè sul merito della controversia) solo una breve replica, tesa ad evidenziare come lo stesso si sforzi, *et pour cause*, di **eludere il panorama delle anteriorità** nel quale si colloca la pretesa invenzione, e che tale invenzione **suggeriva (anzi, per meglio dire: insegnava) esplicitamente**.

Cerca così la Pfizer di dare l'impressione che, prima dei suoi brevetti (e della pretesa scoperta dell'efficacia terapeutica di EPA + DHA in forma di esteri etilici nella riduzione della mortalità dei pazienti post infartuati), vi sarebbe stato solo il Protocollo GISSI 93, presentato ex adverso come **"un'ipotesi clinica all'epoca completamente originale"** che non si sarebbe **"collocata nella scia di lavori precedenti"** (comparsa conclusionale Pfizer p. 47), ed alla quale anzi si sarebbe opposto un pregiudizio tecnico tale da renderla **sostanzialmente non credibile**.

In realtà, le cose **non stavano affatto in questi termini**.

Come è stato accertato dalla stessa Relazione di consulenza tecnica (che pure non ne ha tratto sino in fondo le conseguenze legali), e risulta incontrovertibilmente dai documenti prodotti in giudizio, infatti, era anzitutto **perfettamente noto allo stato della tecnica l'impiego di EPA + DHA proprio per la riduzione dell'evento morte nei pazienti già colpiti da infarto** (sicché non si capisce davvero come, in relazione ai brevetti avversari, si possa parlare di second medical use,

che, come ha chiarito la giurisprudenza richiamata alle pp. 23-25 e a p. 50 della nostra comparsa conclusionale, sussiste solo a fronte di una **“nuova applicazione tecnica diversa e concettualmente separabile dalla precedente”**); e ciò **sin dallo studio DART, richiamato dal Protocollo GISSI** (come si ricorda a p. 28 della Relazione di consulenza tecnica d’ufficio), studio questo che ricollegava una **riduzione del 29% dei decessi** nei pazienti trattati con MAXEPA, specialità medicinale a base contenente EPA+ DHA in misura superiore al 30% del peso del medicamento, e che era stato ulteriormente **confermato** dai successivi studi Chistensen del 1996 e Singh del 1997 (entrambi anteriori al deposito dei brevetti della convenuta), nonché dal brevetto americano n. US 5 760 081, che la stessa C.T.U. dott.ssa Capasso ha ritenuto idoneo a **privare di novità** la rivendicazione n. 1 del brevetto italiano Pfizer (contenente appunto l’insegnamento generale della somministrazione di EPA + DHA in forma di esteri etilici per lo specifico uso rivendicato).

Ancora, l’uso di EPA + DHA nel trattamento dei pazienti post infartuati era **noto anche nella forma degli esteri etilici di tali sostanze** (e cioè nella forma rivendicata dal brevetto), come insegnato dal brevetto n. IT 1 235 879, che evidenzia l’**“efficacia della miscela di EPA/DHA nel modulare alcuni fattori di rischio”** per i pazienti post infartuati, quali la pressione sanguigna, il ritmo delle pulsazioni, i livelli dei trigliceridi, il colesterolo serico, il colesterolo HDL e l’aggregazione delle piastrine a attività di fattore di coagulazione (Relazione di consulenza tecnica d’ufficio, p. 40). Ed anche il sopra richiamato studio Chistensen (nostro doc. 10, pag. 677) cita fra i farmaci utilizzabili per il trattamento dei pazienti post infartuati (in funzione di **prevenzione anche della morte improvvisa**) l’**EPAX 5500** che, come risulta dal nostro doc. 18, era disponibile **sia in forma di trigliceridi sia in forma di esteri etilici**.

D’altro canto, gli studi di Swahn e di Smith (quest’ultimo **anteriore al Protocollo GISSI 93**, essendo datato **1989**), che evidenzierebbero un aumento del colesterolo cattivo in conseguenza della somministrazione di EPA + DHA in forma di esteri etilici a pazienti post infartuati, **non possono integrare un pregiudizio tecnico il cui superamento conferisca carattere inventivo al trovato avversario** (contrariamente alla ricostruzione *a posteriori* che Pfizer ha cercato di accreditare) per due ordini di ragione entrambe in sé assorbenti e cioè:

a) in quanto, come hanno chiarito sia la giurisprudenza nazionale sia la giurisprudenza del *Board of Appeal* dell’EPO già richiamata nella comparsa conclusionale di IBSA, di pregiudizio tecnico si può parlare solo a fronte di un **convincimento contrario all’invenzione universalmente e radicalmente diffuso**, che non può essere affermato in considerazione di **due documenti isolati**, ma solo sulla base della letteratura medica “istituzionale”;

b) come ha affermato la stessa Relazione di consulenza tecnica d’ufficio, **non vi è alcun riscontro del fatto che il noto impiego di EPA + DHA in forma di trigliceridi in funzione preventiva dell’evento morte in pazienti post infartuati non comporterebbe un aumento del colesterolo**, rendendo dunque tale forma di somministrazione degli acidi in questione apparentemente preferibile a quella in esteri rivendicata dal brevetto.

Non senza dire che i farmaci contenenti EPA+ DHA in forma di esteri etilici in misura superiore all’85% del peso di cui il Protocollo GISSI 93 prevedeva la somministrazione con finalità preventiva dell’evento morte nei pazienti già colpiti da infarto al miocardio (e cioè il **SEACOR**, l’**ESKIM** e l’**ESAPENT**, ora commercializzato dalla stessa Pfizer) erano commercializzati con **indicazione terapeutica relativa alla riduzione dei trigliceridi**, e cioè di un **grave fattore di rischio per le malattie cardiovascolari**: con la conseguenza che tali farmaci erano, **già prima del deposito dei brevetti Pfizer, somministrati anche a pazienti colpiti da un precedente infarto al miocardio**.

4.- Stando dunque così le cose, appare del tutto evidente che il Protocollo GISSI 93 era, al suo comparire nel panorama della letteratura medica, **tutt’altro che un’ipotesi “originale”, e tanto meno un’ipotesi “contraddetta dai fatti”**, della quale dunque non si debba tenere conto nel giudizio di novità e originalità dell’invenzione, come pretenderebbe controparte. E sul punto, ci permettiamo di richiamare ancora la **giurisprudenza** di cui abbiamo dato conto nella nostra

comparsa conclusionale, che esclude dalla valutazione dei requisiti di brevettabilità del trovato solamente documenti di **natura speculativa** che, al momento del deposito della domanda di brevetto, apparissero allo stato **del tutto inverosimili**.

Al contrario, il Protocollo GISSI appare **espressione delle conoscenze della scienza medica al momento in cui è stato formulato**; e rappresenta comunque (ove mai ve ne fosse bisogno) un'ulteriore **riprova dell'assenza di un pregiudizio tecnico** contro la "soluzione" poi brevettata, che si riteneva evidentemente una strada **percorribile e tutt'altro che preclusa** da un (inesistente e indimostrato) condiviso convincimento in senso contrario.

E per questa ragione tale Protocollo è stato **tranquillamente pubblicato nel 1993**: in quanto nessuno avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che nell'impiego di EPA+ DHA in forma di esteri etilici per la riduzione della mortalità nei pazienti post infartuati vi fosse materia suscettibile di valida brevettazione.

Quello che chiede dunque oggi Pfizer è dunque il **prolungamento dell'esclusiva su un farmaco come l'ESAPENT, già somministrato (anche) alla stessa categoria di pazienti individuata come destinataria del (preteso e in realtà insussistente) secondo uso terapeutico rivendicato dal brevetto**, per il solo fatto di aver completato, con la semplice fase **del tutto routinaria e non certo inventiva** della somministrazione del farmaco e della raccolta dei dati, ciò che il Protocollo GISSI 93 aveva già **compiutamente delineato**, sulla base delle conoscenze dell'epoca, anche sotto il profilo della somministrazione orale del trattamento e addirittura della **percentuale** di EPA+ DHA presente nel medicamento, che è **esattamente ripresa e rivendicata** dai brevetti Pfizer, ed era già del resto anticipata anche da altri documenti.

Il che appare chiaramente **inaccettabile** e non rispettoso delle regole legali sui requisiti di brevettabilità, così come lo è in generale la prassi, purtroppo largamente diffusa nel settore farmaceutico (che proprio per il rango degli interessi in gioco dovrebbe essere invece particolarmente trasparente!), di **abusare dello strumento brevettuale**, trasformandolo da giusto premio all'innovazione in mezzo per **impedire, con operazioni di semplice maquillage (come quella di cui è causa), la concorrenza su principi attivi** che – nell'interesse del mercato, ma anche in quello dei pazienti (e del sistema sanitario nazionale, sul quale gravano ovviamente i costi che discendono dalla sussistenza di esclusive che impediscono la presenza di **farmaci generici**) – dovrebbero **cadere in pubblico dominio** scaduto il termine di efficacia della privativa.

Ed alla luce di ciò la IBSA attende serenamente la sentenza di codesto Ill.mo Tribunale che le è necessaria – e per questa ragione l'esponente si è sobbarcata i costi di una causa onerosa e complessa (e controparte le si è strenuamente opposta!) – per poter sviluppare la propria attività relativamente al medicamento che Pfizer pretenderebbe di monopolizzare fino alla scadenza di **due privative che esistono solamente sulla carta**.

Milano, 5 maggio 2009.

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Specializzata
in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale

così composto

Dr. Stefano Rosa – Presidente Relatore

Dr. Maria Nardo – Giudice

Dr. Claudio Marangoni – Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 21484/2006 tra

IBSA Institut Biochimique S.A., con gli avv.ti prof. Cesare Galli e Mariangela Bogni

e

Pharmacia & Upjohn s.p.a. e Pfizer Italia s.r.l., con (...)

(*Omissis*)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 22 marzo 2006 IBSA Institut Biochimique SA conveniva in giudizio SPA Pharmacia & Upjohn dinanzi al Tribunale di Milano - Sezione specializzata P.I.I. onde sentir accertare e dichiarare la nullità del brevetto Italiano 1308613 e della frazione italiana del brevetto europeo EP 1152755B1, ambedue in titolarità della società convenuta. L'attrice – presentatasi quale «società farmaceutica Svizzera», tra le cui attività di ricerca si annoverava «l'individuazione di formule per la realizzazione di farmaci idonei alla prevenzione di infarto miocardico» – deduceva che i brevetti impugnati riguardavano «entrambi l'uso di acidi contenenti una miscela di due specifici esteri che era perfettamente nota proprio per la funzione rivendicata nei brevetti ... così come perfettamente nota era la forma di somministrazione da essi insegnata ... ». Si segnalavano al riguardo brevetti e studi scientifici (pubblicati) antecedenti ai depositi brevettuali della convenuta.

Nella causa – che seguiva il rito societario ex art. 134 cpi 2005 (nel testo antecedente all'annullamento della Corte Costituzionale) – si costituiva Pharmacia & Upjohn in liquidazione, che contestava la propria legittimazione passiva (per avere sin dal 2001 conferito il ramo d'azienda nella società Pharmacia Italia Srl) nonché l'interesse ad agire di IBSA, non risultando in alcun modo un qualche interesse industriale dell'attrice nel settore dei farmaci cardiovascolari; nel merito, confutava le deduzioni di nullità *ex adverso* articolate, concludendo per il rigetto della domanda. La comparsa era notificata il 19 maggio 2006 e la comparsa dichiarava di non assegnare i termini per la replica, intendendo notificare istanza “immediata di fissazione di udienza ex art. 8. 2.c) del ... D.lgs 5/03.” A tanto P. & U. provvedeva con atto notificato il 23 maggio 2006 e l'attrice depositava note di conclusioni (1° giugno 2006) nelle quali si eccepiva la inammissibilità dell'istanza a norma dell'art. 8 D.lg vo. 5/03.

Nominato il Giudice relatore (decreto pres. 9 giugno 2006), questi con provvedimento 28 luglio 2006 rimetteva gli atti al Presidente della Sezione perché pronunciasse sull'eccepita inammissibilità (art. 8, 5° co. D.lgs. 5/03). Nel frattempo – tuttavia – il procedimento contenzioso di merito era proseguito, avendo IBSA notificato memoria ex art. 6 D. leg.vo cit. nonché atto di chiamata in causa nei confronti della srl Pfizer Italia quale società incorporante la cessionaria dei brevetti, Pharmacia Italia (notifica presso la sede del 15 giugno 2006), confermando la domanda di nullità dei noti titoli di privativa.

Nelle more della udienza presidenziale ex art. 8, 5° co. cit., si costituiva – dunque – Pfizer Italia con comparsa notificata il 20 settembre 2006, nella quale la chiamata confermava l'appartenenza dei titoli brevettuali per cui era controversia, ma eccepiva l'inammissibilità della propria evocazione in giudizio; ribadita la carenza dell'interesse ad agire in capo ad IBSA, la componente svolgeva ampia difesa nel merito.

A questo punto era l'attrice a notificare istanza di fissazione di udienza collegiale (10 ottobre 2006) ma la convenuta e Pfizer in data 20.10.2006 depositavano istanza per la declaratoria di inammissibilità, stante la precedente istanza (*sub judice*) del 23 maggio 2006.

All'udienza di comparizione del 22 novembre 2006 il Presidente delegato dichiarava inammissibile la richiesta di f.u.collegiale di Pharmacia & Upjohn (revocando la nomina del relatore) e, preso atto della nuova istanza (rispetto alla quale erano venuti meno i profili di non ammissibilità derivanti dalla pendenza della precedente) assegnava i termini per il deposito delle note di conclusioni, all'esito reiterando la nomina del relatore (decreto 15.12.2006).

Il Giudice con decreto motivato convocava le parti innanzi a sé per l'udienza del 28 marzo 2007

e – in tale data (nonché nell'udienza di rinvio del 5 giugno 2007) – i difensori dichiaravano di rinunciare agli atti del rapporto processuale IBSA/Ph. & U. e (quello) Pfizer di accettare definitivamente il contraddittorio nel merito; rimettevano al Giudice il regime delle specifiche spese di lite. Con ordinanza riservata dell'8 giugno 2007 il Giudice (nel frattempo confermato quale istruttore dall'ordinanza di conversione del rito – del 7 giugno 2007 – adottata *ex* Corte Cost. 170/07 e art.16 D.lgs 5/03) riteneva di rimettere al Collegio (in sede di decisione finale) la declaratoria di cessazione della materia dal contendere e la statuizione sulle spese quanto alla posizione di Pharmacia. Nell'ulteriore corso del Giudizio veniva espletata CTU brevettualistica e – non avendo le parti ritenuto di richiedere ulteriori termini per note critiche o attività istruttoria – la causa perveniva a conclusioni all'udienza dell'11 febbraio 2009. Assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, alla scadenza (4 maggio 2009) la causa è stata trattenuta in decisione, deliberata nella camera di consiglio collegiale del 14 maggio 2009 (come da calendario della sezione).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come emerge dalla narrativa che precede il Giudizio ha per oggetto esclusivo la nullità dei brevetti 1308613 del 9 gennaio 2002, rilasciato su domanda MI99A000313 del 17.2.1999, ed EP1152755B1 del 17 aprile 2002 concesso su domanda 7 febbraio 2000 (avuto – ovviamente – riguardo alla frazione Italiana). Tali privative si trovano – pacificamente – in titolarità della terza chiamata Pfizer Italia srl, ma come pure si è anticipato, l'attrice IBSA Institut Biochimique S.A. conveniva in Giudizio Pharmacia & Upjohn, risultante proprietaria dei diritti economici (l'inventore sarebbe Pamparana Franco) dal sito dell'UIBM, in base alle «stampate» dell'8 marzo e 1° giugno 2006 prodotte *sub* docc.15 e 16 IBSA.

