

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:

Tante cause per un unico brevetto ... p.1
Novità in tema di riproduzione di articoli di riviste o giornali... p.1
Il design e la difficile tutela secondo il diritto d'autore... p.2
Segreti Industriali ... p.3

NOVITA' IN TEMA DI RIPRODUZIONE DI ARTICOLI DI RIVISTE O GIORNALI

Il D.L. 262/06 introduce novità nella legge sul diritto d'autore (L. 633/1941), aggiungendo il comma 1-bis all'art. 65 della legge citata. In particolare, l'art. 32 del decreto stabilisce che *"i soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono **corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate**".*

Tutto ciò, è chiaro, sempre a condizione che non si tratti di "riproduzione riservata", tramite espressa indicazione in tal senso apposta in calce o all'inizio dell'articolo: si ricorda, infatti, che, ai sensi del primo comma dell'art. 65 L.A., *"gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, **se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato**".*

Unici soggetti esentati dal pagamento del compenso di nuova introduzione sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

TANTE CAUSE PER UN UNICO BREVETTO

La Corte di Giustizia, con la **decisione C-539/03 del 3 Luglio 2006** ha stabilito che quando una stessa società pone in essere atti di presunta contraffazione in diversi paesi, anche europei, violando lo stesso brevetto, è comunque necessario instaurare tante cause quanti sono gli stati in cui la contraffazione avviene, non essendo possibile ottenere un giudizio unico convocando in un solo stato tutte le diverse società appartenenti ad un unico gruppo.

La decisione, da alcuni guardata con occhio critico, creerà non pochi problemi agli operatori di diritto e creerà inevitabilmente situazioni di giudicati diversi su uno stesso fatto.

Fino ad oggi quando più soggetti avevano violato uno stesso brevetto si agiva nei confronti di un contraffattore in uno stato e si convenivano lì anche gli altri convenuti, in modo da ottenere un'unica sentenza che valesse nei confronti di tutti. Questo creava, in effetti, i noti problemi di "forum shopping", nel senso che chi agiva in giudizio poteva scegliersi il foro più conveniente, magari anche perché in uno stato poteva esserci un orientamento giurisprudenziale favorevole, ed ottenere ragione anche nei confronti di atti di contraffazione avvenuti in stati in cui difficilmente si sarebbe potuto ottenere una pronuncia favorevole.

La Corte ha adesso stabilito che l'art. 6, punto 1, della Convenzione 27.09.1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata, deve essere interpretato nel senso che esso non trova applicazione nell'ambito di un'azione per contraffazione di brevetto europeo

proposta nei confronti di più società stabilite in stati contraenti differenti per fatti che sarebbero stati commessi sul territorio di uno, o più degli stati medesimi, anche nell'ipotesi in cui tali società,

appartenenti ad uno stesso gruppo, abbiano agito in modo analogo, in base ad una strategia elaborata da una sola di esse.

La Corte sostiene che in queste situazioni si tratta di atti di contraffazione che, anche se sono simili o identici dal punto di vista della situazione di fatto, possono essere valutati diversamente dalle singole legislazioni nazionali e quindi possono avere conseguenze giuridiche diverse. **Pertanto per le stesse contraffazioni dello stesso brevetto poste in essere in stati diversi occorrerà instaurare tanti giudizi nazionali, citando in ogni stato il rispettivo contraffattore.** Inutile dire che ciò si traduce in un aumento esorbitante dei costi di azione e che la conseguenza immediata sarà quella di avere tante sentenze diverse, in momenti diversi, per fatti sostanzialmente identici. L'unica ipotesi in cui si potrà evitare questa duplicazione di cause, conformemente alla decisione Kafelis C-189/87, è quando le diverse cause siano connesse, ovvero quando abbiano un vincolo così stretto da rendere indispensabile una trattazione unitaria. Detto vincolo però non è stato ravvisato in una situazione quale quella in esame, per cui è probabile che in azioni di contraffazione brevetto venga ravvisato assai raramente.

IL DESIGN E LA DIFFICILE TUTELA SECONDO IL DIRITTO D'AUTORE

In base all'attuale formulazione dell'art. 2, n. 10 L. n. 633/41 (Legge sul diritto d'autore) **sono protette dalla legge sul diritto d'autore "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico"**. Cosa si intenda precisamente con queste espressioni è oggetto di interpretazione. Certo è che il design ha una sua specifica tutela in base al Codice della Proprietà Industriale in quanto sia (a) nuovo e (b) abbia carattere individuale, per cui il significato da attribuire alla locuzione di cui sopra deve necessariamente consistere in qualcosa di ulteriore. Inoltre bisogna tener presente che il diritto d'autore tutela la forma espressiva, non il contenuto, dell'opera, mentre non sembra richiedere la novità. Basti pensare alla tutela di due diversi quadri aventi entrambi ad oggetto una natura morta: il soggetto raffigurato è il medesimo, ma è differente l'espressione artistica o personale rappresentazione dei due pittori.

