

MARZO 2008

Newsletter curata da
Studio Legale Turini
e da Studio Brevetti Turini Srl
Via Lamarmora, 55
50121 - Firenze
Tel 055 5520647 - Fax 055 4089025
www.studioturini.it
turini@studioturini.it

in questo numero:

Lego perde il monopolio sui mattoncini ... p.1
Design: Modello registrato o opera d'arte? ... p.2

Brevetti internazionali (PCT) ed europei:
nuove tasse dal 1° aprile 2008 ... p.3

Marchi comunitari: cambiano le ricerche di anteriorità ... p.5

Garante privacy: no allo spionaggio delle transazioni
P2P sulle reti file sharing ... p.5

LEGO PERDE IL MONOPOLIO SUI MATTONCINI

La Corte di Cassazione, con sentenza 29 febbraio 2008 n. 5437, ha decretato la fine del monopolio della Lego sui suoi famosi mattoncini per costruzioni, riformando *in toto* la precedente sentenza della Corte di Appello di Milano e dichiarando che non costituisce atto di concorrenza sleale per contrarietà a correttezza professionale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., la produzione e la commercializzazione in Italia, ad opera della Mega Blocks Inc., di mattoncini compatibili con quelli della casa danese.

Infatti, i giudici milanesi, con sentenza del 2003 avevano affermato che, pur essendo ormai scaduta da tempo ogni tutela brevettuale, costituiva comunque scorrettezza commerciale, la produzione di mattoncini modulari idonei alla connessione con quelli prodotti da un'impresa concorrente perché tali prodotti vengono commercializzati nell'ambito di un unico mercato e, quindi, per esigenze di lealtà commerciale ogni imprenditore ha un onere di differenziazione dal momento che è in grado di realizzare autonomamente la propria serie, con proprie caratteristiche, senza necessità di agganciarsi a quella di un altro.

La Suprema Corte ha completamente ribaltato questo orientamento. In particolare, dopo aver premesso che per evitare "l'ingessamento" del mercato, la tutela brevettuale è solo temporanea e che una volta esaurito il tempo, brevetti e modelli sono liberamente riproducibili nel rispetto delle norme che disciplinano la concorrenza, i giudici di legittimità hanno affermato che si può sanzionare solo quell'utilizzazione che integri atto di concorrenza sleale perché idoneo a trarre in inganno sulla provenienza o sull'identità dei prodotti ovvero connotato da dannosità o scorrettezza professionale e, nel caso di specie, ne hanno escluso l'esistenza.

In particolare, ribadita l'esclusione dell'imitazione servile confusoria ai sensi dell'art. 2598 n. 1 cod. civ., sulla falsariga di quanto affermato dai giudici milanesi, a causa della destinazione funzionale della forma e delle dimensioni dei mattoncini, la Cassazione ha escluso altresì la contrarietà a correttezza professionale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ. confutando le tre argomentazioni su cui i suddetti giudici avevano fondato la propria decisione.

In primis la Corte ha affermato che l'onere di differenziazione, imposto dai giudici di merito, deriva esclusivamente dall'imitazione servile confusoria, ma in mancanza di confusione, la produzione di elementi modulari compatibili con quelli di un concorrente servirebbe solo a fornire al consumatore il vantaggio additivo di un uso congiunto di tali elementi. Posto che è una scelta e non una necessità produrre elementi modulari compatibili con quelli di un concorrente, non si vede perché debba considerarsi sleale la contesa di clientela mediante offerta di vantaggi aggiuntivi per il consumatore.