Costituitasi, Ph. & Up. dedicava gran parte della propria difesa a contestare la propria legittimazione passiva – per avere da anni ceduto i brevetti – nonché l'interesse ad agire dell'attrice.

Sul primo rilievo – che aveva dato origine ad un'istanza di fissazione d'udienza collegiale di rito societario dichiarata inammissibile e alla chiamata in giudizio di Pfizer Italia ad opera di IBSA (confr. narrativa) – il Giudice (in allora relatore) ha sollecitato e ottenuto la rinuncia delle parti a coltivare il rapporto processuale IBSA/Pharmacia (udienza 28 marzo e 5 giugno 2007) per poi rimettere al Collegio la decisione sulle spese di lite, avendo reputato la fattispecie più coerente alla c.d. cessazione della materia del contendere che a quella di cui all'art. 306 cpc (ordinanza riservata 8 giugno 2007, nella quale si dava atto dell'intervenuto mutamento del rito).

Su tale determinazione le difese non hanno opposto alcun rilievo, piuttosto concludendo la (originaria) convenuta per il riconoscimento degli oneri di giudizio.

Il Tribunale – ribadito che la rinuncia all'azione (e non solo agli atti di causa) ad opera di IBSA sembra giustificare una pronuncia sul «merito» piuttosto che meramente processuale – non ritiene che sussistano elementi per addebitare le spese all'attrice, la quale si è attivata sulla base di consultazioni ormai d'uso (cioè accedendo al web-site www.uibm.gov.it); da parte sua, Pharmacia & Upjohn, che avrebbe potuto comunicare stragiudizialmente i dati conoscitivi contrastanti con tali risultanze telematiche (trasferimento del ramo di azienda per conferimento di Pharmacia Italia srl sin dal 2001, trascrizioni della cessione presso i competenti uffici brevettuali), optava per una ponderosa comparsa costitutiva (anche nel merito) con coeva istanza di fissazione di udienza collegiale e conseguente prosecuzione del contraddittorio nei sensi più sopra accennati. D'altra parte, il doc. 4 conv. (stampata telematica delle informazioni UIBM) conferma che l'aggiornamento del sito con l'enunciazione della trascrizione a favore della convenuta Pharmacia Italia S.p.a. era intervenuta tra il marzo (doc. 15 att.) e l'aprile 2006 (doc. 4 conv.), probabilmente successivamente alla notifica della citazione; si tenga infatti conto che – a quella data – la società cessionaria più non esisteva da qualche tempo, per essere stata incorporata da Pfizer Italia, cosicché dalla visura su indicata (doc. 4 cit.) non risultava il suo indirizzo.

In definitiva – dichiarata la cessazione del contendere – ricorrono giustificati motivi di compensazione delle spese di giudizio quanto al rapporto processuale IBSA / Pharmacia & Upjohn.

Ulteriore questione preliminare – tenuta ferma della terza chiamata Pfizer Italia (che, come

anticipato in narrativa, finiva per accettare il contraddittorio nell'ambito dell'accordo processuale suevocado, rinunciando alle originarie eccezioni di rito) – è quella dall'interesse (ad agire) di IBSA, avuto riguardo al disposto dell'art. 122 CPI 2005 quanto alla legittimazione all'azione di nullità brevettuale.

Come è noto, l'interesse a far valere la nullità è stato dalla (scarsa) giurisprudenza in argomento individuato con criteri tutt'altro che rigorosi, assumendo – da un lato – quale decisiva la progettazione di parte attrice e, dall'altro lato, considerando sufficiente un generico rapporto concorrenziale tra le imprese, tale da rendere credibile l'utilità della rimozione della privativa per l'attività (anche futura) dall'agente in nullità.

La difesa convenuta (conv. d'ora in poi quella Pfizer) ha ribadito per tutto il corso del giudizio le ampie argomentazioni a sostegno dell'insussistenza della legittimazione IBSA, anche richiamando pronunce e criteri propriamente attinenti alle tematiche dell'antitrust (c.d. "mercato rilevante") peraltro estranei all'odierno contendere. Il Tribunale ritiene che – al di là del carattere eccentrico delle produzioni IBSA *ante* 2006 rispetto alla materia della prevenzione cardiologica – la (pacifica) natura farmacologica del settore di attività dell'attrice rende, in diritto, irrealistico escludere un interesse alla rimozione dei brevetti Pfizer, la potenziale entrata nel settore specifico (di IBSA) essendo attuabile con pluralità di forme industriali e giuridiche (realizzazione di principi attivi o formulazioni finali, distribuzione, licenza di avvisi da terzi): sicché anche da analisi economiche della convenuta quanto all'attendibilità dell'ipotesi di quel entrata sul piano economico/finanziario (doc.26 – studio ZSA Associates) lasciano il tempo che trovano.

Affermato l'interesse e la legittimazione dell'attrice, va affrontato il merito della vertenza.

Come anticipato in normativa, l'istruttoria si è esaurita nelle produzioni documentali e nell'espletamento di una CTU brevettualistica quanto alla validità dei brevetti impugnati.

Con relazione del 16 luglio 2008 il collegio peritale ha assunto conclusioni difformi quanto alla novità delle rivv. 1-3 del brevetto italiano, mentre ha (concordemente) riconosciuto novità e altezza inventiva alla frazione italiana del brevetto europeo limitatamente alle rivv. da 1 a 6, nonché alle rivv. 4-5-6 del trovato italiano. Quanto al rapporto tra i due titoli, si è verificata una maggiore ampiezza dell'oggetto della priorità nozionale quanto alle rivendicazioni essendo – peraltro – identiche le due descrizioni (confr. lett. b) pag. 74, peraltro non molto felice sul piano letterale e della sintesi concettuale: vedi pagg. 8/10 e 72/73 relazione di CTU).

Sul piano generale ed in estrema sintesi può notarsi:

a) le privative riguardano composizioni contenenti acidi grassi (EPA e DHA) nella forma di esteri etilici (di tali acidi), proposti quale medicamento preventivo della mortalità di pazienti già assoggettati ad infarto miocardico;

b) è pacifico (e comunque lo è stato nel corso dei lavori peritali) che le sostanze brevettate erano già note, anche nella forma del prodotto farmaceutico (sul mercato), concernendo i trovati l'uso terapeutico specifico sopra enunciato, per l'innanzi tesi insussistente;

c) la descrizione enuncia uno «studio clinico protratto per circa 3,5 anni» effettuato recando un determinato protocollo di somministrazione per (4) gruppi di pazienti, soltanto due gruppi essendo (stati) interessati dal trattamento con il principio brevettato, con risultati confacenti allo scopo enunciato nel testo della privativa (approntamento di «un farmaco efficace... nella prevenzione di queste ricadute» a fronte di uno stato dell'arte caratterizzato da «trattamenti... insufficienti nella prevenzione degli eventi cardiovascolari ... più specificatamente della mortalità, che si verificano in pazienti infartuati, a causa di ricadute successive ad un primo episodio di infarto miocardico acuto»: pagg. 3/4 descrizione).

I dati clinici annoverati nel testo brevettuale parlano di «circa il 20% della mortalità totale» quale percentuale di diminuzione verificata, nonché di «una diminuzione di circa il 40% dei decessi dovuti a morte improvvisa», senza che la descrizione (ed i CCTU) indugino sui relativi concetti, sul rilievo del lasso temporale preso in considerazione e sui criteri di accertamento del nesso di causalità del decesso con l'originario evento infartuale (la morte improvvisa sarebbe – comunque – quella priva

di sintomi preventivi – pag. 69 della relazione – ma si suppone di acclarata origine cardiologica).

Lo studio clinico di sperimentazione (sempre in base al testo brevettuale) è stato effettuato somministrando esteri etilici di EPA + DHA all'85% in peso rispetto agli acidi grassi totali, con dose giornaliera preferita di 1 grammo. Solo con riguardo a tale struttura della miscela è dimostrata l'efficacia terapeutica ed il problema tecnico posto dall'inventore può dirsi risolto: la corretta impostazione dal collegio peritale (pag. 63 segg. relazione 16 luglio 2008) sembra non ricevere nel prosieguo – uno svolgimento del tutto di rigoroso, laddove (all'esito di un completo esame delle anteriorità rilevanti) viene accreditata *tout court* l'inventività della riv. 1/6 del brevetto europeo nonostante che la rivendicazione fondamentale parli semplicemente di un «contenuto di EPA + DHA di tale miscela...maggiore del 25% in peso» dell'intera composizione. Si tornerà in prosieguo su tale problematica.

I periti dell'ufficio - onde accreditare l'attendibilità di tali enunciazioni di dati clinici sperimentali (rinvenibili nella descrizione senza analitica illustrazione dello svolgimento del protocollo) – indicano come i risultati siano stati «confermati..... [dallo] studio GISSI pubblicato dopo il deposito della domanda di brevetto italiano con tutti i dettagli procedurali...» (The Lancet, vol. 354, Agosto 99) confr. pag. 66 relazione secondo quanto enunciato dal CTP convenuta nella I memoria di scambio («lo studio è stato poi pubblicato in forma integrale...», in loc. cit., laddove «lo studio» è proprio il «*clinical trial*» evocato nel testo brevettuale – pagg. 14/15 CTU).

Deve subito notarsi come entrambe le rivendicazioni brevettuali riportino una serie di rivendicazioni (indipendenti, secondo i CCTU) concernenti l'utilizzazione – naturalmente per il medesimo scopo terapeutico sopra segnalato – di acidi grassi contenenti esclusivamente uno degli esteri etilici *de quibus* (EPA e DHA), con varie indicazioni di peso: si tratta delle rivv. da 8 a 13 del B. It. '613 e delle rivv. da 7 a 9 dell'EP '755 (che – va a questo punto precisato – è stato reso efficace in Italia con il deposito 49742BE2002 – dal 16 giugno 2002 – CCIAA Roma).

La relazione di CTU rileva (pagg. 54/55 quanto al B.It.; pag. 59 per l'EP) come neppure nel testo brevettuale sia «riportata alcuna efficacia terapeutica per formulazioni contenenti solo EE di EPA o di DHA», sicché «il brevetto non può estendere la protezione ad aspetti per i quali il progresso tecnico non è dimostrato»; in definitiva, «... non essendo supportate da alcuna attestazione di funzionalità» siffatte rivendicazioni d'uso di una tipologia di EE d'acido (tra i due considerati) sono «da considerarsi come se non contenessero la limitazione d'uso terapeutico...», risultando pertanto ampiamente anticipata da numerosi documenti anteriori agli atti, tra i quali US '667. Sebbene l'impostazione del tema sotto il profilo della novità (estrinseca) sia accettabile sul piano giuridico, appare di tutta evidenza che – essendo l'invenzione strutturata su di un risultato migliorativo del problema della prevenzione della mortalità post infartuale – l'omissione nel testo brevettuale di qualunque indicazione al riguardo per una o più delle rivendicazioni (indipendenti) si risolve – alternativamente – in un difetto della descrizione ovvero in un difetto di altezza inventiva, essendo il brevetto privo dal presupposto fondamentale della tutela giuridica assegnata dall'ordinamento (costituito dal miglioramento della tecnica). Poiché in concreto non risulta alcun *clinical trial* con riguardo a composizioni farmaceutiche contenenti solo EE di EPA ovvero solo EE di DHA, l'opzione conclusiva appare essere la seconda, cioè il difetto di inventività dei due trovati per ciò che riguarda le segnalate rivendicazioni. Il tema è – del resto – d'ordine meramente teorico, non essendo dubbia – in concreto – la nullità delle rivendicazioni da 8 a 13 del brevetto 1308613 e da 8 a 9 dell'EP 1152755 qualunque ne sia l'esatta motivazione. Sul punto la difesa Pfizer è alquanto flebile (pagg. 42/43 conclusionale), preoccupandosi la convenuta di enfatizzare la marginalità di tali forme di realizzazione dell'invenzione e l'assenza di pregiudizio per la validità delle rivendicazioni antecedenti strutturate sulla nota miscela di ambedue gli acidi.

Il Tribunale non ritiene utile affrontare subito (e dunque, inverte con ciò l'ordine logico della trattazione) il punto costitutivo della novità (estrinseca) delle rivendicazioni 1/3 del brevetto italiano Pfizer su cui i due consulenti d'ufficio non si sono trovati concordi, peraltro fornendo al Giudice sufficienti elementi tecnici per pronunciarsi al riguardo (pagg. 48 segg. relazione). Sul piano generale non può (il Collegio) far a meno di notare – tuttavia – come sia difficile concepire la validità di

rivendicazioni così generiche, avuto particolare riguardo alla n.1, che neppure indica un rapporto tra contenuto di EE EPA + DHA e sostanza globale utilizzata nella composizione farmaceutica. Del resto trattati (confr. sopra) dello stesso criterio utilizzato dai periti del Giudice con riferimento alle rivendicazioni indipendenti concernenti l'uso l'uso di un solo acido (EE EPA o EE DHA), cioè il mercato supporto di dati clinici in relazione ad un apprezzabile effetto terapeutico (che nella descrizione riguardano esclusivamente la percentuale dell'85% dei due esteri etilici nella miscela). Tale notazione del CTU Capasso è – peraltro – estesa anche alle rivendicazioni italiane sub 2 e sub 3 (p. 52 relazione) assai poco dissimile dalle rivv. 1/3 del brevetto europeo (considerata all'inverso senza dubbi nuova dai CCTU: p. 59), a parte la condizione della somministrazione orale (cui accennano sommariamente i periti – in modo non conclusivo – a pag. 73 della relazione).

In realtà, a parere del Collegio – con ciò disattendendosi le conclusioni di CTU – i brevetti Pfizer non hanno adeguata altezza inventiva anche per le rivendicazioni considerate nuove o – comunque – sulla scia della CTU reputabili nuove in via di ipotesi di lavoro; è del resto, sicuramente nuova la riv. 5 in combinazione con la riv. 4 del brevetto europeo (avuto ovviamente riguardo agli scopi, utilizzazioni e struttura indicati dalle rivv. 1 e 2) in quanto integralmente coerente (i) allo studio clinico indicato nella descrizione.

Quanto al gradiente inventivo – dunque – il collegio peritale ha svolto un corretto svolgimento analitico alla stregua delle anteriorità a disposizione e del contraddittorio tecnico, con un approccio giuridico di fondo sostanzialmente esatto (problema tecnico enunciato, soluzione proposta, evidenza o meno della soluzione rispetto allo stato dell'arte). Impeccabile – in estratto – è altresì l'individuazione di indizi di non evidenza, tra cui l'eventuale pregiudizio tecnico che lo stato dell'arte avrebbe palesato per la soluzione proposta dall'inventore (in concreto, uso di EPA e DHA di forma di esteri etilici anziché di forma di trigliceridi per gli scopi terapeutici di prevenzione più volte enunciati).

Il collegio individua alcuni punti fermi emergenti dalla CTU (ancorché non sempre pacifici *inter partes*: confr. l'ampia e felice sintesi delle rispettive posizioni alle pagg. 9/45 della relazione, indispensabili per comprendere appieno le valutazioni dei periti dell'ufficio, topograficamente susseguite) e li riassume come segue.

