

APRILE 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:  
Le strisce sono solo Adidas ... p.1  
Il satellite ed il brevetto del  
"Lunar FlyBy" ... p.2  
Curiosità: Diritti D'Autore scaduti ... p.3  
Dalle Aule dei tribunali ... p.3  
Privacy: Telefonia ed ultime tre cifre "in chiaro" ... p.4  
Nuove tasse per le domande di brevetto  
europeo ... p.4

## LE STRISCE SONO SOLO ADIDAS

L'annosa questione della possibilità o meno per gli operatori commerciali di utilizzare le strisce come elemento decorativo sui prodotti, sembra essere stato adesso risolto dalla Corte di Giustizia (senza del 10 Aprile 2008 nel procedimento C-102/07) in senso sostanzialmente favorevole alla ADIDAS.

La Corte era stata chiamata ad interpretare alcuni articoli della Direttiva 89/104/CE ed in particolare l'art. 5 e l'art. 6, relativi ai diritti conferiti dal marchio ed alla limitazione degli effetti del marchio registrato.

ADIDAS sosteneva, infatti, che avendo registrato come marchio il noto segno delle tre strisce parallele, costituisse violazione di detto marchio anche apporre su capi di abbigliamento due strisce parallele, in quanto comunque anche le due strisce richiamavano il marchio della ADIDAS. Le società concorrenti, da parte loro, ritenevano invece che la "striscia" dovesse essere considerato un elemento decorativo nella disponibilità di tutti e che quindi la ADIDAS non potesse avere alcun diritto di pretenderne l'esclusiva.

La Corte ha mosso la sua decisione, stabilendo che il principio di disponibilità generale di un segno può operare solo nella fase in cui deve essere registrato, ma una volta ottenuto il marchio, e maggiormente se detto marchio è divenuto notorio a seguito dell'uso che ne è stato fatto, il principio di disponibilità non è più un parametro che può essere preso in considerazione ai fini di escludere la contraffazione.

Premesso questo, la Corte ha quindi affermato che, perché sussista contraffazione di un segno, deve sussistere non solo la similitudine tra i prodotti ma anche il rischio di confusione. Pertanto, in un caso come quello di specie, il Giudice dovrebbe in concreto chiedersi se i marchi, tra di loro simili, costituiti l'uno da tre strisce e l'altro da due strisce, siano anche confondibili, nel senso che il consumatore possa essere indotto a pensare che anche quelli recanti due strisce provengono dalla stessa fonte produttiva. Nel caso ADIDAS la risposta, però, sarebbe probabilmente negativa, in quanto il consumatore è abituato a pensare che solo i capi recanti le tre strisce provengano dalla nota casa produttrice. La Corte però sottolinea un altro aspetto. Dal momento che il marchio a tre strisce della ADIDAS è un marchio notorio, perché sussista rischio di confusione è sufficiente, ai sensi dell'art. 5 n. 2 della direttiva, che la somiglianza tra i segni abbia come effetto che il pubblico crei un nesso tra il segno ed il marchio famoso. Nel caso ADIDAS è molto probabile che chiunque veda due strisce su un capo di abbigliamento possa pensare al marchio della ADIDAS, creando quindi un nesso tra i due che potrebbe giustificare la condanna per contraffazione.

APRILE 2008

Il principio di disponibilità può servire ad evitare la contraffazione solo se l'indicazione utilizzata sia relativa ad una caratteristica del prodotto o del servizio contrassegnato dal segno. E' questo il senso dell'affermazione di principio per cui "La prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell'imperativo di disponibilità all'atto della valutazione dell'estensione del diritto esclusivo del titolare d'un marchio, salvo nella misura in cui trova applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all'art. 6, n.1, lett. b), della detta Direttiva". Vedremo come il Giudice applicherà in concreto questo principio al caso ADIDAS, sospeso in attesa della decisione della Corte di Giustizia.

### **IL SATELLITE ED IL BREVETTO DEL "LUNAR FLYBY"**

Recentemente è stata diffusa la notizia che la società americana SES Americom ha deciso di lasciare morire il proprio satellite AMC-14, non potendolo recuperare a causa dell'esistenza di un brevetto che conferisce ad un'altra società il diritto esclusivo di utilizzare una determinata procedura di recupero.

Il satellite AMC-14, lanciato a Marzo, non si è posizionato correttamente e dati gli ingenti costi di progettazione e di lancio, la società produttrice ha cercato di trovare la soluzione migliore per poterlo recuperare e consentire al satellite di potere continuare a lavorare ancora per diversi anni. La procedura ritenuta ottimale prevedeva il passaggio del satellite nell'orbita lunare in posizioni prestabilite e quindi il suo trasferimento in un'orbita geostazionale stabile. Trovato il metodo è stato però scoperto anche un brevetto su quel metodo e quindi il programma di recupero si è bloccato.

