

Illustre Presidente e Onorevoli Deputati,

prima di tutto vorrei esprimere tutto il mio apprezzamento per la convocazione inoltrata e per l'interesse nei confronti della classe forense esperta in proprietà intellettuale e consumeristica, ritenuta evidentemente uno strumento utile nel procedimento legislativo, come non sempre è avvenuto nelle scorse legislature.

Potendo esprimere di fronte al nostro autorevole consesso un giudizio sullo schema di Decreto Legislativo, esso è positivo e ne condivido la maggior parte dei contenuti.

Nello specifico, si dà un plauso per l'abolizione del requisito della rappresentazione grafica dalla definizione dei marchi, con la conseguente possibilità di consentire nuove tipologie di marchi, tra cui quelli sensoriali, in precedenza esclusi dalla Giurisprudenza di merito Italiana, ma poi oggetto di apertura dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI).

Anche l'estensione del "divieto di forma ad altre caratteristiche" sembrerebbe risolvere particolari abusi di tutela del marchio che – specie nei marchi tridimensionali – andava a sovrapporsi alla tutela – più breve - conferita a terzi nell'ambito brevettuale.

Nel contesto delle Indicazioni Geografiche (IGP) e delle Denominazioni d'Origine (DOP) si è proceduto finalmente ad impedire la registrazione del marchio in conflitto con il marchio d'impresa, a prescindere dalle classi di appartenenza. Anche su questo versante, la recente giurisprudenza italiana di merito, oltre a quella più risalente tedesca e francese, è stata costellata da casi di abuso a cui auspicabilmente si darà un freno.

Un altro apprezzamento va al nuovo impianto relativo al sequestro in frontiera, effettuabile non più in presenza di un mero indizio di commercializzazione nel territorio UE, ma unicamente di fronte all'oggettiva titolarità di diritti di marchio sia nel paese UE - dove le merci vengono presentate - che in quello di destinazione.

Infine, in tema di rimedi processuali (mi riferisco all'Art. 14 che modifica l'art. 122 del Codice Proprietà Industriale), mi permetto di segnalare una criticità relativa alla improcedibilità della azione di nullità del marchio di fronte all'Autorità Giudiziaria, laddove ci sia un procedimento pendente innanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per i medesimi fatti e le stesse parti (art. 184 bis e quater neo istituiti).

Vero è che occorre evitare sovrapposizioni tra Autorità Giudiziaria e Amministrativa che possano portare a problemi di *bis in idem*. Tuttavia è pur vero che l'intera operazione potrebbe tradursi in un vuoto di tutela o, peggio, nella creazione di un terreno fertile per i contraffattori.

Occorre pertanto tipizzare le casistiche che possano portare ad una sanzione processuale grave come l'improcedibilità, proprio per evitare non solo un eccessivo – e forse indiscriminato – effetto deflattivo verso l'Autorità Giudiziaria ma anche veri e propri casi

di abuso del diritto. Si pensi ad esempio al caso di un contraffattore che inneschi artificiosamente un procedimento amministrativo generico e complesso, in modo da paralizzare eventuali possibili pretese giudiziali nel lungo periodo.

A prescindere da questi specifici aspetti, che mi auguro verranno sviscerati nelle successive fasi dell'iter legislativo, il giudizio sulla riforma come ho detto è favorevole, nonostante siamo tuttavia lontani da un intervento organico.

Sotto questo aspetto, sarebbe importante coordinare questo intervento normativo con altre riforme all'attenzione del Legislatore Nazionale ed Europeo, tra cui le modifiche relative alla disciplina del Brevetto Europeo e l'istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Infatti, un intervento settoriale in una materia che deve necessariamente essere concepita in maniera organica, rischia di porre criticità in termini di sovrapposizioni tra istituti ontologicamente simili.

Pertanto, la riforma va a mio avviso coordinata, anche e soprattutto per la certezza del diritto.

Negli ultimi anni - caratterizzati da una super proliferazione normativa nell'intero comparto Europeo - è sempre più complesso per un esperto di proprietà intellettuale conoscere esattamente tutto il diritto sostanziale che si applica a un dato procedimento giudiziale o amministrativo.

Il problema della certezza del diritto pertanto è vivo e reale.

A ciò si aggiunga - di riflesso - il problema dell'instabilità dei rapporti giuridici.

Ai nostri giorni, i rapporti giuridici commerciali sono fortemente instabili anche per le lungaggini della risposta giudiziale in caso di contraffazione. Basti pensare alle famigerate "Torpedo Actions" o "Italian Torpedo" (trad. "Siluro Italiano"), grazie alle quali bastava incardinare un giudizio di accertamento negativo della contraffazione in Italia, per paralizzare qualunque domanda giudiziale avversaria in qualunque parte d'Europa per la durata di tre gradi di giudizio (e quindi mediamente per 9 anni).

Devo dire che il tentativo al riguardo posto in essere dal Legislatore *de iure condendo* è senz'altro positivo; considero infatti favorevolmente la scelta di potenziare le attività dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, da cui potrebbero originarsi l'improcedibilità delle azioni innescate di fronte all'Autorità Giudiziaria.

Nel merito tuttavia mi riservo di inviare alla Commissione uno scritto maggiormente dettagliato.

Ringrazio nuovamente la Commissione per la possibilità che oggi mi è stata offerta e Vi auguro buon lavoro.