1) Lo stato dell'arte conosceva l'utilizzo di EPA + DHA in forma di trigliceridi – naturali o riesterificati – proprio a fine di prevenzione della mortalità in pazienti già assoggettati ad infarto miocardico, rimanendo fermo che la molecola di estere etilico è strutturalmente diversa; con ciò i periti fiduciari del Giudice hanno superato alcuni formalismi della difesa tecnica Pfizer (ad es. relativamente all'uso della specialità MAXEPA nello studio Burr del 1989, che pure aveva come primaria finalità quella di collegare una dieta alimentare ricca di pesce ad effetti preventivi su ricadute infartuali), ma – ad un tempo – troppo frettolose indicazioni di banalità inventiva del CTP attoreo (così, sempre per rimanere al Burr/DART, la possibilità di sostituire a MAXEPA gli esteri etilici di EPA + DHA indicati in Ackman, che – tuttavia – secondo la convenuta non era studio a finalità farmaceutiche e terapeutiche ma pura indagine di analisi chimica): pagg. 31 segg. relazione di CTU.

2) D'altra parte erano a disposizione del ricercatore farmaci del tutto omogenei sul piano strutturale-chimico a quello descritto nelle privative (ora) Pfizer, farmaci pluricitati nella relazione (a proposito del protocollo GISSI: confr. appresso) e rispondenti ai nomi commerciali di ESAPENT, ESKIM e SEACOR, tutti «comprendenti..... esteri etilici di acidi grassi ... con un contenuto di EPA+DHA non inferiore a 85% ed in rapporto tra loro di 0,9-1,5 ...» (p. 25 relazione). Quantunque i consulenti del Giudice diano il dato come pacifico (p. 56 e p. 69) la finalità terapeutica di tali farmaci quale limitata alla «riduzione di trigliceridi» è stata oggetto di ampia discussione delle difese tecniche, sostanzialmente fondata sui vari foglietti illustrativi dei farmaci in questione e sulla loro datazione: in concreto parte attrice non è riuscita a dimostrare che le indicazioni dei foglietti risultanti dalle revisioni 2000-2001, indicazioni che parlano di prevenzione secondaria, di riduzione del rischio di mortalità (cioè successive ai brevetti di causa ed alla conseguente pubblicazione dello studio GISSI sul completo procedimento sperimentativo: confr. sopra) potessero collocarsi anche antecedentemente, quali risultanti dalle autorizzazioni originarie alla messa in commercio dei presidi

(primi anni '90): pagg. 25/30 relazione di CTU.

3) Fin dal 1993 era – d'altronde – conosciuto il protocollo pubblicato dal Gruppo Italiano Studio Sopravvivenza Infarto (GISSI) su G. Ital. Cardiologia, vol. 23, ottobre 1993 (pag. 18 segg., pag. 56 segg. relazione) che i periti dell'ufficio definiscono come «protocollo usato poi per dar luogo ai risultati oggetto dell'invenzione», cioè contemplante procedure sperimentali coerenti alla descrizione brevettuale, siccome confermato anche dalla successiva pubblicazione esplicativa dello stesso GISSI (p. 64 relazione).

Secondo i CCTU siffatto protocollo non costituirebbe anteriorità incidente sulla valutazione di novità (non indicando dei conseguiti risultati terapeutici, ma un progetto) ma integrerebbe lo stato dell'arte ai fini dell'inventiva del trovato di causa (pagg. 57/59) anche alla luce della “giurisprudenza” della camera dei ricorsi dell'EPO e della (ovvia) considerazione che «lo stato dell'arte comprende tutto quanto accessibile al pubblico alla data di priorità», dunque compresi i protocolli di *clinical trials*. Il documento GISSI indicava i farmaci (1 capsula di Esagent od equipollenti su indicati), la somministrazione orale ed il dosaggio (1 capsula = 1000 mg al dì), l'effetto della riduzione della mortalità in post-infartuati ed il dato statistico atteso (riduzione del 20%): confr. – per la corrispondenza – pagg. 5/6 descrizione brevettuale (ora) Pfizer.

Tale stato dell'arte pone il problema dell'inventività del trovato – che attiene al secondo uso terapeutico di sostanze note (art. 14, 4° comma l. inv. 1939; ora art. 46, 4° co., CPI. 2005; sul punto vedi pag. 47 relazione di CTU) – come problema di attendibilità della sostituzione di esteri etilici di EPA + DHA alla forma trigliceridi ai fini della prevenzione post infartuale più volte indicata, volta che tale finalità già pertineva a studi concernenti trigliceridi (di EPA + DHA) e da tempo erano commercializzati farmaci (esteri etilici) per scopi genericamente preventivi (abbassamento livello dei trigliceridi nel sangue).

A questo punto i consulenti – come anticipato, del tutto correttamente – esaminano un paio di documenti evocativi di un pregiudizio tecnico rispetto a detta modifica di formulazione (Smith e altri – Swahn ed altri) in quanto indicativi di alterazioni peggiorative di alcuni parametri intermedi (c.d. end points surrogati), soprattutto con riferimento al colesterolo LDL (c.d. colesterolo nocivo), che verrebbe incrementato nei soggetti post-infartuati trattati con esteri etilici di EPA +DHA del -5% (Smith) o 7% (Swahn).

Come danno atto i periti, i CTP hanno a lungo dibattuto sul rilievo statistico e –comunque - clinico di tali studi e dei risultati conseguenti. Pur ammesso in astratto che gli «*end points* surrogati (favorevoli: n.d. est.) non sono sempre indicativi della efficacia terapeutica» quanto all'*end point* finale o reale (diminuzione mortalità), mentre «se un particolare trattamento conduce ad un'alterazione peggiorativa di alcuni parametri intermedi questo non può essere ignorato, tanto più in ... soggetti post infartuati» (p. 66 relazione), è evidente come il pregiudizio tecnico desunto dalle modeste variazioni suindicate degli indici di colesterolemia sia frutto di un'induzione clinica alquanto approssimativa, sostanzialmente priva di riferimenti di letteratura, tanto più che Swahn indicava un parallelo incremento dell'HDL del 9% (p. 67 relazione) e che è da tempo dato comune il rilievo ai fini delle patologie coronariche del rapporto LDL/HDL.

Ulteriore perplessità sorge riguardo all'effettiva diffusione nella comunità scientifica degli studi suindicati, al dibattito che avrebbero realmente creato ed al generale ricevimento dei loro risultati tra gli addetti ai lavori, tenuto conto delle opinioni dottrinali e della «giurisprudenza» EPO richiamata dalla difesa attorea (p. 27 segg. conclusionale) quanto appunto al concetto di pregiudizio tecnico ed ai suoi presupposti.

I CCTTU – tuttavia – ancora una volta forniscono al Giudice un quadro abbastanza completo sul piano tecnico, indicando – nell'ambito del discorso sull'eventuale pregiudizio tecnico – l'anteriorità US 5,656,667, prodotta da parte attrice quale prova contraria.

Tale brevetto considera la solita «miscela di esteri etilici di EPA + DHA ad una concentrazione di almeno 80% in peso da somministrare oralmente per il trattamento o la profilassi dei fattori multipli di rischio per malattie cardiovascolari». Il brevetto – tuttavia – non fornisce quali risultati dati di mortalità ma vari «*end points* surrogati» (pressione arteriosa, pulsazioni, livello di trigliceridi,

colesterolo serico e HDL) tra i quali non è presente l'LDL. A fronte di tale inquietante anteriorità brevettuale i CCTU tengono ferma la ricostruzione del pregiudizio tecnico sopra accennato, non derivando – a loro parere – da US '667 una chiara indicazione all'utilizzo dei esteri etilici a fini di prevenzione della mortalità.

Anche qui il Collegio non può non manifestare forti perplessità sul ragionamento dei consulenti fiduciari del Giudice. Il postulato della non decisività degli «*end points* surrogati» favorevoli (confr. sopra), invero, è portato agli estremi limiti, trattandosi non solo di pluralità di parametri intermedi evidentemente connessi sul piano della patologia e della clinica, ma di dati che sarebbe sufficiente valutare come controbilanciati gli studi Smith e Swahn ai fini dell'enunciazione del pregiudizio tecnico. In definitiva – forma restando che il passaggio argomentativo non sarebbe decisivo (in sé) per negare l'inventività al trovato – non è agevole comprendere perché l'esperto, alle prese col problema tecnico di migliorare i risultati di sopravvivenza conseguibili con i trattamenti d'uso, non avrebbe dovuto prendere minimamente in considerazione l'insegnamento americano per il sol fatto che sperimentazioni diverse indicavano (modesti) incrementi dei valori di colesterolemia da LDL: anzi, proprio la (segnalata) lacuna conoscitiva del brevetto USA poteva ragionevolmente stimolare uno studio comparato dei vari «*end points* surrogati», se non anche il vero e proprio *clinical trial* sull'*end point* primario (mortalità).

Tale protocollo di studio clinico è propriamente quello GISSI '93 su accennato, con cui – finalmente – i periti dell'ufficio si confrontano alle pagg. 70 segg. della relazione, quale stato dell'arte (confr. sopra), ai fini del giudizio di inventività e – in particolare – avuto sempre riguardo al tema del pregiudizio tecnico sull'uso degli EE dei noti acidi grassi: peraltro, il confronto sfocia in un frettoloso esito dialettico (confermativo del pregiudizio) stante l'assenza di verifiche terapeutiche nel protocollo (che è meramente progettuale) e la mancata evocazione nel medesimo degli studi Smith e Swahn sicché gli autori di GISSI non avrebbero mostrato di conoscere e di voler superare (con verifica sperimentale autonoma) tali dissuasivi antecedenti.

Non è questo – però – l'esatto piano concettuale di rilevanza di GISSI '93. Il protocollo non è altro che proceduralizzazione seguita dall'inventore nei brevetti per cui è causa, come affermato chiaramente dai CCTU (confr. sopra) a fronte di qualche timida contestazione del CTP convenuta (che poneva in evidenza come il risultato sulla morte improvvisa non fosse neppure programmato dal protocollo senza che peraltro l'osservazione attenga al dato oggettivo della corrispondenza procedimentale: confr. da ultimo pag. 4/5 verbale riunione 27 giugno 2008 sub all. 12 alla CTU). L'inventore – cioè il soggetto che attualmente gode dei diritti di sfruttamento – vuole dimostrare nel presente giudizio che il (proprio) trovato non è invalidato dal fatto di aver seguito un programma di ricerca clinica appartenente all'arte nota, riconducendo in tal guisa l'invenzione a (frutto di) mera sperimentazione. Il testo brevettuale parla di «riduzione sorprendente e molto significativa della mortalità post-infarto» ma la riduzione del 20% della mortalità totale era prevista da GISSI e tranquillamente inferiore a quella indicata (29%) da Burr 1989 (p. 69 relazione): addirittura, svalutata dallo stesso CTP convenuto assumendo (pag. 5 verbale 27.6.08 cit.) che «la diminuzione del 20% della mortalità a seguito di dieta era un valore da lungo tempo acquisito in letteratura» (*ibidem*, per ulteriori precisazioni); si che non rimarrebbe che il dato delle c.d. morti improvvise, di cui neppure i CCTU hanno esattamente compreso il senso (loc. cit. pag. 11), ma – soprattutto – su cui non c'erano studi statistici attendibili («D'altra parte, uno studio comparativo della % di riduzione delle morti improvvise di esteri rispetto a trigliceridi non è tra i documenti agli atti»: p. 69 relazione).

Dunque, di «sorprendente» nel risultato della sperimentazione alla base del brevetto non c'è nulla e, del resto, di tale indizio di inventività (cioè di non evidenza) il contraddittorio di causa non si è particolarmente occupato.

La proceduralizzazione concreta di GISSI '93 non importava il superamento di pregiudizi tecnici, ma risorse economiche, verosimilmente fornite dalla società brevettante al gruppo, che si affrettava a pubblicare – subito dopo il deposito della priorità italiana- i dettagli sperimentativi (Lancet '99).

Della prova di tali pregiudizi – comunque – era onerata la (qui) convenuta dal momento che la

serie indicata (protocollo - brevetto corrispondente - pubblicazione del *clinical trial* costituente fondamento della privativa) costituiva (e costituisce) formidabile indizio di non inventività del trovato secondo quanto sinora osservato: onere rimasto inadempito stante la presenza dell'anteriorità US '667 che indicava importanti risultati in termini di «*end points* surrogati» (sommamente rilevanti per le patologie cardiovascolari, nel loro complesso collegamento) a fronte dei contrari giudizi provenienti da Smith e Swahn, al massimo controbilanciati quell'antecedente brevettuale (a rigorosa verifica preventiva di validità). US 5656667 è addirittura dedicato a pag. 2 della descrizione brevettuale tra le anteriorità concernenti «acidi grassi essenziali ...[ad] effetto terapeutico nella prevenzione e nella cura delle malattie cardiovascolari, ad esempio nel trattamento di trombosi, ipercolesterolemia,.....iperlipidemia », a conferma che il pregiudizio tecnico attribuito agli esteri etilici – di cui il brevetto non fa alcuna menzione – è mera ricostruzione «*a posteriori*», ispirata ad esigenze di salvamento di un inammissibile brevetto di pura sperimentazione su progetto (già) noto: peraltro basato (quel progetto) su rilevanti anteriorità brevettuali (anche) implicanti l'uso di esteri etilici e sul ricorso a farmaci comunque attinenti al settore qui in discussione (livello di trigliceridi nel sangue, non riducibile con diete alimentari).

Non sembra che la fattispecie necessiti di ulteriori indugi argomentativi.

Da tutto quanto precede discende la nullità dei brevetti Pfizer per cui è causa, in accoglimento della domanda attorea.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 14.171,82, di cui euro 8.600 per onorari di avvocato (spese e diritti di nota)

PQM

pronunciando sulla domanda proposta da S.A. IBSA Institut Biochimique con citazione notificata il 22 marzo 2006 a SpA Pharmacia & Upjohn e con atto di chiamata notificato il 15 giugno 2006 a srl Pfizer Italia, così provvede:

a) dichiara cessata la materia del contendere quanto al rapporto processuale tra l'attrice e Pharmacia & Upjohn, compensando le spese di lite correlative;

b) dichiara la nullità del brevetto italiano 1308613 del 9 gennaio 2002 nonché della frazione italiana del brevetto europeo EP 1152755B1, reso efficace in Italia con deposito 499428E 2002 del 14 giugno 2002 CCIAA Roma;

c) condanna Pfizer Italia – titolare dei brevetti sub b) – a rifondere all'attrice le spese del giudizio, sopra liquidate in complessivi euro 14.171,82, oltre generali 12,5% su diritti ed onorari, quelle di CTU eventualmente anticipate da IBSA della presente a successive occorrenze.

Comunicazione di cancelleria all'UIBM ex. art 122 u.co. CPI 2005.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2009.

Il Presidente est.

Dott. Stefano Rosa

L'ARTICOLO

✓ ***Il marchio come segno e la capacità distintiva – Un articolo del Prof. Avv. Cesare Galli pubblicato su *Il Diritto Industriale****

Nel giugno 2008 il Gruppo italiano di AIPPI ha organizzato a Milano un Convegno internazionale, il cui progetto scientifico è stato approntato dal Prof. Avv. Cesare Galli, dedicato a «**Marchi e diritto comunitario: l'evoluzione giurisprudenziale e le ricadute sui diritti nazionali**»; nel corso di esso lo stesso Prof. Avv. Cesare Galli ha anche tenuto una Relazione intitolata a ***La nozione di segno e la capacità distintiva del marchio*** (cfr. IP_LAW_GALLI Newsletter, settembre 2008). Successivamente la Rivista *Il Diritto Industriale* ha chiesto al Prof. Avv. Cesare Galli di sviluppare la sua Relazione in un articolo, che ha poi pubblicato.

