del 06 Ottobre 2014

ItaliaOggi
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO
QUOTIDIANO: MILANO

estratto da pag. 25, 28

CONTRAFFAZIONE

A 20 anni dai trattati Trips, Ip ancora centrale

Unnia a pag. **IV**

A 20 anni dalla Convenzione Trips sull'Ip, il tema della contraffazione è ancora forte

Partita aperta con Cina e India

I due paesi sono sotto osservazione da parte della Wto

Pagina a cura
DI FEDERICO UNNIA

La Convenzione universale che fissa lo standard per la tutela della proprietà intellettuale, condizionando l'ingresso di uno stato al Wto, ha compiuto 20 anni. Si tratta del Trips, cioè dell'«Agreement on trade related aspects of intellectual property rights, l'accordo internazionale sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, che ha imposto standard minimi di tutela dei diritti Ip a livello globale. Tra questi l'introduzione di regimi di protezione forte e l'avviamento di percorsi di riforma e allineamento degli standard di protezione della proprietà intellettuale.

In questo ventennio India e Cina sono stati spesso messi sotto osservazione. «I due paesi sono sempre state osservate speciali per il loro atteggiamento considerato da alcuni paesi anti-protezionistico», spiega **Giovanni Guglielmetti**, partner di ***Bonelli Erede Pappalardo***. «La situazione sembrerebbe in fase di cambiamento. I problemi maggiori si presentano per le imprese sul fronte dell'*enforcement* e l'ottenimento di misure riparatorie contro i contraffattori. La Cina, che ha livelli alti di pirateria e contraffazione, sconta un alto tasso di corruzione e alcune inefficienze dell'apparato giudiziario che rendono non sempre facile per le imprese tutelarsi sul mercato. È dunque assolutamente consigliabile una gestione accurata del proprio portafoglio Ip in loco e cercare di regolamentare per via contrattuale in maniera molto definita i rapporti con un eventuale partner locale»

Per Guglielmetti «occorrono migliori livelli di tutela giudiziaria, con procedure più efficaci, procedure amministrative alternative alla giustizia ordinaria e più coordinamento reciproco nelle azioni doganali. Le leggi ci sono. Occorre applicarle meglio».

La Cina nell'occhio del ciclone, insomma. «La contraffazione è sicuramente uno dei problemi principali, ma, mentre nella cultura occidentale ad essa si reagisce con un adeguato sistema di tutele, in quella cinese, la prospettiva è radicalmente diversa, perché colui che «copia» è anche colui che ammira e dunque riproduce», spiega **Alessandro Benedetti,** di ***BLB Studio legale***. «Lo stesso può dirsi per l'India, il cui iniziale atteggiamento di diffidenza verso i diritti di esclusiva ed il loro rafforzamento, era dovuto al fatto che la conoscenza, nella cultura indiana, è vista come un qualcosa di molto prezioso, da non mercificare» .

Per **Francesco Sciaudone**, fondatore e partner di ***Grimaldi Studio Legale***, «è importante ricordare che, grazie alla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue è stato chiarito che a seguito del Trattato di Lisbona, l'Accordo Trips rientra ormai nell'ambito della politica commerciale comune e della competenza esclusiva dell'Unione. Il ruolo della Commissione europea e le iniziative del nuovo commissario Cecilia Malmström assumeranno uno specifico rilievo per la tutela degli interessi imprenditoriali europei, in particolare, nei confronti della Cina».

Gli fa eco **Lorenzo de Martinis**, managing partner di ***Baker & McKenzie***: «La Cina sta sviluppando lentamente anche i propri marchi, che aspirano a diventare global brands. La tutela dei propri marchi in Cina e all'estero è un aspetto di crescente importanza anche per le aziende cinesi che inevitabilmente si troveranno sempre più in concorrenza con quelle italiane. Per l'ingresso di prodotti contraffatti in Italia c'è una maggiore attenzione negli ultimi anni alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. Il titolare di un diritto di Ip che vuole maggiori controlli deve sicuramente depositare una domanda di intervento doganale, nazionale o comunitaria non importa il tipo, per rendere le dogane edotte della tipologia dei prodotti e le istruzioni su come individuare il marchio, design, copyright o brevetto contraffatto».

Sulle armi a tutela delle imprese **Luigi Manna**, name partner di ***Martini Manna Avvocati*** ha le idee chiare: «Da anni abbiamo a disposizione lo strumento del monitoraggio doganale, che permette di sequestrare beni contraffatti alla frontiera, e giudici specializzati nei Tribunali, quelli delle cosiddette sezioni specializzate in materia d'impresa. Il Codice della proprietà industriale prevede mezzi di tutela rapida ed efficace come la descrizione a sorpresa, il sequestro, l'inibitoria, l'ordine di ritiro dal commercio. È possibile fare interventi d'urgenza anche in fiera, durante le esposizioni. Il problema è che non pianificano la tutela del proprio portafoglio Ip, compreso il monitoraggio del mercato; spesso si muovo-

www.sifasrl.com - Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO
www.italiaoggi.it
QUOTIDIANO: MILANO

no solo quando il problema si presenta».

