

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Da oggi più tutelati marchi e brevetti

Alessandro Galimberti e Marella Naj-Oleari > pagina 23

Proprietà industriale. Nuove regole in vigore da oggi: aumentano gli strumenti di garanzia utilizzabili in contenzioso

Più tutele per marchi e brevetti

Tempi stretti per mantenere i risultati della fase cautelare nel processo di merito

Alessandro Galimberti

MILANO

Tutele processuali più ampie e più veloci, adeguamento delle norme sulle ricerche biotech, armonizzazione alla disciplina europea delle regole sui marchi e brevetti, riunificazione sotto un unico tetto delle leggi in materia di proprietà della ricerca.

Il nuovo Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 131/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 192 del 18 agosto scorso) entra in vigore oggi abrogando una serie di provvedimenti satellite - dal dl 3/2006 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotech, alle regole sulle nuove varietà vegetali nella legge 974/1975, fino a una parte della legge sviluppo 99/2009 - e rimettendo ordine e coerenza normativa in un ambito sempre più orientato, inevitabilmente, verso la disciplina dell'Unione europea.

La parte più innovativa dell'intervento riguarda le tutele giurisdizionali per la protezione di brevetti e marchi, estese anche - novità importante - a chi si difende o rischia di doversi difendere dall'offensiva dei titolari di diritti registrati. La linea guida del maquillage in questo settore, in sostanza, è stata la chiarezza e l'incisività dei nuovi strumenti, per arrivare a decisioni rapide ma allo stesso tempo giuste e non speculative, fondate sulla massima espansione possibile del contraddittorio anche nelle fasi iniziali del contenzioso. Si spiega in quest'ottica, tra l'altro, l'introduzione dell'azione di accertamento negativo (su cui la giurisprudenza di merito avanzava in ordine sparso) per consentire a chi si sente a rischio di (propria) contraffazione di definire un perimetro di certezze operative; ma pure l'avvio della consulenza tecnica preventiva - al di là dei problemi connaturati all'istituto in sé - è nel segno di anticipare, o almeno tentare di farlo,

la composizione delle liti su marchi e brevetti. Un contenzioso "fair", comunque, considerato che tutta la fase processuale cautelare - cioè quella d'urgenza - si apre alle ragioni dell'accusato di contraffazione, obbligando il giudice a un con-

traddittorio il più possibile ampio. Non solo, i risultati ottenuti in questa fase dovranno poi comunque essere ripresi entro un mese nel processo di merito, per evitare di disperdere il risultato ottenuto. Infine, sempre nel capitolo delle tutele giurisdizionali, le nuove regole consentono di anticipare la difesa dei propri diritti su marchi e brevetti anche nella fase di registrazione dell'"idea".

Quanto al diritto sostanziale sui temi d'avanguardia, invece, il Codice si è limitato a prendere atto dei progressi della scienza - come nel caso delle biotecnologie e degli Ogm a uso alimentare anche animale - e comunque a ribadire limiti che già erano chiarissimi su che cosa si può fare e cosa invece no nei laboratori di ricerca. Fermi tutti i criteri di brevettabilità - riportati in estrema sintesi nel grafico a lato - il legislatore ha riproposto l'identico perimetro del passato anche per i trattamenti chirurgici e terapeutici, tutelando solo il cosiddetto "secondo uso" di sostanze e terapie (in pratica l'applicazione tecnica, ma non la scoperta in sé di una cura). Importante, nell'ambito farmaceutico, la norma che inizia l'avvicinamento all'Europa sul certificato complementare dei medicinali e dei loro componenti - di fatto il segreto sulla produzione - la cui tutela nel tempo sarà progressivamente accorciata.

