

Newsletter curata dallo
Studio Legale Turini
Diritto Industriale, Internet Law,
Copyright, Brevetti e Marchi, Privacy
P.zza S. Giovanni, 8
56038 - Ponsacco (PI)
Tel 0587 734379 - Fax 0587 731317
www.studioturini.it
turini@studioturini.it

in questo numero:
Montex/Diesel: Niente contraffazione per le merci in transito ... p.1
Curiosità: l'indirizzo e-mail non equivale a firma... p.1
La Nuova deducibilità per marchi e brevetti... p.2
In materia di brevetti prevale il giudice dello stato di deposito ... p.3
La nuova Commissione Ricorsi dell'UIBM ... p.4

CURIOSITÀ: L'INDIRIZZO E-MAIL NON EQUIVALE A FIRMA

L'High Court of Justice, il 7 aprile 2006, decidendo il caso *Metha v. J. Pereira Fernandes S.A.*, ha affermato che l'indirizzo di posta elettronica non corrisponde ad una sottoscrizione. Il caso riguardava una fideiussione inviata tramite e-mail a garanzia di un credito, ma senza l'apposizione di una firma e neppure del nome e cognome per esteso del mittente. Il soggetto garantito riteneva che la fideiussione fosse comunque valida in quanto l'indirizzo di posta elettronica riportava il nome del garante, ma il Giudice ha invece affermato che l'indirizzo di posta elettronica corrisponde ad un numero di fax e che quindi, senza l'indicazione precisa del nome del mittente, la posta inviata con tale mezzo non possa ritenersi sottoscritta. Viceversa se la sottoscrizione ci fosse stata, il giudice avrebbe ritenuto validamente concluso un contratto di fideiussione la cui proposta, come nel caso di specie, fosse stata inviata via e-mail e fosse poi stata accettata anche verbalmente dal creditore.

MONTEX/DIESEL: NIENTE CONTRAFFAZIONE PER LE MERCI IN TRANSITO

Non costituisce contraffazione marchio far transitare merci recanti segni contraffatti da un paese terzo al paese di destinazione, se non sussiste il rischio che dette merci siano immesse in commercio nello stato di transito. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia lo scorso 4 Luglio 2006 decidendo la causa C-281/05, insorta in relazione al famoso marchio di abbigliamento Diesel. La Montex è una società irlandese che distribuisce liberamente jeans marchiati Diesel in Irlanda dove la Diesel s.p.a. non vanta diritti di marchio. La Montex, però, fa produrre i suoi pantaloni in Polonia e quindi li importa in Irlanda. Durante il transito verso questo Stato, le merci vengono fermate alla dogana in Germania, Stato in cui invece la Diesel s.p.a. ha registrato il proprio marchio, in quanto si sostiene che anche il mero transito delle merci costituisca contraffazione. Dopo avere perso due gradi di giudizio, la Montex ricorre per Cassazione e la Corte solleva una questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 5 della Direttiva sui marchi al fine di stabilire se il suo comportamento possa considerarsi illecito. L'Avvocato generale giunge a negare tale illiceità, con una motivazione di grande interesse.

Egli sottolinea in primo luogo che le merci si trovavano in regime di "transito esterno" in quanto la Polonia, all'epoca dei fatti, non era parte dell'Unione Europea. Il transito esterno, in base al codice doganale, "consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale della Comunità di merci non comunitarie senza che tali merci siano soggette a dazi" ed "ha fine quando le merci e il documento corrispondente sono

presentati in dogana all'ufficio doganale di destinazione". Pertanto, questo transito è una sorta di finzione giuridica, dato che prima della loro immissione in libera pratica è come se le merci non fossero mai entrate nel territorio nazionale. La Corte aveva già avuto modo di stabilire che il transito esterno non costituisce importazione (sent. *Class International* del 18.10.2005), che il transito non risulta nell'oggetto del diritto di proprietà industriale (sent. *Commissione/Francia* del

26.09.2000) e che il transito non implica una immissione in commercio (sent. Rioglass e Transremar del 23.10.20003). Ciò aveva condotto già in passato la Corte a valutare la sussistenza o meno della contraffazione in base alla commercializzazione o meno nello Stato di transito. In pratica, e queste sono le conclusioni cui giunge l'Avvocato generale, il mero transito non è sufficiente a fondare una contraffazione se non sussiste prova, o almeno seri indizi, di una commercializzazione nello Stato di transito, commercializzazione che non può invece desumersi da una situazione di transito esterno in cui le merci sono sigillate fino a destinazione. Nelle sentenze Polo/Lauren (C-383/98 del 06.04.2000) e Rolex (C-60/02 del 07.01.2004) la Corte aveva ritenuto sussistere la contraffazione marchio proprio per il fatto che vi erano seri indizi che le merci sarebbero state commercializzate illegalmente nella Comunità. Nel caso di specie, invece, detti indizi non sussistono, mentre solo "se si accerta che la Montex effettua, o ha effettuato in passato, la commercializzazione dei suoi prodotti recanti il segno Diesel nello Stato di transito o in altro Stat, sia anche un paese terzo, nel quale la Diesel fruisce di una tutela per il marchio, ciò costituisce un

La nuova deducibilità per marchi e brevetti

Il Decreto Legge 4 Luglio 2006 n. 223/2006 ha cambiato la percentuale di deducibilità per i diritti immateriali, come segue:

a) il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how è incrementato da 1/3 al 50% del costo;

b) il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei marchi di impresa è ridotto da 1/10 a 1/18 del costo. La disciplina dell'ammortamento del costo dei marchi, pertanto, viene equiparata a quella dell'avviamento.