Riportiamo qui di seguito una versione aggiornata di questo articolo, che riconsidera la nozione di

capacità distintiva e prima ancora quella di segno sulla base degli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria, inquadrandoli in una visione del marchio legata al significato ed al valore che esso concretamente riveste oggi nella realtà economica e, prima ancora, nel «mondo della vita».

CESARE GALLI

IL MARCHIO COME SEGNO E LA CAPACITÀ DISTINTIVA

SOMMARIO: 1. Diritto dei marchi e diritto comunitario: le ragioni di un incontro/scontro. – 2. Il marchio nella realtà economica e la sua considerazione da parte del legislatore comunitario. – 3. Il marchio come segno, prima che come segno distintivo. – 4. La capacità distintiva nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E. – 5. Marchi forti e deboli: la necessità di una valutazione “caso per caso”. – 6. I marchi di forma e i problemi dell’acquisto e della perdita di capacità distintiva. – 7. Conclusioni: l’approccio “realistico” al marchio nella realtà di mercato come apporto di fondo del diritto comunitario alla materia dei segni distintivi.

1. Il **rilievo concorrenziale** – e almeno potenzialmente anticoncorrenziale – dei diritti della proprietà industriale, e più in generale della proprietà intellettuale, ne ha fatto sin dall’inizio oggetto di particolari attenzioni da parte del diritto comunitario.

A portare il diritto comunitario a confrontarsi direttamente col contenuto dei diritti di proprietà industriale, contribuendo significativamente all’evoluzione di essi, è il **principio di territorialità** che li governa, e che pone necessariamente questi diritti in rotta di collisione con uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, e cioè quello della **libera circolazione delle merci all’interno della Comunità**: è infatti evidente che in base al richiamato principio di territorialità, che governa la materia della proprietà industriale, anche all’interno dell’ambito comunitario ad ogni passaggio di frontiera le merci rischiano di imbattersi in un diritto di proprietà industriale diverso ed autonomo da quello in vigore nel Paese da dove provengono, diritto che, come tale, potrebbe essere invocato per impedirne l’ulteriore circolazione, e quindi diventare strumento per la **compartimentazione dei mercati**.

Questo conflitto è stato affrontato, e risolto, dalla giurisprudenza comunitaria e poi dalla stessa Direttiva n. 89/104/C.E.E. sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d’impresa, enunciando il principio dell’**esaurimento comunitario** dei diritti di proprietà industriale¹, che impedisce al titolare di uno di tali diritti di opporsi all’ulteriore circolazione di prodotti immessi in commercio nella Comunità da lui stesso o con il suo consenso. Allo stesso tempo la giurisprudenza comunitaria ha enunciato la nozione di «**oggetto specifico**» del diritto, quale criterio per stabilire quando possano ritenersi giustificati divieti e restrizioni all’importazione derivanti da diritti di proprietà industriale e commerciale², considerando quindi giustificati questi divieti e restrizioni appunto in quanto fossero conformi a tale oggetto specifico, e non giustificati quelli che, viceversa, andassero oltre tale oggetto, con una significativa evoluzione: mentre infatti la giurisprudenza più tradizionale della Corte di Giustizia C.E. faceva rientrare nell’oggetto specifico di protezione del marchio la sola funzione di indicazione di origine del marchio³, nella giurisprudenza comunitaria più recente l’oggetto specifico del diritto di marchio sembra **andare oltre** questa funzione, ed allargarsi alle **ulteriori componenti del messaggio comunicato dal marchio, comprese quelle suggestive**⁴, nella prospettiva – che rappresenta la costante del diritto comunitario della proprietà

¹ Si veda, con particolare chiarezza, la sentenza resa dalla Corte di Giustizia C.E. nel caso Centrafarm/Winthrop Corte Giust. C.E., 31 ottobre 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 1480 ss. e in *Racc. giur. Corte*, 1974, 1183 ss.

² Sul punto si veda specialmente Corte Giust. C.E., 17 ottobre 1990, nel procedimento C-10/89 (Hag 2), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, 844 e ss..

³ Cfr. ad esempio Corte Giust. C.E.E., 25 maggio 1978, nel procedimento C-102/77.

⁴ Così espressamente Corte Giust. C.E., 11 luglio 1996, nei procedimenti riuniti C-94 e C-73/94, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 1255 e ss.. Si vedano anche Corte Giust. C.E., 11 luglio 1996, nei procedimenti riuniti C-

industriale e intellettuale e che sta all'origine anche della politica di armonizzazione che ha portato al varo prima della Direttiva n. 89/104/C.E.E. sul ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e poi del Regolamento n. 94/40/C.E. sul marchio comunitario (d'ora in avanti: RMC) – di evitare che il diritto di marchio possa diventare strumento di **distorsioni del mercato**, adeguando la disciplina giuridica alla realtà del marchio nella realtà economica (e nella vita) contemporanea.

2. Sul piano economico, il marchio è infatti oggi lo strumento fondamentale della **comunicazione d'impresa**, poiché viene utilizzato (e valorizzato) non soltanto per informare il pubblico della provenienza dei prodotti o servizi per cui è usato da una determinata impresa e quindi dell'esistenza di un'esclusiva di quest'impresa sull'uso di esso in un determinato settore (la tradizionale «funzione di indicazione di provenienza» del marchio), ma anche come simbolo di tutte le altre componenti del «**messaggio**» che il pubblico ricollega, appunto attraverso il marchio, ai prodotti o ai servizi per i quali esso viene utilizzato: messaggio che comprende sia i dati che i consumatori hanno desunto dall'esame e dall'uso (diretto o indiretto) di questi prodotti o servizi; sia – e soprattutto – le informazioni e le suggestioni diffuse direttamente dall'imprenditore attraverso la pubblicità.

È su queste ultime componenti del messaggio collegato al marchio, ed in particolare sulla capacità di esso di evocare immagini gratificanti per l'acquirente del prodotto o del servizio contraddistinto, che oggi maggiormente si concentra il **valore di mercato**, in termini di c.d. *selling power* (potere di vendita)⁵, dei marchi più famosi – per i quali gli economisti preferiscono parlare di «marche» –, in quanto grazie a questa capacità evocativa essi aggiungono al prodotto un **valore aggiunto rilevante per il pubblico**⁶. Per i consumatori, anzi, acquistare prodotti o servizi contraddistinti da un marchio che, oltre ad assolvere una funzione di identificazione, assume anche un valore simbolico, rappresenta spesso una forma di «**investment in reputation capital**», perché usando (e sfoggiando) questi prodotti o servizi e i loro marchi essi comunicano all'esterno una certa immagine di se stessi, coerente con lo «stile» collegato a questi marchi⁷. La critica ideologica che viene spesso rivolta ai marchi⁸, muovendo dall'assunto che, quando le componenti di immagine ricollegate ai marchi famosi fanno aggio sulle qualità intrinseche del prodotto, i consumatori sono indotti ad acquistare a più caro prezzo prodotti che nella sostanza sono del tutto equivalenti ad altri più economici (o addirittura peggiori di essi), sembra dunque superabile sulla base del **riconoscimento del valore che nell'odierna realtà di mercato anche queste componenti di immagine possono assumere per i consumatori**, e correlativamente del fatto che il successo o l'insuccesso di un prodotto, e quindi anche dei prodotti «di marca», alla fine dipende comunque dalle **scelte del mercato**, ossia dei consumatori.

427/93, C-429/93 e C-436/93, in *Racc. giur. Corte*, 1996, 3457 e ss. e Corte Giust. C.E., 4 novembre 1997, nel procedimento C-337/95, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 1131 e ss..

⁵ In argomento si veda D. PREDOVIC, *La valutazione del marchio*, Milano, 2004; e AA.VV., *Brand*, (a cura di) D. PREDOVIC, Milano, 2004.

⁶ Sul punto cfr. in particolare N. ECONOMIDES, *The Economics of Trademark*, in 78 *TMR* (1988), p. 523 e ss., spec. pp. 532-535

⁷ Richiamavano l'attenzione su questo punto già W. LANDES - R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, in 30 *Journ. of Law and Econ.* (1987), p. 265 e ss., poi ripubblicato con modifiche come *The Economics of Trademark Law*, in 78 *TMR* (1988), p. 267 e ss., spec. pp. 304-306.

⁸ La critica radicale verso le «marche» costituisce uno dei cavalli di battaglia del movimento *no global*, tra i cui «testi sacri» si annovera il *best seller* N. KLEIN, *No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies*, Toronto, 2000 (ed. it.: *No Logo, economia globale e nuova contestazione*, Milano, 2001). Per una replica condotta da un punto di vista giuridico a queste posizioni si veda C. GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi Vanzetti*, Milano, 2004, p. 661 e ss..

A questa evoluzione del marchio nella pratica economica⁹ ha fatto riscontro un'evoluzione **normativa**, per effetto della quale si è giunti – nel nostro Paese proprio a seguito dell'attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E. e al varo del RMC – al **riconoscimento legislativo del ruolo svolto dal marchio come strumento di comunicazione**, e quindi alla protezione del marchio contro ogni **sfruttamento parassitario**, sia che questo si verifichi nella forma del pericolo di confusione, sia che avvenga in quella dell'agganciamento, 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 incorporato¹⁰. A questo riconoscimento fa però da contraltare, specialmente nel nostro ordinamento, un'articolata **posizione di responsabilità** in ordine alle informazioni e agli altri elementi di tale messaggio percepiti dal pubblico come collegati a quel marchio, che viene posta a carico del titolare di esso, il quale deve garantire la conformità a questo messaggio dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio (si parla a questo riguardo di «statuto di non decettività» del marchio e nella dottrina anglosassone di «*consumer trademark*»¹¹).

3. Prima ancora, però, l'evoluzione di origine comunitaria del diritto dei marchi ha portato a valorizzare dal punto di vista giuridico (e anche specificamente normativo) profili che non erano mai stati colti appieno dalla nostra giurisprudenza e neanche dalla nostra dottrina, relativamente agli stessi **presupposti per la protezione** dei segni distintivi.

Proprio perché il marchio è essenzialmente uno **strumento di comunicazione**, un elemento del linguaggio (anche se non necessariamente verbale), cioè il **simbolo** di un messaggio inerente il prodotto o il servizio per cui la registrazione è domandata, esso deve consistere in una **realtà che i consumatori percepiscano appunto come «segno»**, ovvero come portatrice di un significato, venendo così idealmente a distinguerlo dal prodotto o servizio contrassegnato: il che può sembrare banale, ma non lo è, se si pensa che tradizionalmente da noi il tema della capacità distintiva era letto puramente **in negativo**, escludendo dalla registrazione i marchi consistenti in denominazioni generiche e indicazioni descrittive, ponendosi quindi il problema essenzialmente per i marchi denominativi ed essenzialmente per **escluderla**, e non per affermarla.

Dunque, può essere marchio solo ciò che è segno, ma questo ovviamente non basta: perché si possa parlare di marchio, il significato di cui, in quanto segno, esso è portatore deve essere «distintivo», ossia il segno deve essere percepito come l'indicatore (anche) dell'**esistenza di un'esclusiva** sull'uso di esso in un determinato settore e quindi del fatto che in quel settore vi è un solo soggetto che può usarlo, ovvero autorizzare altri ad usarlo e che assume la **responsabilità** per le caratteristiche dei prodotti o dei servizi da esso contrassegnati. I marchi (e gli altri segni distintivi) si contrappongono così, da un lato, agli elementi che segni non sono, ossia che il pubblico non percepisce come portatori di un messaggio, ma apprezza in se stessi, come di regola avviene per le forme ed i colori, che possono costituire marchi solo eccezionalmente e cioè solo in quanto siano concretamente percepiti dal pubblico come segni¹²; dall'altro lato, in quanto **segni «specifici»**, si contrappongono ai **segni «generici»**, cioè ai nomi e ai simboli che nel comune linguaggio (verbale e non verbale) esprimono esclusivamente una o più caratteristiche del prodotto o servizio per cui vengono usati, o addirittura ne rappresentano il nome comune o costituiscono simboli di uso generale, e che, come tali, non comunicano (anche) l'esistenza di un'esclusiva, ma devono restare a disposizione di chiunque intenda usarli appunto nel loro significato «generico». E anche questo

⁹ Su questa evoluzione si veda in particolare T. DRESCHER, *The Transformation and Evolution of Trademarks – from Signals to Symbols to Myth*, in 82 TMR (1992), p. 301 e ss.; e nella dottrina italiana C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996.

¹⁰ Per questa sottolineatura cfr. ancora W. LANDES - R. POSNER, *The Economics of Trademark Law*, cit., p. 304. Si veda anche G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001, pp. 145-146.

¹¹ Cfr. A. KAMPERMANN SANDERS - S. MANIATIS, *A Consumer Trade Mark: Protection Based on Origin and Quality*, in EIPR, 1993, p. 406 e ss., a p. 415.

¹² Si vedano in particolare, per i marchi di colore, le sentenze di Corte Giust. C.E., 6 maggio 2003, nel procedimento C-104/01 e Corte Giust. C.E., 24 giugno 2004, nel procedimento C-49/02; e per i marchi di forma quella di Corte Giust. C.E., 7 ottobre 2004, nel procedimento C-136/02.

sembra banale, ma continua a sfuggire alla parte della nostra giurisprudenza nazionale che, in presenza di un rafforzamento per effetto dell'uso di segni contenenti appunto una di queste componenti «generiche», afferma che l'estensione al significato concettuale della protezione del marchio «rafforzato» riguarda anche tale componente, che invece non può essere monopolizzata nel suo significato generico, appunto in ragione della **ratio antimonopolistica** che sta al fondo di questa regola e che pure era già ben presente alla nostra dottrina¹³.

Per i marchi registrati, a questi due requisiti basilari – in assenza dei quali non si potrebbe neppure parlare di marchi, e più in generale di segni distintivi – se ne aggiunge un terzo, di ordine essenzialmente pratico, e cioè l'idoneità del segno ad essere **rappresentato graficamente**: e si tratta di nuovo di un tema che, pur non essendo nuovo, ha ricevuto dalla giurisprudenza comunitaria un particolare approfondimento. Come ha chiarito la Corte di Giustizia europea, questo requisito risponde infatti all'esigenza di mettere i terzi interessati, autorità e operatori economici, in grado rispettivamente di «*conoscere con chiarezza e precisione la natura dei segni che costituiscono un marchio di impresa, al fine di essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all'esame preliminare delle domande*» e di «*accertare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali*»¹⁴; appunto su questa base la Corte ha (discutibilmente) escluso dalla registrazione come marchio comunitario un segno costituito da una particolare **profumazione** da applicare ai prodotti destinati ad esserne contraddistinti, avendo ritenuto inidonee a soddisfare questi requisiti tutte le forme utilizzate dal depositante per rappresentare graficamente tale profumazione¹⁵.