Già nel 1998 la Huges Electronics Corporation, oggi Boeing, aveva depositato una domanda di brevetto, poi concessa, relativa ad un "Free return lunar flyby transfer method for geosynchronous satellites" (US Pat. N. 6,116,545) che aveva ad oggetto un sistema di recupero del tutto analogo a quello che avrebbe voluto utilizzare la SES Americom e che, probabilmente, per l'epoca era anche avveniristico. Gli esperti ritengono che quel brevetto oggi non sarebbe mai stato concesso e che il suo rilascio sarebbe da attribuirsi ad una scarsa competenza degli esaminatori nel valutare tecnologie relative a sistemi satellitari, ma il fatto che esso esista ha creato non pochi problemi alla malcapitata SES Americom. Quest'ultima si è trovata nel dilemma di dovere scegliere tra violare un brevetto, che comunque esiste, per poi dovere affrontare una lunga e costosa causa di contraffazione oppure chiedere alla Boeing una licenza per l'uso del brevetto stesso. La scelta sarebbe caduta sicuramente su questa seconda ipotesi se non fosse che la Boeing, con cui la SES ha pendenti altre cause legali per questioni diverse, anziché chiedere un compenso in denaro per lo sfruttamento del brevetto, avrebbe acconsentito a dare la licenza a condizione che venissero chiuse le altre cause pendenti. La SES, a quel punto, ha preferito cercare una terza soluzione, dolorosa e forse costosa, ma che restava l'unica possibile: rinunciare al satellite ed incassare i soldi della polizza assicurativa. La cifra che si aspettano di incassare è di circa 150 milioni di dollari, ma ancora non è certo che la compagnia provveda al pagamento non essendo stata informata della possibilità di recuperare il satellite con il "lunar flyby". Le polizze assicurative sui satelliti prevedono però che la compagnia di assicurazione possa diventare proprietaria del satellite una volta pagato il risarcimento ed in questo caso il satellite potrebbe essere rivenduto ad altra società che, non avendo cause pendenti con la Boeing, potrebbe ottenere la licenza per l'utilizzo del brevetto. Al di là di come si concluderà la vicenda, è certo che un brevetto, anche quando sussistano dubbi sulla sua validità, può creare situazioni di monopolio difficili da superare in tempi rapidi che possono determinare scelte commerciali spesso difficili e costose.

## CURIOSITÀ : DIRITTI D'AUTORE SCADUTI

La WIPO ha recentemente pubblicato un curioso elenco di alcune delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore che sono recentemente diventate di pubblico dominio a seguito della scadenza del termine di protezione. Il diritto d'autore ha infatti una durata commisurata alla vita dell'autore ed estesa fino a 70 anni dopo la sua morte, per cui solo adesso diventano di pubblico dominio le opere dei seguenti autori.

### Sir James Matthew Barrie (1860-1937)

J. M. Barrie è l'autore di Peter Pan. Nel 1929 ha donato i diritti di sfruttamento commerciale di Peter Pan ad un ospedale pediatrico che ha potuto incassare molti soldi grazie alle royalties. Adesso che i diritti sull'opera originale sono scaduti, l'Ospedale ha pensato di fare realizzare un sequel, Peter Pan in Scarlet, che ha riscosso un grande successo e che sperano possa diventare nuova fonte di sostegno per finanziare la ricerca e la cura delle malattie infantili.

### George Gershwin (1898-1937)

Anche le opere del famoso compositore Gorge Gershwin sono cadute in pubblico dominio. Ricordiamo la famosa *Rhapsody in Blue*, del 1920 e *Lady Be Good* del 1924.

### Antonio Gramsci (1891-1937)

Altro personaggio famoso di cui cadono in pubblico dominio le opere è Antonio Gramsci che scrisse 33 libri durante il lungo periodo di prigionia a cui fu sottoposto durante il regime fascista. I libri furono in origine pubblicati a Mosca e solo in seguito anche in Italia.

## DALLE AULE DEI TRIBUNALI

Il 7 aprile la Suprema Corte di Pechino ha finalmente riconosciuto, con sentenza inappellabile, che i noti cioccolatini Ferrero Rocher sono stati illecitamente copiati dai Trésor Doré della cinese Montresor, condannata anche ad un risarcimento danni di circa 72mila euro. Qualche giorno dopo la Corte del Popolo del Distretto di Pudong (Shanghai) ha condannato la società cinese Senda a ritirare dal mercato ed in particolare dai grandi magazzini Yaohan i sandali prodotti in contraffazione dei modelli e del marchio dell'italiana Gucci e ad un risarcimento danni di circa 26mila dollari (ne erano stati richiesti circa 88mila). Graziati, invece, i grandi magazzini, condannati solo al blocco delle vendite.