Una soluzione, valida ancor di più pensando alla Cina, è quella di operare direttamente in loco. «Abbiamo deciso di aprire a Pechino un'agenzia esterna in grado di svolgere autonomamente qualsiasi tipo di attività di assistenza ad aziende cinesi e internazionali. Il governo cinese lo scorso 31 agosto ha istituito tre Corti Specializzate, con sedi a Pechino, Shanghai e Guangzhou, che avranno esclusiva competenza per i casi di proprietà industriale ed intellettuale, comprese le procedure amministrative di concessione dei marchi e brevetti. Questo fa ben sperare» spiega **Rocco Lanzavecchia** del dipartimento di proprietà intellettuale di ***Simmons & Simmons***.

Michele Bertani, professore ordinario di diritto industriale all'Università di Foggia e special counsel di ***Orrick***, ricorda come lo scambio tra l'introduzione negli ordinamenti di Cina ed India di una tutela più effettiva per la Ip e l'apertura dei mercati occidentali alle loro merci abbia generato un incremento generalizzato del livello di protezione della proprietà intellettuale. «Rimane ancora una differenza di intensità tra la tutela della Ip conosciuta nei paesi occidentali e quella sperimentata dagli ordinamenti di recente acculturazione sui temi della proprietà intellettuale. Questo vale anche per Cina e India che conoscono ancora limitazioni tanto sul piano della completezza del quadro del diritto sostanziale quanto sul piano dell'efficienza della sua attuazione sul piano processuale».

Secondo **Massimiliano Patrini** del Dipartimento Ip/It di ***Pavia e Ansaldo*** «la tutela giudiziaria, sia civile sia penale, è rapida ed efficace e, come visto, anche quella doganale funziona in maniera ottima. A mio avviso uno sforzo ulteriore è necessario per rendere più uniforme su tutto il territorio il funzionamento delle sezioni specializzate, anche riducendone il numero, incrementando altresì gli sforzi relativi alle attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, così da allineare le tempistiche di rilascio dei marchi e dei brevetti a quelle dei Paesi più virtuosi in area Ue. Il recente lancio della nuova piattaforma online per il deposito e la consultazione della documentazione brevettuale è segnale incoraggiante anche da questo punto vista».

«Premesso che per competere con le aziende cinesi bisogna investire in ricerca, rimane aperto il tema della contraffazione e della slealtà concorrenziale», dice **Paolo Lazzarino**, equity partner di ***Nctm Studio Legale Associato***. «Le aziende italiane devono monitorare costantemente il mercato; per tutelare i diritti di proprietà intellettuale. Esiste la possibilità di creare degli allarmi sui registri marchi d'interesse, per essere allertati in caso di deposito di marchi confondibili. Da non dimenticare poi che i distributori e gli agenti sono le migliori sentinelle di un'azienda sul territorio».

Tornando all'India, secondo **Domenico Francavilla**, Professore associato Università di Torino, «l'attuazione dei Trips in Asia varia molto da paese a paese. I fattori che determinano il grado di implementazione sono riconducibili alla situazione delle tutela della proprietà intellettuale prima dell'accordo Trips, alla struttura industriale del paese, alle condizioni socio-economiche, considerando soprattutto le esigenze dello sviluppo. La realtà è, a mio parere, che il diritto indiano, come del resto l'India nel suo complesso, non deve essere considerato né troppo simile né troppo diverso. Altrimenti si corre il rischio, da una parte, di dare per scontate cose che non lo sono e, dall'altra, di temere pericoli immaginari».

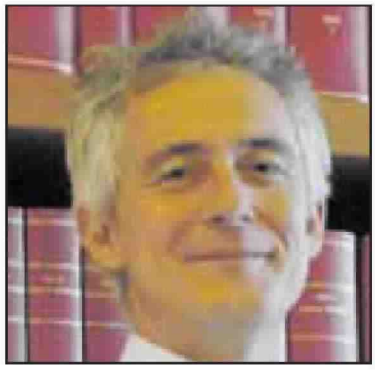
© Riproduzione riservata

Giovanni Guglielmetti

Alessandro Benedetti

Francesco Sciaudone

www.sifasrl.com - Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Lorenzo de Martinis

Rocco Lanzavecchia

Michele Bertani

Paolo Lazzarino

Massimiliano Petrini

Domenico Francavilla

ItaliaOggi
Affari legali

Avvocatura, ora si cambia

La riforma della GIUSTIZIA

www.sifasrl.com - Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.