In secondo luogo ha negato rilevanza all'argomentazione per cui è possibile la sola brevettazione delle interconnessioni modulari in quanto attinente al problema della riconoscibilità della provenienza di

OPERE realizzate in conformità a disegni o modelli che alla data del 19.04.2001 erano scaduti	Questi prodotti potranno essere realizzati in Italia senza pagare i diritti economici, ma in molti stati non potranno essere esportati, vigendo là una normativa diversa da quella italiana. Non godono del diritto di cumulo per quanto riguarda lo sfruttamento dei diritti economici.
OPERE realizzate in conformità a disegni o modelli che alla data del 19.04.2001 NON erano scaduti	Godono della protezione prevista dal diritto d'autore retroattivamente e quindi del cumulo con la protezione prevista dalla registrazione modello.
OPERE che non sono mai state registrate come disegno o modello	Godono della protezione prevista dal diritto d'autore retroattivamente

Se questa lettura fosse corretta, la tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore NON coprirebbe soltanto quegli oggetti che erano stati in origine protetti con una registrazione modello che al 19.04.2001 era scaduto, mentre continuerebbe a tutelare le opere che in origine non erano mai state tutelate con un modello registrato, restringendo in quindi il campo di applicazione della norma.

Resta da scoprire a quale dei due orientamenti aderirà la giurisprudenza, avendo le due letture effetti pratici molto diversi.

BREVETTI INTERNAZIONALI (PCT) ED EUROPEI: NUOVE TASSE DAL 1 APRILE 2008.

I brevetti PCT ed i brevetti Europei sono in continua crescita come numero di depositi, ma anche in costante evoluzione per quanto riguarda la normativa che li riguarda. Oltre alla normativa, a cambiare sono anche i costi. Dal 1 Aprile i costi di deposito, ovvero le tasse esclusi gli oneri da sostenere per preparare la pratica sono cambiati come segue.

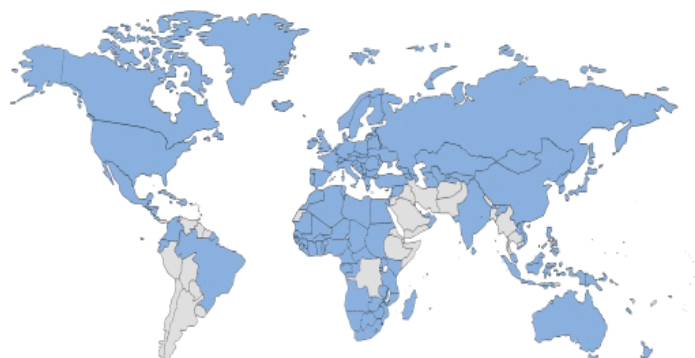
TASSE DI DEPOSITO PER DOMANDE INTERNAZIONALI (PCT) IN VIGORE DAL 1° APRILE 2008

1) TASSA DI TRASMISSIONE	€ 30,99
2) TASSA DI RICERCA INTERNAZIONALE	€ 1.700,00
3) TASSA INTERNAZIONALE	€ 848,00
4) TASSA ADDIZIONALE PER OGNI FOGLIO ECCEDENTE IL TOTALE DI 30	€ 9,00

TASSE PER DOMANDE DI ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE

1) TASSA DI TRATTAMENTO PER ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE	€ 121,00
2) TASSA PER ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE	€ 1.675,00

Ricordiamo che il PCT è una procedura unica di deposito di una domanda di brevetto a livello internazionale che attualmente copre 138 stati. La cartina seguente mostra la situazione attuale:



TASSE PRINCIPALI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO IN VIGORE DAL 1° APRILE 2008

TASSA (fee)	EUR	TEMPO LIMITE
1. Tassa di deposito (filing fee)	180,00	1 mese dalla data di deposito
2. Tassa di ricerca (search fee)	1.050,00	1 mese dalla data di deposito
3. Tassa di designazione per 1 Stato massimo importo per 7 designazioni (tutti gli Stati)	85,00 595,00	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
4. Tassa di rivendicazioni (claim fee) per ogni rivendicazione oltre la quindicesima	200,00	1 mese dalla data di deposito
5. Tassa di esame (examination fee)		come tassa di designazione
per domande depositate DOPO il 1° Luglio 2005	1.405,00	
per domande depositate PRIMA del 1° Luglio 2005	1.565,00	
6. Tassa di mantenimento (renewal fee)	400,00	inizio terzo anno
consultare il sito www.european-patent-office.org per le successive renewal fees		
7. Tassa di estensione (extension fee)	102,00	come tassa di designazione
8. Tassa di concessione (grant fee)	790,00	entro un periodo di invito
se il testo supera le 35 pagine si devono corrispondere EUR 12,00 per ogni pagina successiva		

Inciderà molto nelle domande europee il numero delle rivendicazioni che normalmente sono difficilmente meno di venti, e che adesso costeranno ben 200,00 Euro ognuna a decorrere dalla sedicesima.