4. Nel Codice della Proprietà Industriale (CPI) – che su questi temi ha sostanzialmente ripreso le norme della legge marchi riformate nel 1992 a seguito dell'attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E. – questi requisiti basilari sono previsti e disciplinati dagli artt. 7 (Oggetto della registrazione), 13 (Capacità distintiva) e 12, comma 1°, lett. *a* (segni di uso comune), cui corrispondono gli artt. 4 e 7, comma 1°, lett. *a, b, c* e *d* RMC. La prima norma, in particolare, contiene anche un'**elencazione esemplificativa**, e perciò non esaustiva, delle realtà che, singolarmente o in combinazione tra loro (nel qual caso si parla di marchi complessi), possono costituire un segno e quindi essere protette come marchio, comprendente «*le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche*».

L'art. 13 CPI esclude dalla protezione come marchio i segni «privi di capacità distintiva», ed «in particolare» quelli costituiti «esclusivamente» dalle **denominazioni generiche** e da **indicazioni descrittive** relative ai prodotti o servizi per i quali il marchio viene richiesto. Di questi segni il CPI (come la norma corrispondente del RMC) fornisce una serie di esempi («*i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio*»); tra questi, un'importanza particolare e qualche problema interpretativo presenta il caso dei segni relativi alla «**provenienza geografica**». Un'interpretazione estrema porterebbe infatti ad escludere *tout court* dalla registrazione come marchi individuali i segni costituiti esclusivamente da nomi geografici; contro questa lettura della norma vi è tuttavia il rilievo che i segni generici o descrittivi di cui il legislatore mira ad evitare la monopolizzazione non sono ovviamente tutti quelli che possono astrattamente definire o descrivere un qualsiasi prodotto o un servizio o loro caratteristiche, ma sono soltanto quelli che **vengano ad assolvere questa funzione in relazione agli specifici prodotti o servizi per i quali è richiesto il marchio**: il che sembra lasciare aperta la possibilità di proteggere come marchi i nomi geografici di regioni o di località che, sempre nella percezione dei consumatori,

¹³ Si veda già il famoso articolo di A. SRAFFA, *Monopoli di segni distintivi o monopoli di fabbricazione?*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, II, p. 1 e ss..

¹⁴ Corte Giust. C.E., 12 dicembre 2002, nel procedimento C-273/00, punti 50 e 51 della decisione.

¹⁵ La Corte non si è pronunciata sulla possibilità di ricorrere a tecniche spettrografiche per descrivere l'odore, come una parte della dottrina aveva suggerito (così in particolare L. MANSANI, *Marchi olfattivi*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, I, p. 262 e ss.). In precedenza, a favore della registrabilità si era invece espressa la Commissione di ricorso dell'U.A.M.I. con decisione dell'11 febbraio 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999.

non influenzino le caratteristiche dei prodotti o servizi contrassegnati, e che quindi, anche quando indicano l'effettiva provenienza di questi prodotti o servizi, si presentino agli occhi del pubblico come nomi di fantasia¹⁶. Anche su questo tema si è pronunciata la Corte di Giustizia europea, affermando che il divieto si applica non soltanto alle denominazioni geografiche che attualmente influenzino il giudizio del pubblico sulla qualità dei prodotti contraddistinti, ma anche a quelle che siano **anche solo potenzialmente** in grado di designare la provenienza geografica della categoria di prodotti per cui il marchio venga richiesto¹⁷; la Corte non sembra tuttavia essersi spinta sino al punto da escludere dalla registrazione come marchio i nomi geografici che assumano per il pubblico interessato un valore evocativo che prescinda dall'origine geografica in senso stretto.

Tradizionalmente, la dottrina e la giurisprudenza italiane ritenevano che l'ipotesi, appena considerata, delle denominazioni generiche e delle indicazioni descrittive esaurisse il novero dei segni privi di capacità distintiva, e quindi in pratica interpretavano «in negativo» tale requisito, che veniva considerato sussistente alla sola condizione che il marchio non avesse ad oggetto appunto la denominazione generica del prodotto o del servizio contrassegnato o un'indicazione descrittiva ad esso relativa. Questa impostazione appare però **riduttiva** sotto varî profili ed è stata infatti **abbandonata**. Anzitutto è chiaro che la stessa *ratio* che vieta di monopolizzare denominazioni generiche e indicazioni descrittive vale anche per i **segni non denominativi** che egualmente esprimano, in modo generico, le caratteristiche del prodotto o del servizio contrassegnato, come le immagini che lo rappresentino o le confezioni che riprendano la forma dei prodotti contenuti. Il rischio che si vuole evitare vietando l'appropriazione come marchio dei segni generici è infatti quello che **il monopolio sul segno possa trasformarsi in monopolio sul prodotto**: come ha sottolineato anche qui la giurisprudenza comunitaria, tale divieto «*persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti*»¹⁸.

In secondo luogo, sono egualmente privi di capacità distintiva anche i marchi che «**consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio**» oggi menzionati nell'art. 12, comma 1°, lett. *a* del CPI, in materia di novità, ma destinati, nella proposta di revisione del CPI, ad essere collocati a loro volta nell'art. 13, in modo sistematicamente più corretto. Secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza e della dottrina italiana, questi segni sarebbero costituiti da denominazioni o da simboli (bidimensionali o tridimensionali) che, pur non avendo valenza descrittiva, sono «*correntemente adoperati(i) nella prassi del mercato e nella vita quotidiana con riferimento a prodotti di qualunque tipo (e quindi) parole come 'super', 'extra', 'standard'*»¹⁹, compresi i numeri più bassi e le lettere dell'alfabeto, in quanto questi segni sono **comunemente usati** per indicare le diverse «serie» dei prodotti, e come tali non apparivano monopolizzabili, se non in relazione alla peculiare grafia con la quale sono utilizzati, o alla combinazione tra loro o con altri elementi, verbali o figurativi²⁰. Per i numeri e le lettere questo argomento celava però un **equivoco**: è infatti evidente che quest'uso «generico» di lettere e numeri ben può essere consentito anche in presenza della registrazione di una cifra o di una lettera da parte di un altro soggetto, rientrando nell'ambito di liceità che è stato riconosciuto per le utilizzazioni descrittive del segno altrui dall'art. 1-bis, comma 1° legge marchi ed ora dall'art. 21, comma 1° CPI e

¹⁶ Comm. Brevetti 7 ottobre 1994, in *Il dir. ind.*, 1995, pp. 151-152.

¹⁷ Corte Giust. C.E., 4 maggio 1999, in cause C-108/97 e C-109/97.

¹⁸ Corte Giust. C.E., 12 febbraio 2004, nel procedimento C-363/99 e Corte Giust. C.E., 12 febbraio 2004, nel procedimento C-265/00.

¹⁹ Così già V. DI CATALDO, *I segni distintivi*², Milano, 1993, p. 69. La Corte di Giustizia europea ha ampliato questa definizione, chiarendo che anche segni che, pur non essendo descrittivi, sono divenuti di uso comune nel (solo) specifico settore per il quale il marchio è richiesto devono essere considerati non monopolizzabili: Corte Giust. C.E., 4 ottobre 2001, nel procedimento C-517/99. In argomento si veda M. AMMENDOLA, *I segni divenuti di «uso comune» e la loro inappropriabilità come marchi*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Milano, 2004, p. 1 e ss.

²⁰ In tal senso si veda già Cass. 7 maggio 1983, n. 3109, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, n. 1595.

dall'art. 12 RMC, alla condizione che quest'uso sia «conforme ai principi della correttezza professionale»; come per tutte le altre fattispecie di usi leciti del marchio altrui, ciò che sarà vietato sarà invece l'uso scorretto di tali segni, ossia quello realizzato in modo tale da determinare un rischio di confusione o un agganciamento al marchio. Il marchio costituito da una sola lettera o da una sola cifra dovrà dunque essere **ammesso ogni volta che, in concreto e in un determinato contesto, la singola lettera o la singola cifra sarà concretamente percepita come un segno distintivo**, cioè come portatrice di un messaggio relativo anche all'esistenza di un'esclusiva; e verrà tutelato contro ogni uso che richiami tale messaggio «specifico», e non (o non solo) quello «generico» della serie dei prodotti²¹. Anzi, proprio la circostanza che in concreto l'uso del terzo determini un richiamo al segno imitato potrà costituire – in questo come in altri casi di segni di cui sia dubbia la distintività – **la cartina di tornasole dell'esistenza di questo messaggio «specifico»**, e quindi dell'esistenza di un valido marchio.

Queste due ipotesi non esauriscono tuttavia il novero dei segni privi di capacità distintiva. Come è stato chiarito anche qui dalla Corte di Giustizia europea, possono esistere altri segni che, pur non essendo né descrittivi, né di uso generale, egualmente **non sono concretamente idonei** a comunicare un messaggio e in particolare un messaggio distintivo, nel senso che si è chiarito sopra, e cioè ad essere **percepiti dal pubblico di riferimento come segni distintivi**; secondo i Giudici comunitari occorre cioè verificare anche *in positivo* la sussistenza del requisito della capacità distintiva, anziché considerarlo soltanto *in negativo*, in relazione ai divieti di registrazione dei segni di uso comune e di quelli costituiti esclusivamente dalla denominazione generica del prodotto o servizio per cui il marchio è registrato o da un'indicazione descrittiva ad essi relativa, come era tradizionale nella giurisprudenza e nella dottrina italiane. Sempre dalla giurisprudenza comunitaria appare peraltro evidente che questo è in un certo senso un impedimento «di chiusura», che viene in considerazione essenzialmente per i marchi costituiti da **realità che, agli occhi del pubblico, non svolgono normalmente una funzione distintiva**. Il problema si pone in particolare per i marchi costituiti dai colori, dalle forme del prodotto o della sua confezione e – come ha posto in luce la Corte di Giustizia europea – anche dagli slogan, in quanto, secondo i giudici comunitari, «*non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base di siffatti slogan*»²². Anche in quest'affermazione si cela però almeno in parte un equivoco: essa infatti può **applicarsi unicamente ai segni che «nascono» come slogan**, ossia che, per la loro struttura, il pubblico non può verosimilmente percepire in altro modo; diversamente è solo l'uso concreto che il titolare ne fa a consentirci di qualificare un segno denominativo come *slogan* o come segno distintivo vero e proprio, e in tal caso

²¹ A queste conclusioni è del resto giunto, rettificando l'opinione precedentemente espressa, anche l'autore che più si era mostrato riluttante ad ammettere la registrabilità di lettere e numeri in sé considerati (VANZETTI, in VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2005, pp. 183-184); e vi è inoltre giunta, con la sua sentenza n. 14684 del 25 giugno 2007, la Corte di legittimità, che ha annullato una decisione di segno opposto della Corte d'Appello di Firenze, osservando che essa aveva finito per «confondere tra lettere dell'alfabeto in sé e per sé considerate, come segni normalmente destinati – da soli o in combinazione con altre lettere dell'alfabeto, in singole parole o in frasi o periodi più complessi – ad una funzione comunicativa quali strumenti di linguaggio, anche se in ipotesi appartenenti a lingua straniera, e le lettere dell'alfabeto utilizzate (a prescindere dalla eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita) come segni identificativi di prodotti o attività e, cioè, per una funzione che non è quella loro propria, che proprio per questo può assolvere in virtù della originale associazione al prodotto ad una funzione distintiva, e che non per questo preclude a chiunque lo voglia di continuare ad usare quella stessa lettera secondo la sua naturale destinazione di strumento di linguaggio»; e concludendo che la valida registrabilità di un marchio costituito da una singola lettera dell'alfabeto deve essere «affermata o negata non in ragione dell'appartenenza delle lettere alfabetiche ai segni del linguaggio, ma della capacità distintiva di cui lo specifico segno era o no dotato una volta che – al di fuori della sua destinazione normale e convenzionale – fosse riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera, e l'ha registrata come marchio, proprio in funzione distintiva dei prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la destinazione naturale e tipica dei segni alfabetici e delle parole».

²² Corte Giust. C.E., 21 ottobre 2004, nel procedimento C-64/02 P. Si veda anche Corte Giust. C.E., 7 luglio 2005, nel procedimento C-353/03.

il processo è in qualche misura opposto, ossia è semmai quest'uso che può far perdere la capacità distintiva (se manca nella percezione del pubblico la percezione del segno appunto come tale, ossia come idoneo a comunicare il messaggio dell'esistenza di un'esclusiva), e non il contrario.

Per i **colori** (ma un ragionamento analogo sembra che possa venire ripetuto per le lettere e per i numeri più bassi) si pone anche un problema ulteriore: come ha sottolineato ancora la Corte di Giustizia europea, infatti, nella «*valutazione del carattere distintivo che un determinato colore possa presentare*», si deve tener conto del «*numero ridotto di colori effettivamente disponibili*», in conseguenza del quale «*un ridotto numero di registrazioni come marchi per servizi o prodotti potrebbe esaurire tutta la gamma di colori disponibili*», creando «*un monopolio così esteso (che) non sarebbe compatibile con un sistema di concorrenza non falsato, soprattutto in quanto rischierebbe di creare uno svantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico*»²³: fermo restando che questa esigenza è tanto più sentita quanto più ampio è l'ambito merceologico di protezione del marchio, cosicché si deve ritenere che **la stessa protezione di un colore primario sia possibile, quando la gamma di prodotti o servizi cui la protezione dovrebbe estendersi è particolarmente ristretta**; e che più in generale si può dire che c'è protezione dove c'è **in concreto** (anche per cifre, lettere e colori) un elemento che è **percepito come portatore di un messaggio distintivo**, ma che in pari tempo questa protezione sussiste solo contro ciò che nella concreta realtà di mercato determina un **richiamo effettivo** a questo messaggio. Il criterio della percezione del pubblico consente quindi di superare, o meglio di riportare alle loro giuste proporzioni, anche le esigenze antimonopolistiche manifestate dalla giurisprudenza comunitaria: tutte le cose, infatti, e quindi anche i prodotti, **non possono essere prive di un colore** (sotto questo profilo anche la trasparenza è un colore), e questo colore o questi colori «*naturali*», o di uso comune, resteranno comunque a disposizione di qualsiasi operatore, proprio in quanto privi di carattere distintivo; la protezione di *specifici colori*, anche puri, diversi da quello o da quelli naturali o di uso comune e che assolvano in concreto una funzione distintiva, e cioè vengano percepiti dal pubblico come segni, **non crea quindi alcun pregiudizio irragionevole agli altri operatori**, appunto perché, per definizione, **tali colori non possono «esaurire tutta la gamma di colori disponibili»**, per riprendere le parole dei Giudici comunitari²⁴.

5. Tutti questi impedimenti riguardano in ogni caso soltanto i marchi che siano costituiti «**esclusivamente**» dalle realtà che abbiamo considerato sinora. Questo avverbio, inserito nella legge

²³ Corte Giust. C.E., 6 maggio 2003, nel procedimento C-104/01 (caso Libertel).