In tema di design, l'art. 32 CPI (D.Lgs. n. 30/05) definisce "nuovo" un disegno o modello *"se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli insignificanti"*. Il successivo art. 33 CPI definisce, invece, il "carattere individuale" di un disegno o modello: esso ne è connotato *"se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello"*.

Il design protegge l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte e, specificamente, le forme visibili durante il normale utilizzo. In particolare poi, in materia di modelli (tridimensionali), il design tutela le forme non "necessitate", cioè non funzionali (ossia dettate unicamente dalla specifica funzione tecnica del prodotto) e che caratterizzano l'oggetto per la gradevolezza estetica.

Si ritiene, generalmente, che il carattere creativo di cui all'art. 2, n. 10 L. n. 633/41 vada inteso nel senso in cui viene generalmente interpretato in materia di diritto d'autore (si prescinde da un qualsiasi giudizio estetico e si tutela la forma espressiva) e che esso sia diverso dal "carattere individuale" di cui sopra. Dunque, il requisito ulteriore che un'opera del disegno industriale deve possedere per poter

accedere alla tutela del diritto d'autore – e che, viceversa, non viene richiesto in via generale per le altre opere proteggibili dalla L. n. 633/41 - è il valore artistico e qui nasce il problema: il criterio sembra essere del tutto soggettivo e la sua valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Allo stato, le interpretazioni proposte sono essenzialmente tre: la prima richiede un livello superiore di valore estetico o di originalità rispetto ai disegni e modelli comuni; la seconda propone il criterio della destinazione delle opere di design (tenendo conto dell'intenzione del designer, secondo la dottrina meno recente; dando rilievo alla destinazione e all'uso come "oggetto artistico", secondo una recente ricostruzione); infine, secondo la terza interpretazione il requisito del valore estetico ripropone il "vecchio" criterio della scindibilità, per cui il suddetto requisito sussisterebbe quando il carattere creativo dell'opera trascende totalmente la funzione pratica rendendolo apprezzabile in maniera del tutto indipendente dal supporto materiale cui inerisce.

In passato, in base al criterio della scindibilità, la Cassazione (sent. 7 dicembre 1994, n. 10516) ha negato la tutela del diritto d'autore alla *chaise-longue* di Le Corbusier. Più recentemente, **il Tribunale di Monza, con sentenza del 23 aprile 2002, ha escluso il valore artistico dei prodotti di arredamento e dei mobili disegnati da Le Corbusier.** Il giudice, premettendo che erano stati gli stessi progettisti a dichiarare di aver privilegiato il concetto di funzione degli oggetti, piuttosto che il loro aspetto, ha motivato la decisione in tal senso: gli oggetti sono indubbiamente originali (soprattutto per il periodo in cui apparvero sul mercato), ma a suo avviso, non di valore artistico in sé, *"che pare presupporre qualcosa di più che la semplice gradevolezza estetica. D'altra parte, non pare che la sola paternità della creazione in capo a persona che ha avuto grandissima importanza nel panorama dell'architettura del Novecento sia sufficiente ad attribuire valore artistico ad ogni sua creazione, ivi compresi gli oggetti pensati soprattutto in funzione del loro uso quotidiano"*.

SEGRETI INDUSTRIALI

Il Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 5/2003) all'art. 98 prevede una **tutela specifica delle "informazioni segrete, meglio note con il termine inglese di "know-how"** e stabilisce quali caratteristiche devono avere per potere essere protette.

Per "informazioni segrete" si intendono tutte le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, *che abbiano un valore economico*, da ricollegarsi direttamente alla loro segretezza.

Dette informazioni per potere essere tutelate devono essere, ovviamente, *segrete*, ovvero non devono essere già note nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi alla generalità dei consociati oppure essere facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore. La segretezza non deve essere intesa in senso assoluto. Ciò che si richiede è che l'acquisizione delle informazioni richieda un lavoro intellettuale di notevole impegno ed individuale, tale che il reperimento di esse non sia possibile con una semplice opera di consultazione. Da qui il loro valore economico. Ciò non significa, invece, escludere che altri operatori siano in possesso delle stesse conoscenze: sarà necessario, però, che questi non siano numerosi e che mantengano segrete quelle informazioni.

Tali informazioni devono inoltre essere "protette" in modo idoneo, ossia sottoposte, da parte di chi ne ha il legittimo controllo, a *misure "ragionevolmente adeguate"* ad assicurarne il mantenimento della segretezza. Il controllo "legittimo" è quello operato da chi ha ideato o combinato le informazioni, ma anche quello di chi le ha acquisite a seguito di cessione o licenza e di chi ne fa uso o le detiene col consenso o autorizzazione dell'avente diritto.

Il comma 2 dell'art. 98 prevede poi una disposizione specifica per i prodotti chimici, farmaceutici ed