In casa nostra, il Tribunale di Milano, con ordinanza 4 marzo 2008, ha confermato un sequestro fatto dalle Dogane e relativo a bastoncini da sci non ancora finiti recanti sia la dicitura "made in Italy" sia un adesivo con la scritta "made in China" da cui provenivano. Secondo il GIP di Milano, infatti, costituisce fallace indicazione (sanzionata ai sensi dell'art. 4 comma 49 legge 350/03) anche la segnalazione dell'origine o provenienza estera dei prodotti se accompagnata da segni atti a trarre in inganno il consumatore sulla provenienza italiana della merce.

La Corte di Cassazione, invece, con una serie di sentenze depositate il 2 aprile 2008 ha affermato che non costituisce reato la detenzione, anche a scopo commerciale, di supporti, quali CD o DVD, privi

APRILE 2008

del contrassegno SIAE, in quanto l'Italia non ha adempiuto all'obbligo di notificare alla Commissione europea tale regola tecnica come richiesto dalla direttiva 189/83/CE.

Le conseguenze di questa omissione sono quindi una sostanziale depenalizzazione dei reati di cui agli art. 171bis comma 1 e 2 nonché 171ter comma 1 lett. d) Legge Autore che prevedono il contrassegno SIAE come elemento tipico della condotta. Ovviamente resta penalmente sanzionata qualsiasi abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione di opere dell'ingegno in quanto la funzione della SIAE resta sempre e comunque circoscritta all'intermediazione per la gestione dei diritti d'autore.

### **PRIVACY: TELEFONIA ED ULTIME TRE CIFRE "IN CHIARO"**

Con provvedimento del 13 marzo 2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato, con autorizzazione generale ai sensi dell'art. 124 comma 5 Codice, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che hanno abilitato i loro abbonati ed utenti ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi mediante l'uso di modalità di pagamento alternative alla fatturazione (quali carte a codice e carte prepagate, carte di credito e di debito), ad inviare, a partire dal 1° luglio 2008, nella fatturazione dettagliata, su richiesta degli abbonati stessi, i numeri completi delle comunicazioni, incluse le ultime tre cifre, che sinora erano mascherate. Tale autorizzazione, però, è subordinata al rispetto di alcune condizioni. In particolare, i fornitori che ne vorranno beneficiare, dovranno informare preventivamente i propri utenti ed abbonati della decisione di avvalersi di tale facoltà, mediante idonea informativa da inserire all'interno di almeno due fatture e sul proprio sito web. L'informativa, oltre a specificare che, se gli abbonati richiederanno la fatturazione dettagliata, la riceveranno in chiaro, deve anche contenere l'invito ad informare coloro che utilizzano quella determinata utenza, che la fatturazione sarà completa dei numeri chiamati. Di questo particolare obbligo di informativa debbono tener conto soprattutto le imprese per quanto concerne le utenze telefoniche aziendali, fisse e mobili.

Resta salvo, comunque, il diritto degli abbonati di effettuare esplicita richiesta per continuare a ricevere le fatture dettagliate ma con le ultime tre cifre mascherate.

### **NUOVE TASSE PER LE DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO**

Come avevamo anticipato nella Newsletter di Marzo 2008, dal 1 Aprile sono cambiate molte tasse relative alle domande di brevetto europeo. Oltre alle tasse di deposito sono cambiate anche le tasse annuali di mantenimento in vita, la tassa di esame e la tassa di concessione. Pertanto, anche chi avesse ricevuto avviso di pagamento con i vecchi importi, dovrà adesso adeguarsi ai nuovi, considerevolmente aumentati. Alleghiamo una tabella di alcune delle nuove tasse ma per ogni chiarimento vi invitiamo a contattare lo Studio Brevetti Turini (055 5520647) al fine di non commettere errori.

<b>APPLICABLE AS FROM 1 APRIL 2008</b>	
4 Renewal fees for European patent applications	
4.1	<b>400,00</b>

for the 3rd year	
4.2 for the 4th year	<i>500,00</i>
4.3 for the 5th year	<i>700,00</i>
4.4 for the 6th year	<i>900,00</i>
4.5 for the 7th year	<i>1 000,00</i>
4.6 for the 8th year	<i>1 100,00</i>
4.7 for the 9th year	<i>1 200,00</i>
4.8 for the 10th and each subsequent year	<i>1 350,00</i>
Examination Fee (for an application filed before 1July 2005)	<i>1.565,00</i>
Examination Fee (for an application filed on or after 1July 2005)	<i>1.405,00</i>
Grant fee (not more than 35 pg.)	<i>790,00</i>