²⁴ Di questi principi hanno recentemente fatto una puntuale applicazione nel nostro Paese alcuni provvedimenti giudiziari del Tribunale di Milano, che hanno tutelato come marchio – ed anzi come marchio che gode di rinomanza – della Ferrari il colore rosso latamente inteso (non quindi in una particolare sfumatura) riferito alle autovetture di Formula 1 ed ai giocattoli che le riproducevano, valorizzando appunto la concreta percezione del pubblico interessato, che in questo campo riconosce in tale colore usato come colore di fondo o comunque prevalente dell'autovettura un segno distintivo univocamente riferibile alla Ferrari; a questo proposito il Giudice ha proceduto ad un'analisi in concreto, valorizzando tutti gli elementi della fattispecie e rilevando in particolare che «*la 'somiglianza' delle auto (di tutte le auto) di formula 1, dettata da esigenze funzionali e dai regolamenti, porta ad attribuire importanza fondamentale, ai fini distintivi, proprio al colore e ai segni, anche non registrati, utili a individuare la vettura*», con la conseguenza che i «*modelli di colore rosso ... di 'formula 1' ... evocano immediatamente le Ferrari*» (Trib. Milano, ord. 5 agosto 2008, in *IP_Law_Galli Newsletter*, settembre 2008, p. 24 s., che ha confermato un precedente decreto emesso *inaudita altera parte*). L'ordinanza in parola è stata poi confermata anche in sede di reclamo da Trib. Milano, ord. 12 settembre 2008, che ha anzi rilevato, in termini più generali, che «*l'impiego, in concreto, di tale colore (il rosso: n.d.r.) – usato da decenni dalla scuderia Ferrari, in un determinato settore sportivo – ... ha assunto un valore qualificante assoluto*», cosicché «*appare addirittura improponibile ipotizzare che, anche per il consumatore più sprovveduto, il colore rosso di cui si discute, nell'ambito della Formula 1 e delle gare sportive automobilistiche, non costituisca elemento caratterizzante la Scuderia Ferrari*». Ciò sembra configurare l'esclusiva così riconosciuta sul colore sia «*trasversale*» alle diverse categorie merceologiche, essendo subordinata al fatto che i prodotti di colore rosso presentino degli elementi che consentano di ricollegarli al mondo «*della Formula 1 e delle gare sportive automobilistiche*», anche qui seguendo i confini della distintività così come essa è percepita dal pubblico.

italiana in occasione dell'adeguamento di essa alla Direttiva n. 89/104/C.E.E. e naturalmente presente anche nel RMC, viene ad escludere espressamente dal divieto di registrazione i segni nei quali insieme ad elementi generici o descrittivi o comunque non distintivi ne compaiano altri più propriamente distintivi: ciò significa, ad esempio, che anche parole consistenti in denominazioni generiche o indicazioni descrittive possono **entrare a far parte di validi marchi** dei prodotti o servizi cui esse si riferiscono, se vengono usate in combinazione con altri elementi in modo che il segno risultante appaia dotato di capacità distintiva; e conferma una conclusione che la nostra giurisprudenza ha sempre ritenuto pacifica²⁵, traendone peraltro il corollario per cui la protezione del marchio è comunque **limitata ai soli elementi distintivi** in esso contenuti²⁶.

La nostra giurisprudenza, anzi, ha costruito a questo riguardo la già ricordata contrapposizione, spesso applicata in modo meccanico, tra **marchi «forti» e «deboli»**, i primi dei quali sarebbero quelli costituiti da segni distintivi in tutte le loro componenti ed i secondi quelli che invece sono distintivi solo in alcuni elementi, di regola perché costruiti su una base descrittiva modificata mediante troncamenti ed elisioni (ad esempio, «Mesulid» per un farmaco a base di nimesulide), aggiunte di lettere («Panem» per prodotti di panificazione) o fusioni di parole («Lemonsoda» per una bevanda gasata al limone); in base a questa contrapposizione i marchi forti sarebbero tutelati anche contro **imitazioni solo parziali e più lontane** dal modello originale (in particolare, quando non sono segni di pura fantasia, contro imitazioni che riprendano il **nucleo concettuale** del marchio originale), quelli deboli solo contro la copiatura integrale o quasi integrale, e comunque solo contro quella che cada anche sulle componenti distintive di essi. Ma in realtà le regole per accertare la violazione dei diritti su un marchio altrui richiedono sempre una **valutazione caso per caso**, sulla base dei criteri indicati dal legislatore, che non si presta alle generalizzazioni ed ai meccanicismi, e la limitazione nella tutela dei marchi contenenti elementi non distintivi deriva piuttosto dall'esigenza, di ordine filoco concorrenziale, di lasciare questi elementi (ed in particolare le componenti descrittive) **a disposizione di tutti gli operatori del settore**²⁷.

6. Un'**esigenza antimonopolistica** sta al fondo anche della **disciplina «speciale»** – anche qui di origine comunitaria – dei marchi di forma che il CPI ed il RMC apprestano rispettivamente agli artt. 9 e 7, comma 1°, lett. e, vietando la registrazione dei segni *«costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto»*. Come ha chiarito, anche in questo caso, la Corte di Giustizia europea, la *ratio* di questi divieti è infatti ancora una volta di carattere **filoco concorrenziale**, poiché si tratta qui di evitare che il monopolio della forma come segno diventi un monopolio sui valori sostanziali che la forma, in sé considerata, possiede²⁸: l'esclusiva sui marchi, infatti, è potenzialmente perpetua, a differenza di quella brevettuale ed anche di quella attribuita dal diritto d'autore, che sono sempre temporanee; ed una tutela perpetua su questi valori sostanziali assumerebbe una valenza anticoncorrenziale. Questa *ratio* segna però anche il **limite** del divieto: sembra quindi ragionevole ritenere che siano **solo questi valori sostanziali** che devono cadere in pubblico dominio, mentre se la stessa utilità o lo stesso valore sostanziale (estetico o di mercato) possono essere conseguiti attraverso **infinite varianti**, ciascuna di queste varianti potrebbe essere protetta come marchio senza con ciò monopolizzare tali valori, e dunque in tal caso il divieto di registrazione non dovrebbe operare.

Questi divieti, dunque, non hanno **nulla a che vedere con la capacità distintiva e con la stessa natura di segno** delle forme, per le quali valgono invece le stesse regole già viste per tutti gli

²⁵ In questo senso si vedano tra le altre Cass. 12 maggio 1975, n. 1839, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, p. 54 e ss.; Cass. 29 maggio 1998, n. 5338, *ivi*, 1998, p. 82 e ss..

²⁶ Nel caso in cui il marchio comprenda una pluralità di elementi distintivi, la protezione è accordata anche a ciascuno di essi, individualmente preso: così ad esempio App. Bologna 29 maggio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, p. 913 e ss..

²⁷ C. GALLI, *Problemi attuali in materia di marchi farmaceutici*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, I, p. 14 e ss..

²⁸ Si veda in particolare Corte Giust. C.E., 18 giugno 2002, nel procedimento C-299/99 (caso Philips/Remington).

altri segni, fermo restando che tali regole si declinano per le forme (come per i colori) in modo affatto peculiare, in ragione della regola di esperienza già accennata – e più volte richiamata dalla giurisprudenza comunitaria – per cui queste realtà non vengono abitualmente percepite dal pubblico come segno, ed in particolare come segno distintivo. Proprio per questo assume speciale importanza per le forme la possibilità che la capacità distintiva originariamente assente venga **acquisita con l'uso**. In generale, infatti, si ammette (ed anche questo è un portato dell'intervento del legislatore comunitario) che un marchio originariamente privo di capacità distintiva possa acquisirla, anche dopo la registrazione, per effetto dell'uso del segno sul mercato, ed in tal caso la sua invalidità originaria venga sanata (art. 13, comma 3° CPI e art. 51, comma 2° RMC). Il fenomeno è raro per i marchi denominativi (dove richiede che il segno acquisti un «**significato secondario**» **distintivo**, che prende il posto o quanto meno si affianca al significato originario generico), mentre è più frequente appunto per i **marchi di forma o di colore**, che se di regola non sono percepiti come segni, possono diventarlo, quando vengano usati come tali e «**caricati**» di un **messaggio distintivo**, in particolare per effetto della pubblicità; quel che è richiesto, in ogni caso, è che «*in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio designato dal solo marchio di cui viene chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa*»²⁹, e la prova di ciò potrà essere data ricorrendo a **testimonianze** di qualificati operatori degli ambienti interessati o ad **indagini demoscopiche**.

Per converso, nel caso in cui capacità distintiva venga meno dopo la registrazione, il marchio originariamente valido è soggetto a decadenza. A tal fine, l'art. 13 CPI e l'art. 50 del RMC precisano al riguardo che la perdita di capacità distintiva deve essersi prodotta «*per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare*»; si è perciò sostenuto da noi che la decadenza non si produrrebbe, anche quando il segno ha perduto la capacità distintiva, se comunque il titolare non ha fatto uso del suo segno in un significato generico e non ha omesso di attivarsi contro gli usi generici del suo segno effettuati da terzi. La Corte di Giustizia europea ha però recentemente precisato che l'**inattività del titolare** «*può anche corrispondere all'omesso ricorso in tempo utile, da parte del titolare di un marchio ... al fine di chiedere all'autorità competente di vietare ai terzi interessati di usare il segno*»³⁰: il che sembra indicare che **solo una reazione efficace** del titolare può evitare la decadenza, e che ciò che realmente conta, anche sotto questo profilo, sia ancora una volta la **percezione del pubblico**.

7. Questi rilievi consentono quindi di trarre alcune conclusioni. Una lettura sistematica e coordinata delle norme, conforme all'interpretazione che di esse è stata data dalla giurisprudenza comunitaria, sembra infatti indicare la volontà del legislatore comunitario di subordinare (e commisurare) l'esclusiva attribuita dai segni distintivi al **significato che essi presentano per il pubblico**, valorizzando questa percezione del pubblico come cardine del sistema, in contrapposizione a letture «formalistiche», particolarmente diffuse da noi (ma anche in altri Paesi: si pensi a certe regole presuntive della giurisprudenza tedesca che la Corte di Giustizia C.E. ha stroncato³¹), che ricordano da vicino le analoghe interpretazioni che da parte di taluni erano state date della legge tedesca sui marchi del 1894, nel senso che in base ad essa «*fuor della registrazione non vi fosse salute; e che dentro la registrazione, preceduta da disamina ufficiale assai attenta, non vi potesse essere se non legittimità*», il tutto perché «*così la sicurezza del commercio, si diceva, era assicurata al massimo grado*»; interpretazioni che però anche allora vennero **abbandonate** nel volgere di pochi anni, e portarono ad una nuova e più moderna considerazione dei segni distintivi «*sotto una luce più schiettamente*

²⁹ Corte Giust. C.E., 7 luglio 2005, nel procedimento C-353/03, *cit.*

³⁰ Corte Giust. C.E., 27 aprile 2006, nel procedimento C-145/05.

³¹ Si vedano ad esempio Corte Giust. C.E., 6 ottobre 2005, nel procedimento C-120/04, in materia di confondibilità, e Corte Giust. C.E., 14 settembre 1999, nel procedimento C-375/97, in materia di accertamento della rinomanza. E proprio in materia di capacità distintiva, questa volta in senso critico rispetto a un criterio «formalistico» seguito in Gran Bretagna, si veda Corte Giust. C.E., 16 settembre 2004, nel procedimento C-404/02, che ha affermato a chiare lettere che «Il carattere distintivo di un marchio, indipendentemente dalla categoria nella quale esso rientri, deve essere oggetto di una valutazione concreta» (punto 27 della decisione).

privatistica», che vedeva nel marchio non un privilegio concesso dallo Stato, ma un **segno nato dal mercato** che andava **tutelato come tale**, in relazione alle reali esigenze della vita commerciale³².

In tal modo il cerchio si chiude: abbiamo visto infatti che l'interesse del diritto comunitario per la proprietà industriale e intellettuale in generale, e per i segni distintivi in particolare, nasce da un'esigenza di ordine concorrenziale, o meglio, di difesa (e di costruzione) del libero mercato. E' dunque del tutto coerente con questa impostazione che i sacrifici che queste esclusive impongono alla libertà degli operatori economici siano strettamente correlati alla **funzione che i diritti che ne formano oggetto appunto sul mercato svolgono concretamente**.

CESARE GALLI

A PROPOSITO DI NOI

✓ ***L'attività del Prof. Avv. Cesare Galli in seno ai nuovi Tavoli di confronto tra il Governo e le imprese private sui temi della lotta alla contraffazione e del rafforzamento della protezione della proprietà industriale***

Il Prof. Avv. Cesare Galli – che sin dalla sua istituzione aveva fatto parte del **Comitato Tecnico istituito presso l'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione**, cioè del gruppo ristretto di esperti che coadiuva il Commissario nella sua attività – è stato ora chiamato a partecipare anche ai Tavoli di confronto istituiti dal nuovo Direttore Generale dell'U.I.B.M. e della Lotta alla Contraffazione. In particolare il Prof. Avv. Cesare Galli è stato chiamato a far parte del **Comitato consultivo sulle nuove norme** creato in seno al Tavolo di confronto con le imprese private e del Tavolo sui problemi della **contraffazione a mezzo Internet**.

In particolare il Prof. Avv. Cesare Galli si è riallacciato alla **proposta organica di rafforzamento** della protezione civile e penale della proprietà industriale, elaborata in sede di Alto Commissario, ed in parte già recepita nella legge n. 99/2009 di cui si è parlato sopra, formulando specifiche proposte dirette a far compiere al Codice della Proprietà Industriale un **salto di qualità**, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, trasformandolo in uno **strumento più moderno e soprattutto più funzionale** per la protezione della proprietà industriale e per il contrasto delle attività contraffattorie, ed in particolare di quelle provenienti dall'estero.

Sempre il Prof. Avv. Cesare Galli 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.

*** **

✓ ***Le Guide «Legal 500», «Chambers Global», «Which Lawyer» e «Top Legal» segnalano nuovamente il Prof. Avv. Cesare Galli e il nostro Studio tra le eccellenze in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale***

Come ogni anno sin dalla sua fondazione (e quanto al suo *name partner* anche negli anni precedenti), il nostro Studio e il Prof. Avv. Cesare Galli sono stati collocati dalle maggiori Guide internazionali indipendenti nelle posizioni di vertice tra gli specialisti italiani del diritto della proprietà industriale e intellettuale. In particolare la Guida **Chambers Global** per il terzo anno consecutivo ha indicato **il Prof. Cesare Galli tra i legali «Numero 1» della Proprietà Intellettuale in Italia** nella Band 1 dei professionisti segnalati, ed anche lo Studio nel suo complesso è stato **classificato tra i primi dieci Studi IP italiani** in Band 2, ed ha anzi migliorato la valutazione rispetto a quella già eccellente del 2008 (Band 3).

³² Così il memorabile saggio di M. GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1915, p. 150 e ss., alle pp. 162-163 e già ID., *La riforma delle leggi industriali in Germania*, in *Riv. dir. comm.*, 1914, I, p. 436 e ss., spec. pp. 437-438.

Analogamente, anche le altre note Guide internazionali «**Legal 500**» e «**Which Lawyer**» hanno segnalato nuovamente il Prof. Avv. Cesare Galli e il nostro Studio tra le **eccellenze in Italia** nel settore della Proprietà Intellettuale – rispettivamente tra i primi tredici e tra i primi otto legali italiani del settore –, ribadendo e migliorando il giudizio già espresso nelle loro precedenti edizioni; e lo stesso ha fatto la rivista italiana «**Top Legal**», che ci ha collocati nella *top ten* degli studi italiani IP). Trascriviamo qui di seguito i commenti di queste pubblicazioni sul nostro Studio:

Legal 500: «The ‘straight to the point’ IP Law Galli is run by the ‘excellent’ and deeply experienced Cesare Galli who clients describe as ‘the absolute top in IP matters among scholars and practitioners of his generation’. Offices are run from Milan, Brescia and Parma, and the practice recently won an important trade mark colour case for Ferrari and has strong patent capabilities both at local and international levels. De Longhi, GlaxoSmithKline and Bulgari are clients».