Qualche intervento di lifting anche in materia industriale. Nel privato, regole più ragionevoli sul segreto aziendale in capo ai dipendenti (ed ex), dove compare per la prima volta la valutazione dell'utilizzo improprio di procedure

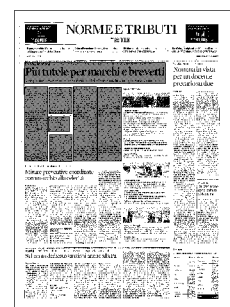
interne: il responsabile deve avere diffuse informazioni carpite in modo «abusivo». L'intento è evidentemente quello di disinnescare migliaia di cause più o meno pretestuose, scaturite quando si "divorzia" dal datore di lavoro.

Sul finanziamento degli enti, invece, il Codice innesca il doppio passo alternato. Se da un lato incentiva stato, regioni, province, comuni a fare cassa con il merchandising delle loro virtù - registrando i marchi, bellezze naturali e artistiche comprese, passando per le Doc e le Igp - dall'altro lascia fuori dalla mini-riforma le invenzioni dei ricercatori universitari. Questi, a differenza dei dipendenti privati, potranno continuare (come accade dal 2001) a brevettare in proprio le scoperte fatte utilizzando strutture e fondi dell'ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ALTRE PREVISIONI

Meno rigidità sul segreto aziendale. Negli enti locali spazio al merchandising. I dipendenti degli atenei brevettano in proprio



Le principali novità



Tutela giurisdizionale

- **L'azione di accertamento negativo:** può attivarla chi produce beni o servizi a rischio di contestazione, per evitare future iniziative del titolare di marchio o brevetto
- **La consulenza tecnica preventiva:** anticipa l'analisi tecnica per tentare la conciliazione prima dell'avvio di un processo
- **Procedimenti di descrizione e sequestro:** per le ipotesi di contraffazione, il titolare del diritto può chiedere il prelevamento di campioni dei beni contestati. Il giudice deve sentire la controparte
- **Anticipazione delle tutele:** possibile attivarle anche durante la fase di registrazione e brevettazione
- **Rapporti tra giudizio cautelare e di merito:** chi chiede la tutela urgente deve poi avviare il processo entro 31 giorni di calendario, altrimenti la tutela perde efficacia

Pirateria

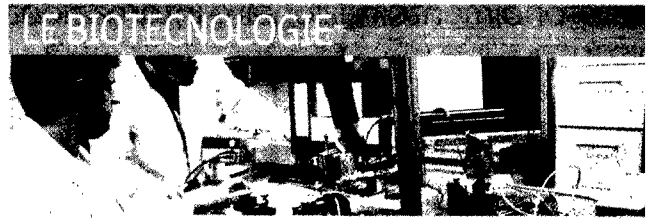
- **Nuova definizione:** sono gli atti di contraffazione evidenti di marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente e in modo sistematico

Consiglio nazionale anticontraffazione

- Istituito presso il ministero, sostituisce il vecchio Comitato

Segreto industriale

- Punita la rivelazione, acquisizione o utilizzazione delle info e delle esperienze aziendali, ma solo se «abusive»



Limiti alla brevettabilità

- Non brevettabili: il corpo umano; diagnosi, trattamenti chirurgici e terapeutici; le invenzioni il cui sfruttamento è contrario alla dignità umana; una semplice sequenza di Dna; le varietà vegetali e le razze animali, le varietà vegetali geneticamente modificate

Nuove sanzioni penali

- Utilizzazione di Dna umano senza consenso espresso dell'avente diritto: fino a un milione di euro
- Falsa dichiarazione sulla provenienza del Dna: fino a 100mila euro
- Falsa dichiarazione su utilizzo Ogm: fino a 100mila euro

Certificato complementare per farmaci e componenti

- Riduzione della durata con progressivo adeguamento a quella europea



Monetizzare il territorio

- Stato, regioni, province, comuni possono registrare marchi ispirati al patrimonio culturale, storico, architettonico e ambientale, e cedere poi licenze per il merchandising. Il ricavato dovrà finanziare attività istituzionale o essere destinato alla copertura del disavanzo

Tutela Doc e Igp

- Vietate tutte le imitazioni che ingannano il pubblico, ma anche il semplice sfruttamento indebito della reputazione del territorio