MARCHI COMUNITARI: CAMBIANO LE RICERCHE DI ANTERIORITÀ

A partire dalle domande di registrazione marchio depositate a livello comunitario dal 10 marzo 2008, le ricerche di anteriorità sui registri nazionali saranno predisposte solo su richiesta del richiedente, dietro versamento di un'apposita tassa che ammonta ad euro 192,00.

Gli Stati che hanno aderito al nuovo sistema sono solo 16 e dovranno redigere le loro relazioni entro 2 mesi (non più 3). Le ricerche sul registro dei marchi comunitari, invece, saranno effettuate in ogni caso a prescindere da un'esplicita richiesta.

Per le domande di registrazione anteriori al 10 marzo 2008 continuerà ad applicarsi il precedente regime: ricerche comunitarie e nazionali senza necessità di richiesta e di versamento di apposita tassa.

GARANTE PRIVACY: NO ALLO SPIONAGGIO DELLE TRANSAZIONI P2P SULLE RETI FILE SHARING

Con provvedimento del 28 febbraio 2008, il Garante per la protezione dei dati personali è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno della raccolta e del trattamento di dati personali da parte della società Logistep, mediante il proprio software FSM, su incarico delle case discografiche Peppermint e Techland, onde monitorare le reti *peer to peer* per individuare eventuali violazioni del diritto d'autore cui è seguita la contestazione di tali violazioni mediante l'invio di centinaia di lettere a persone individuate quali intestatari di una linea di collegamento internet, per una risoluzione bonaria della questione, in alternativa a denunce anche in sede penale.

In particolare, il suddetto software consente di accertare *“da chi e quando viene offerto quale file per un downloading e da chi, quando e per quanto tempo viene effettivamente copiato tale file, riconosce i tentativi dei partecipanti di sistemi di condivisione file di modificare i loro indirizzi IP”* organizzando tali informazioni in una banca dati.

Pur non svolgendo attività intrusive o installazioni di software o di altri componenti sui pc degli utenti che partecipano al file sharing, il trattamento dei dati svolto da Logistep per conto di Peppermint e Techland è comunque illecito in quanto viola cumulativamente:

- principio di liceità in quanto i dati sono stati raccolti in mancanza di una base legale esplicita
- principio di finalità in quanto gli scopi perseguiti con la registrazione sistematica dei dati degli utenti sono diversi da quelli tipici delle reti *peer to peer*
- principi di buona fede e trasparenza in quanto i dati sono stati raccolti senza che gli interessati potessero esserne consapevoli a causa delle modalità della raccolta e della mancanza di informativa
- principio di proporzionalità in quanto il diritto alla segretezza delle comunicazioni può essere limitato solo nell'ambito di un bilanciamento con un diritto pari grado e, quindi, non per l'esercizio di un'azione civile (come del resto ha avuto modo di affermare la stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea con sentenza 29 gennaio 2008 nella causa Promusicae / Telefonica de Espana SAU).

Dunque, la raccolta massiva e capillare per un periodo di tempo prolungato e nei riguardi di un numero elevato di soggetti da parte di Logistep si configura come un'attività di monitoraggio vietata a soggetti privati ed in quanto tale illecita con conseguente divieto di ulteriore utilizzazione da parte di Peppermint e Techland e cancellazione degli stessi entro il 31 marzo 2008.

Questo provvedimento segna sicuramente un punto a favore del *peer to peer* e come tale è stato applaudito dalle associazioni dei consumatori e dai sostenitori della Rete, ma la guerra non può dirsi certamente conclusa in quanto non solo Peppermint e Techland ma tutti gli altri soggetti detentori del diritto d'autore hanno interesse a veder ribaltata questa decisione.