Chambers Global: «Mainly based in Milan and with offices in Brescia, Parma and Verona, this highly specialised boutique has recently expanded to meet an increasing workload. Its areas of activity range from the food industry to design and new technology; it also acts for many Italian fashion companies, including Luciano Padovan, Gaudi and Coccinelle. The team of “young and aggressive” lawyers is led by Cesare Galli. “A true litigator and a strong reference point in the sector”, Galli is one of the most prominent of the younger generation of IP lawyers».

Which Lawyer: «Established player in the market with a particularly strong practice on biotech patents. Widely respected by his peers, he is best known for his litigation skills in the life sciences arena, although he is increasingly making his name known in trade mark».

Top Legal: «Studi come Galli (...) vantano una iperspecializzazione in tutte le ramificazioni dell’IP (marchi, brevetti, diritti d’autore). Hanno un approccio pragmatico, meno accademico rispetto alla vecchia guardia, orientati alla negoziazione più che al contenzioso, con la prerogativa della massima tempestività di intervento».

*** **

✓ *Il Prof. Avv. Cesare Galli chiamato a far parte del Gruppo di Lavoro sui Marchi e la Lotta alla Contraffazione di Confindustria*

Il nuovo Presidente del Gruppo di Lavoro sui Marchi e la Lotta alla Contraffazione dott. Carlo Guglielmi ha invitato a far parte del Gruppo il Prof. Avv. Cesare Galli, al quale ha anzi chiesto di tenere – nel corso della riunione tenutasi lo scorso 8 luglio per incontrare il nuovo Direttore Generale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi avv. Loredana Gulino – una **relazione sui contenuti della legge n. 99/2009**, che proprio quel giorno veniva approvata in via definitiva dal Senato.

Nel suo intervento il Prof. Avv. Cesare Galli ha sottolineato le **criticità delle nuove norme**, in particolare in relazione alla norma discriminatorie in danno delle imprese italiane a proposito dell’uso dei loro marchi sui prodotti realizzati all’estero e alla disposizione transitoria sul *design*, entrambe in contrasto con la legislazione comunitaria e di molto dubbia costituzionalità; ed ha ribadito la necessità di rafforzare la **protezione contro la «nuova contraffazione» e i fenomeni di look-alike**.

*** **

✓ *Recenti pronunce in materia di Proprietà Intellettuale ottenute dal nostro Studio*

Marchi: Protezione cautelare di marchi celebri contro l’uso anche non confusorio di segni simili: l’allargamento della nozione di periculum in mora nel campo industrialistico

Con un’ordinanza collegiale del 19 settembre 2008 il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata

in Proprietà Industriale e Intellettuale ha tutelato in sede cautelare i famosissimi marchi della Champion Products Europe Ltd., difesa dal nostro Studio, contro l'utilizzo di un marchio «Equi Champion» per prodotti e abbigliamento sportivo specializzato nel campo ippico. La pronuncia ha anzitutto valorizzato la «**fortissima capacità distintiva**» e la «**diffusione e notorietà del segno (che) ha dato luogo ad un sicuro fenomeno di 'secondarizzazione', di rafforzamento**» del marchio Champion, di cui ha riconosciuto la celebrità e quindi la possibilità di godere in forma piena della «**tutela rafforzata ultramerceologica**» di cui all'art. 21, comma 1° lett. c C.P.I.: e ne ha quindi ritenuto la contraffazione, valorizzando la **percezione del pubblico**, ed in particolare la circostanza che il segno dell'imitatore poteva «**ritenere che Equi Champion costitui(ss)e un marchio speciale di Champion, o comunque ad esso riferibile, per il settore degli sport equestri**», e comunque il fatto che l'uso di tale segno costituisse «**indebito agganciamento e quindi approfittamento della notorietà**» dei marchi Champion.

Particolarmente significativa è l'affermazione contenuta nel provvedimento circa il requisito del **periculum in mora** richiesto per le misure cautelari del diritto industriale: il Tribunale di Napoli ha infatti esattamente osservato che queste misure hanno «**presupposti ben diversi e meno rigidi dell'art. 700 c.p.c.**», e ciò specialmente a seguito dell'attuazione della Direttiva «*Enforcement*», che ha «**attenuato ... il nesso di strumentalità tra procedimento cautelare ante causam e giudizio di merito, nel senso che non vi è onere di instaurazione di quest'ultimo per i provvedimenti anticipatori e per quelli ex art. 700 c.p.c.**», con la conseguenza che in questo campo il requisito del *periculum in mora* è «**uscito fortissimamente attenuato**» e «**mai più ... potrà essere avvicinato al 'pregiudizio imminente ed irreparabile' richiesto, con rigore, dall'art. 700 c.p.c.**»; di questa conclusione il Tribunale ha trovato «**riscontro testuale nel nuovo testo del fondamentale art. 131 C.P.I., che subordina l'adozione dell'inibitoria cautelare, con evidente larghezza, a fronte di 'qualsiasi violazione imminente del diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto'**».

Questa pronuncia – ampiamente commentata anche nella rivista internazionale *IP World Trademark Review Daily* – costituisce quindi il riconoscimento e la consacrazione del significativo **rafforzamento della protezione cautelare** dei diritti della proprietà industriale operata, su proposta del Prof. Avv. Cesare Galli, dal d.lgs. n. 140/2006.

*** **

Marchi: Protezione cautelare di marchi celebri registrati e non registrati (anche di colore) contro l'agganciamento

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con un decreto emesso *inaudita altera parte* il 15 dicembre 2008 ha tutelato i celeberrimi marchi della Ferrari, difesa dal nostro Studio, ed in particolare il «cavallino rampante», da una contraffazione realizzata apponendo fantasiose varianti di tali segni su **automodelli che riproducevano vetture di Formula 1 con la tipica livrea rossa e bianco-rossa delle autovetture da competizione Ferrari**. Il Tribunale di Roma ha rilevato in particolare come la «*sostituzione del cavallino con altri animali o diverse denominazioni peraltro scritte nei medesimi caratteri e colori della Ferrari*» desse luogo a «**varianti secondarie**», inidonee a far venir meno la confondibilità e l'agganciamento.

Il provvedimento – che ha portato al **sequestro di un ingente numero di prodotti contraffattori** e allo smantellamento dell'ampia rete distributiva di essi – si pone nella scia dei decreti e delle ordinanze milanesi di cui si è riferito ampiamente in un precedente numero di questa *Newsletter* (settembre 2008), di cui costituisce una significativa **conferma**.

*** **

Marchi: Protezione di marchi celebri contro il pregiudizio alla rinomanza di essi

Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con sentenza in data 16 gennaio 2009, ha accertato la violazione del celebre marchio Bulgari dell'omonima società, difesa dal nostro Studio, realizzata mediante l'**uso nelle attività economiche**

di un'attrice pornografica (calendari, film e spettacoli) di uno pseudonimo (Brigitta Bulgari), in quanto tale uso era idoneo a determinare un **indebito approfittamento** della rinomanza del marchio e in pari tempo veniva a «**nuocere in modo particolarmente grave al prestigio di un marchio rinomato per eleganza, raffinatezza e signorilità**».

Di tale illecito sono stati ritenuti **responsabili tutti i soggetti implicati in tale attività** che hanno fatto uso dello pseudonimo in relazione ai loro prodotti o servizi, e quindi in particolare il produttore e gli editori dei calendari, il distributore dei film pornografici e i produttori degli spettacoli, oltre che naturalmente l'attrice pornografica personalmente. La sentenza ha espressamente precisato che anche il **distributore di prodotti editoriali contraffattori**, pur andando esente da responsabilità in quanto intermediario necessario di tale distribuzione, è comunque «**destinatario e parte necessaria nella procedura cautelare**».

La sentenza ha anche **liquidato (nell'importo di 100.000 Euro) la penale per le violazioni dell'inibitoria cautelare**, che è stata attribuita alla Bulgari a titolo di **provvisionale**, essendo stata chiesta in causa, per abbreviarne la durata, la sola condanna generica al risarcimento del danno con liquidazione in separato giudizio.

*** **

Brevetti: Valutazione ex ante dell'attività inventiva e riconoscimento della validità e della contraffazione in difformità dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio

Il Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con sentenza del 10/23 febbraio 2009, ha dichiarato **valido e contraffatto**, con tutte le pronunce conseguenti, un brevetto relativo all'impiego di acidi boswellici o loro miscele, per la produzione di un preparato cosmetico e/o dermatologico per il trattamento eudermico e/o trofico del biochimismo cutaneo, di titolarità della Pharmaland S.A., difesa dal nostro Studio, ritenendo di **discostarsi, con ampia ed articolata motivazione, dalle conclusioni negative del C.T.U. sulla validità del brevetto invocato**.

In particolare, la sentenza ha accolto la nostra tesi per cui affermare, come aveva fatto il C.T.U. l'idoneità ad anticipare il brevetto di una serie di anteriorità tutte costituite da prodotti nei quali le proprietà degli acidi boswellici non erano considerate, ma gli stessi erano talvolta presenti solo in quanto componenti di una sostanza naturale (l'olibano), che a sua volta rappresentava **una delle molteplici (nell'ordine delle centinaia) componenti**, costituisce un inammissibile **giudizio a posteriori**, che presuppone proprio la conoscenza dell'insegnamento del brevetto; il Tribunale ha così affermato la validità del brevetto, rilevando appunto che «**con un giudizio ex ante il tecnico medio non (aveva) ragioni per ritenere evidente, alla data di deposito del brevetto, un impiego cosmetico di questo componente (gli acidi Boswellici: n.d.r.) dell'olibano (del quale, invece, senza specificazione dei suoi componenti, erano noti diversi impieghi curativi e cosmetici)**».

*** **

Brevetti: «Evergreening» di brevetti farmaceutici e nullità

Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con sentenza del 14/26 maggio 2009 ha accolto la domanda di **nullità** – proposta dalla società svizzera IBSA S.A., difesa dal nostro Studio – di due **brevetti farmaceutici relativi ad una particolare indicazione terapeutica di una sostanza già nota**, avendo ritenuto (in accoglimento delle tesi da noi sostenute e anche qui in difformità dalle conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici d'ufficio) da un lato l'**omogeneità della «nuova» indicazione terapeutica con quelle già note**, e dall'altro lato l'**insussistenza dell'ipotetico pregiudizio tecnico**, tale da scoraggiare l'uso con la specifica indicazione poi brevettata, che il titolare del brevetto sosteneva di avere superato.

Su quest'ultimo punto, in particolare, la sentenza ha chiarito la portata della **nozione di pregiudizio tecnico**, ritenendo che esso sussista solo in presenza di una **convinzione diffusa e**

radicata, che non può essere dimostrata sulla base di semplici opinioni di portata individuale. Prima ancora, il Tribunale ha approfondito il tema dell'**interesse ad agire in nullità di brevetto**, ritenendo che esso sussista in capo a **qualunque imprenditore del settore**.

Il testo integrale della sentenza, preceduto dalla nostra memoria finale di replica, è pubblicato nella sezione "Il caso" di questa Newsletter.

*** **

Brevetti: Problema tecnico nuovo e attività inventiva: misure cautelari a tutela dei brevetti

Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con ordinanza del 29/30 dicembre 2008, non reclamata, ha accolto un'istanza di **provvedimenti cautelari a tutela di un brevetto per invenzione**, proposta da un'impresa italiana operante nel settore della telefonia mobile (la Drin.it s.r.l., difesa dal nostro Studio), contro la *subsidiary* italiana di un colosso coreano del medesimo settore.

Il brevetto tutelato risolve il problema tecnico di **far funzionare almeno due distinte SIM** consentendo all'utente di sfruttare contemporaneamente nel modo più efficace tutte le potenzialità delle stesse, gestendole in maniera selettiva, e la validità di essa è stata riconosciuta in esito ad una **consulenza tecnica disposta in fase cautelare**, che ha valorizzato al fine di riconoscerne il carattere inventivo la circostanza che il brevetto in questione abbia **identificato e risolto per la prima volta un problema tecnico nuovo**. Anche questo tema è stato affrontato a quanto consta per la prima volta nel nostro Paese e risolto in modo conforme agli insegnamenti del *Board of Appeal* dell'E.P.O..

Il provvedimento si segnala anche perché, oltre a concedere i provvedimenti di inibitoria e sequestro (anche delle scritture contabili), fissando anche una penale di 1.000,00 Euro per ogni violazione della disposta inibitoria, ha altresì ammesso, a quanto consta per la prima volta dopo l'introduzione dell'istituto operata con l'attuazione della Direttiva «enforcement», il richiesto **interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente**, al fine di acquisire informazioni in ordine alla distribuzione dei prodotti contraffattori.

Nonostante lo svolgimento della fase di consulenza, i provvedimenti richiesti sono stati **concessi in meno di otto mesi** dall'instaurazione del giudizio: a conferma dell'efficienza che il nostro sistema processuale ha raggiunto in sede cautelare anche nella tutela dei brevetti, quando gli strumenti processuali a disposizione vengano utilizzati nel modo migliore.

*** **

Brevetti: Ricorso alla descrizione in materia brevettuale

Con decreto del 16-19 gennaio 2008, il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, ha **accolto inaudita altera parte una richiesta di descrizione brevettuale** proposta da una nota impresa meccanica veneta (la Meccanica Breganzese s.r.l.), difesa dal nostro Studio. Il provvedimento è stato espressamente **esteso alle scritture contabili del resistente**, ed ha consentito di conseguire la prova della contraffazione e del suo rilievo dimensionale, portando a raggiungere in breve tempo un **accordo stragiudiziale** fondato sull'impegno del resistente a rispettare il brevetto.

*** **

Brevetti: Consulenza tecnica brevettuale nella fase di reclamo cautelare

Con ordinanza del 1°/14 luglio 2009, il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, ha accolto l'istanza di una notissima società tedesca produttrice di elettrodomestici, difesa dal nostro Studio, che faceva valere la violazione di alcuni sui brevetti per invenzione, affinché venisse **disposta una consulenza tecnica d'ufficio sulla sussistenza della contraffazione in fase di reclamo cautelare**, dopo che il primo Giudice aveva dapprima concesso inibitoria e sequestro con decreto emesso *inaudita altera parte* e poi revocato tali provvedimenti, sulla

base della mera prospettazione di eccezioni di assenza di contraffazione da parte della resistente.

Il provvedimento si segnala perché **nella giurisprudenza edita non constano precedenti di consulenze tecniche brevettuali disposte in fase di reclamo cautelare**, anche se l'ammissibilità di approfondimenti peritali in sede di reclamo deve ritenersi pacifica, sulla base degli insegnamenti della Corte di Cassazione e della stessa Corte Costituzionale, da noi ampiamente richiamati in causa.

Anche questo provvedimento conferma quindi l'orientamento dei nostri Giudici, sempre più favorevole alla **tutela in sede cautelare anche dei diritti di brevetto**.

*** **

Disegni e modelli: Rimessione alla Corte di Giustizia C.E. di una questione di interpretazione pregiudiziale della Direttiva n. 2001/6/C.E. per chiarire la portata dell'art. 239 C.P.I.

Con un'ordinanza resa il 12 marzo/30 aprile 2009 18 dicembre 2008 il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, accogliendo la richiesta di Assoluce, l'Associazione italiana dell'industria dell'illuminazione, assistita dal nostro Studio, ha **disposto la rimessione alla Corte di Giustizia C.E.** di tre quesiti che si propongono in buona sostanza di acclarare che la **protezione di diritto d'autore dei disegni e modelli**, che l'art. 17 della Direttiva n. 98/71/C.E. impone agli Stati membri di introdurre (nel termine del 31 ottobre 2001 previsto dall'art. 9 della medesima Direttiva) non può essere **né rinviata nella sua applicazione per un periodo sostanziale (dieci anni), né esclusa del tutto o comunque nei confronti di un'intera categoria di utilizzatori**, per il solo fatto che i disegni e modelli non fossero protetti ad altro titolo nello Stato membro nel momento dell'attuazione della Direttiva.