Le nuove aliquote di ammortamento si applicheranno a partire dall'esercizio 2006.

Con riferimento ai brevetti industriali la nuova misura dell'ammortamento deducibile si applica ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del decreto, nonché a quelli registrati nei cinque anni precedenti.

Norme di riferimento

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del luglio 2006, n.153:

45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;

b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».

46. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma precedente, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.

47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) e' sostituito dal seguente:

«Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».

titolare del brevetto a farle causa ma, se ha la certezza di avere ragione, si muove per prima chiedendo, appunto, un accertamento negativo della contraffazione. Il Giudice competente a decidere su questa azione non è necessariamente il Giudice del Paese che ha rilasciato il brevetto, ma può essere anche un Giudice diverso, ad esempio quello del luogo in cui è avvenuta la contraffazione. Tuttavia un'azione di questo tipo presuppone quasi sempre che in via incidentale venga sollevata anche un'eccezione di nullità del brevetto della controparte, dato che la nullità è una delle possibili cause di assenza della contraffazione stessa.

Il caso proposto alla Corte era esattamente questo. Una società tedesca aveva citato di fronte al giudice tedesco una concorrente, titolare di un brevetto francese, per sentire dichiarare che i propri prodotti non costituivano contraffazione di quel brevetto. Il giudice tedesco si è inizialmente ritenuto competente internazionalmente, ma in sede di appello ha sospeso il giudizio e proposto una questione pregiudiziale alla Corte la quale ha invece stabilito che *"l'art. 16, punto 4 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che la regola di competenza esclusiva da esso sancita riguarda tutte le controversie vertenti sulla registrazione o sulla validità di un brevetto a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione"*. Ne consegue che, nel caso di specie, la causa avrebbe dovuto essere affrontata dal giudice francese e non da quello tedesco, con tutte le spiacevoli conseguenze del caso.

LA NUOVA COMMISSIONE RICORSI DELL'UIBM.

Il 19 Marzo 2006 è entrata in vigore la nuova procedura per la presentazione dei ricorsi di fronte alla Commissione Ricorsi dell'UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Sono impugnabili di fronte alla Commissione Ricorsi tutti i provvedimenti definitivi emessi dall'UIBM e quindi tutte le decisioni con cui, in tutto o in parte, si respinge un brevetto o non si concede la registrazione di un marchio o di un design. La Commissione è considerata organo giurisdizionale e le sue decisioni non sono appellabili, ma solo ricorribili per Cassazione. Il nuovo art. 136 CPI ha introdotto anche la possibilità di ottenere, nel corso del giudizio amministrativo interno alla Commissione, dei provvedimenti cautelari, eventualmente anche "inaudita altera parte". La possibilità di chiedere dei provvedimenti cautelari di urgenza nel corso di procedimenti giurisdizionali era stata ammessa dalla stessa Corte Costituzionale ma non era presente in questo tipo di giudizi. Dal punto di vista pratico la novità procedurale di maggiore rilievo pratico è rappresentata dall'aumento dei termini per presentare il ricorso che sono di 60 giorni dalla data di notifica di un atto oppure dalla data della sua pubblicazione, se ne è prevista una. Il ricorso deve essere notificato tramite ufficiale giudiziario all'UIBM ed ai controinteressati e solo dopo può essere depositato presso la Camera di Commercio, o inviato per posta alla Commissione ricorsi, insieme alla prova delle avvenute notifiche e non oltre 30 giorni dalla data dell'ultima. La correttezza delle notifiche diventa quindi un elemento essenziale, in quanto se dette notifiche non sono correttamente eseguite la Commissione rinvia la documentazione al mittente che deve provvedere di nuovo con il rischio di perdere i termini di impugnazione. La redazione corretta del ricorso resta sempre l'elemento di maggiore importanza per ottenere ragione, ma la procedura prevede anche la possibilità per la parte di essere sentita tramite il proprio difensore.

La Newsletter vi è stata inviata in quanto siete clienti dello Studio Legale Turini o l'avete espressamente richiesta.

Se non desiderate riceverla più, potete inviare un fax allo 0587/731317 o una e-mail a turini@studioturini.it

La pubblicazione avviene senza periodicità in modo occasionale e non rappresenta una testata giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001