Il tema assume uno specifico interesse in Italia – in particolare nella causa nell'ambito della quale il Giudice del rinvio ha formulato i quesiti, ma in realtà anche in una prospettiva più generale, che giustifica l'intervento di Assoluce –, in ragione del fatto che il legislatore italiano, dopo avere correttamente dato attuazione alla Direttiva n. 98/71/C.E., è **intervenuto tre volte per limitarne gli effetti (nel 2001, nel 2007 e nel 2009)**, attraverso la previsione di un «**regime transitorio**» variato nel tempo, ma sempre diretto a **disapplicare, in tutto o in parte, la prescrizione dell'art. 17 della Direttiva** in relazione a gran parte dei disegni e modelli realizzati anteriormente al 2001, anno in cui l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva stessa: disegni e modelli che comprendono autentici **capolavori** del disegno industriale, quale è certamente (come anche il Tribunale di Milano ha riconosciuto) quello che forma oggetto della causa principale, ossia la **lampada «Arco»**, disegnata dai fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni nel 1962.

Il provvedimento – di cui abbiamo parlato più diffusamente nella prima sezione di questa Newsletter – è stato recensito anche nell'ultimo numero di *AIPPI News* e nella rivista internazionale *IP World Trademark Review Daily*.

*** **

Disegni e modelli: Rapporti tra disegni e modelli registrati e non registrati

Con un'ordinanza resa il 29 gennaio/12 febbraio 2009 il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale ha riconosciuto **valido e contraffatto** un modello comunitario di lampada registrato dalla Slide s.r.l., nota impresa operante nel settore delle lampade lampade d'arredo di stile contemporaneo in materiale plastico stampato, difesa dal nostro Studio, confermando in sede di reclamo il provvedimento di **inibitoria e sequestro** già emesso dal Giudice Designato, prima con decreto *inaudita altera parte* e poi con ordinanza nel contraddittorio della resistente.

L'ordinanza ha approfondito il rapporto tra modello comunitario registrato e non registrato e gli effetti della divulgazione operata dal titolare nell'**anno di grazia** anteriore alla registrazione, accogliendo la nostra prospettazione e giungendo correttamente ad **escludere che l'attività**

contraffattoria del modello non registrato effettuata prima della registrazione di esso distrugga la novità della registrazione effettuata tempestivamente.

Anche questo provvedimento è stato recensito dalla rivista internazionale IP *World Trademark Review Daily*.

*** **

Disegni e modelli: Validità dei «modelli di combinazione» e criterio dell'utilizzatore informato

Con un'ordinanza resa il 18 dicembre 2008 il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale ha riconosciuto **valido e contraffatto** il modello comunitario registrato della porta «Outline» della Lualdi s.p.a., *leader* mondiale nel campo delle porte di *design*, assistita dal nostro Studio, accogliendo la nostra domanda cautelare di inibitoria, penale e condanna alla rifusione delle spese di lite; non essendo stato seguito dal giudizio di merito, il provvedimento ha acquisito **stabilità**, come previsto dall'art. 131, 1° comma *quater* C.P.I.

A questa conclusione i Giudici milanesi sono giunti accogliendo le tesi da noi sostenute in ordine a due profili il cui interesse va molto oltre il caso di specie. In primo luogo, il Tribunale ha definito l'«**utilizzatore informato**» come **un acquirente particolarmente attento ai prodotti cui il modello si riferisce, che confronta prodotti diversi prima di procedere all'acquisto, ma non è un architetto o un designer, trattandosi comunque di un consumatore.**

In secondo luogo il Tribunale ha ritenuto che **il carattere individuale del design può essere il frutto della combinazione di caratteristiche di altri modelli anteriori**, purché l'impressione generale suscitata dal *design* in questione differisca da quella prodotta da ciascuna delle anteriorità singolarmente considerate. Quest'affermazione, su cui non constano precedenti nella giurisprudenza edita del nostro Paese, appare in linea con la *ratio* della protezione del *design*, dal momento che la combinazione di elementi appartenenti a prodotti anteriori può costituire una parte significativa del lavoro del *designer*.

Al provvedimento in questione ha dedicato un articolo anche la rivista internazionale IP *World Trademark Review Daily*.

*** **

Segreti industriali: Ricorso alla descrizione e segretazione dei documenti prodotti dalla ricorrente

Il Presidente del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con decreto emesso *inaudita altera parte* il 30 dicembre 2008, ha **disposto inaudita altera parte la descrizione degli impianti, delle schede di produzione, dei quaderni di lavorazione e delle scritture contabili di un'impresa chimica**, al fine di verificare l'ampiezza di una **sottrazione di segreti** posta in essere ai danni di una multinazionale statunitense del settore, difesa dal nostro Studio.

L'equilibrio tra l'ampiezza del provvedimento – in cui l'effetto-sorpresa era essenziale per il successo dell'esecuzione – e la tutela delle informazioni riservate del resistente è stata conseguita vietando «**la partecipazione alle operazioni di descrizione a persone diverse dai consulenti e dai difensori delle parti**» e disponendo il «**deposito della documentazione acquisita in cancelleria, senza alcun rilascio di copie**».

Prima ancora, all'atto della presentazione del ricorso, il Presidente ne ha espressamente disposto la **segretazione di parte dei documenti prodotti dalla ricorrente** per dimostrare la sottrazione di segreti, poiché anche tali documenti assumevano ovviamente carattere di riservatezza. Questo provvedimento è stato **confermato dal Giudice Istruttore** del susseguente giudizio di merito, che vi ha **consentito l'accesso ai soli difensori e consulenti tecnici** delle parti resistenti/convenute e ai rispettivi, con esclusione della possibilità di farne prendere conoscenza ai rispettivi clienti.

*** **

Concorrenza: Imitazione parassitaria di una serie di lampade

Con la sua già ricordata ordinanza resa il 29 gennaio/12 febbraio 2009 il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, oltre ad avere riconosciuto valido e contraffatto un modello comunitario di lampada registrato dalla Slide s.r.l., difesa dal nostro Studio, ha altresì accolto la nostra domanda di inibitoria cautelare fondata sul compimento di atti di **concorrenza parassitaria**.

Accogliendo la nostra prospettazione, il Tribunale ha attribuito rilievo alla circostanza che risultasse imitato un «**significativo numero**» di prodotti della ricorrente e che fossero stati ripresi anche «*profili di indubbia originalità di **presentazione dei prodotti** ... che attengono a caratteristiche connesse alle varie **dimensioni** del prodotto o alle **modalità di ambientazione** dei medesimi e di **presentazione al cliente** ... estrinseche rispetto alla forma in sé di ciascuno di essi*», con il risultato di un «**sistematico sfruttamento delle idee e delle iniziative della ricorrente**», illecito ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c..

*** **

Concorrenza: Copia pedissequa delle confezioni di prodotti cosmetici

Con un'ordinanza resa il 6/7 agosto 2009 il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale ha accolto, qualificandola sotto il profilo della **concorrenza sleale per imitazione servile** (ma richiamando anche le norme del C.P.I. e quindi implicitamente tutelando le forme imitate anche come **segni distintivi di fatto**) una richiesta di inibitoria cautelare proposta dalla Deborah Italia s.p.a., impresa *leader* di mercato nel capo dei cosmetici, difesa dal nostro Studio. Il Tribunale di Napoli ha infatti riscontrato, conformemente alle nostre allegazioni, «*l'imitazione delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante*» di alcune **tipologie di confezioni di prodotti cosmetici**, di cui ha quindi riconosciuto il carattere distintivo.

Il provvedimento si segnala anche per aver disposto, insieme ad inibitoria, ordine di ritiro dal commercio e penale, anche la **pubblicazione** del provvedimento.

*** **

Attività internazionale del nostro Studio nel settore IP

Il nostro Studio ha continuato ad occuparsi del **coordinamento e della supervisione di alcune importanti *litigations* internazionali nel settore IP**. In quest'ambito l'Avv. Prof. Cesare Galli ha tra l'altro **impostato due importanti azioni**, intraprese rispettivamente in **Austria** e in **Germania**, a tutela di alcuni tra i più famosi marchi mondiali nel settore delle automobili, soprintendendo l'attività dei legali di quei Paesi.

Per alcune imprese italiane, clienti del nostro Studio, sono state egualmente **coordinate alcune importanti *litigations* in Germania e in Svizzera** e sono stati conclusi vari contratti nel campo del **trasferimento internazionale di tecnologie**, anche in relazione a Paesi emergenti dell'estremo oriente, e in particolare della Cina. Un'importantissima multinazionale statunitense del settore dell'auto ha indicato l'Avv. Prof. Cesare Galli come **expert witness sul diritto industriale italiano**, nell'ambito di una causa pendente avanti la *District Court* del *Central District of California*; ed in questa veste egli è stato sentito dai legali delle parti negli Stati Uniti.

*** **

✓ Le nostre ultime pubblicazioni e i Convegni

La Rivista dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ha pubblicato un ampio articolo a firma del Prof. Cesare Galli e dell'Avv. Mariangela Bogni, sempre del nostro Studio, intitolato ***I «nuovi» livelli di tutela della forma dei prodotti tra comunicazione e innovazione.***

Come ogni anno dal 1996, *AIDA* ha pubblicato un saggio del Prof. Galli dedicato a ***Segni distintivi e industria culturale.***

Sempre il Prof. Cesare Galli ha curato la sezione dedicata all'Italia della *Anti-Counterfeting Guide*, pubblicata dalla *World Trademark Review*, e una serie di articoli dedicati a importanti pronunce giurisprudenziali italiane su *World Trademark Review Daily*.

Su *AIPPI News*, la rivista telematica del Gruppo italiano di AIPPI, sta per uscire un **Editoriale** del Prof. Cesare Galli, scritto nella sua veste di membro del Comitato Esecutivo di AIPPI Italia, intitolato a *Luci ed ombre del «pacchetto anticontraffazione»*.

Anche *Ex art.*, rivista dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio ha chiesto al Prof. Cesare Galli di continuare con un articolo, intitolato *La nuova protezione della proprietà industriale in Italia*, in corso di pubblicazione.

Il Prof. Galli ha inoltre continuato a pubblicare le sue riflessioni in materia di *design* nella rubrica fissa che tiene sulla rivista specializzata di settore *Luce e Design*.

*** **

Il 5 febbraio 2009 l'Avv. Prof. Cesare Galli è intervenuto a Milano in occasione dell'Assemblea 2009 di AIPPI Italia, tenendo una **Relazione sull'attività del Gruppo Marchi AIPPI**, da lui presieduto.

L'11 marzo 2009 l'Avv. Prof. Cesare Galli ha tenuto una Relazione a Bologna nell'ambito del Convegno «Quanto costa non brevettare», parlando de *Gli svantaggi della tutela del segreto rispetto a quella brevettale*.

Il 6 maggio 2009 l'Avv. Prof. Cesare Galli è stato invitato a prendere parte all'Assemblea Nazionale del Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale, svoltasi a Milano, dove ha tenuto una Relazione su *Il marchio comunitario alla luce della recente giurisprudenza*.

Il 18 maggio 2009 l'Avv. Prof. Cesare Galli è intervenuto a Bologna nell'ambito di un Corso organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese, tenendo una relazione dal titolo *Denominazioni di origine e marchi geografici, individuali e collettivi. Le problematiche legate all'applicazione delle biotecnologie in agricoltura*.

Il 4 giugno 2009 l'Avv. Prof. Cesare Galli ha preso parte a Genova al Convegno «*Fashion Lan*», tenendo una relazione intitolata *Logo, forma e marchio di forma nel mondo della moda fra rinomanza, capacità distintiva e carattere individuale*.

Il 14 settembre 2009 l'Avv. Prof. Cesare Galli interverrà a Milano ad un *workshop* organizzato da AICIPI, tenendo una Relazione su *La nuova disciplina dell'apposizione dei marchi italiani sui prodotti realizzati all'estero* e intervenendo al dibattito su *Le prospettive di riforma del Codice della Proprietà Industriale e le proposte di AICIPI*.

Il 22 settembre 2009 l'Avv. Prof. Cesare Galli parlerà a Milano nel corso della parte pubblica dell'Assemblea di INDICAM, come Relatore a una **tavola rotonda sulla contraffazione**.

Il 25 settembre 2009 l'Avv. Prof. Cesare Galli interverrà a Pavia al Convegno AIDA 2009 «Le garanzie su diritti IP», tenendo una Relazione dedicata a *Le garanzie sui marchi comunitari*.

Il 23 ottobre 2009, come ogni anno, l'Avv. Prof. Cesare Galli presiederà il Convegno nazionale di diritto industriale in programma a Parma sotto gli auspici di INDICAM, AIPPI e LES Italia, intitolato «Innovazione e Internazionalizzazione: competere con i brevetti sul mercato globale», nel corso del quale terrà anche una Relazione su *Difendere i brevetti veri e difendersi dai brevetti falsi: aspetti sostanziali e strategie processuali*.

*** **

Se desiderate ricevere il programma completo o ricevere maggiori informazioni sul Convegno del 23 ottobre (che è stato anche accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma) o gli Abstracts delle Relazioni tenute dal Prof. Galli agli altri eventi sopra menzionati, potete mandare un messaggio in tal senso all'indirizzo GALLI.PR@IPLAWGALLI.IT.

© 2009 BY AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE MILANO-BRESCIA-PARMA

AVV. PROF. CESARE GALLI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO INDUSTRIALE NELL'UNIVERSITÀ DI PARMA

STUDIO LEGALE

MILANO-BRESCIA-PARMA-VERONA

DIRITTO INDUSTRIALE

(BREVETTI, MARCHI E DOMAIN NAMES,
CONCORRENZA SLEALE, ANTITRUST,
DIRITTO D'AUTORE), CONTRATTI
E DIRITTO COMMERCIALE GENERALE

IP LAW

(PATENTS, TRADEMARKS AND DOMAIN NAMES,
UNFAIR COMPETITION, ANTITRUST LAW,
COPYRIGHT), CONTRACTS AND
GENERAL COMMERCIAL LAW

MILAN

VIA LAMARMORA, 40
I-20122 - MILAN -
ITALY
TEL. +39.02.54123094
FAX +39.02.54124344
E-MAIL:
GALLI.MI@IPLAWGALLI.IT

BRESCIA

VIALE VENEZIA, 44
I-25123 - BRESCIA -
ITALY
TEL. +39.030.3756773
FAX +39.030.3756773
E-MAIL:
GALLI.BS@IPLAWGALLI.IT

PARMA

VIA FARINI, 37
I-43100 - PARMA -
ITALY
TEL. +39.0521.282210
FAX +39.0521.208515
E-MAIL:
GALLI.PR@IPLAWGALLI.IT

VERONA

VIA CATULLO, 16
I-37121 - VERONA -
ITALY
TEL. +39.045.8069239
FAX +39.045.595235
E-MAIL:
GALLI.VR@IPLAWGALLI.COM

WWW.IPLAWGALLI.COM

Per ulteriori informazioni o per contattarci, potete rivolgerVi agli indirizzi sopra indicati
o visitare il nostro sito Internet: WWW.IPLAWGALLI.COM.
