



# RAPISARDI ipnews

No 1 - JULY 2006

In questo numero:

- **Commento a Normativa: la tutela penale del Made in Italy secondo la legge italiana.**
- **Tutela del domain name presso l'OMPI**
- **Inserimento del nuovo articolo su "Diritto di Informazione" nel Codice di Proprietà Industriale italiano**
- **Titolarità del diritto di querela in capo al licenziatario esclusivo**

In this issue:

- **Comment regarding the Provision: Made in Italy criminal law protection according to Italian law.**
- **Protection of the domain name at the WIPO**
- **Insertion of the new article on "Right to Information" in the Italian Industrial Property Code**
- **Ownership of the right to prosecute attributed to the sole licensee**

## COMMENTO A NORMATIVA: LA TUTELA PENALE DEL MADE IN ITALY SECONDO LA LEGGE ITALIANA.

La legge Finanziaria italiana 2004 del 24 dicembre 2003 n. 350 (art. 4 comma 49) ha inserito una nuova fattispecie di reato che prevede la medesima sanzione di cui all'art. 517 c.p. per chiunque importi o esporti a fini di commercializzazione, ovvero svolga attività di commercio di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza.

In particolare, l'art. 4 comma 49 recita:

*"l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza 'o di origine' - così come da integrazione del DL 14.03.05 n. 35 - costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso dei segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita in dettaglio".*

Giurisprudenza e dottrina hanno già cercato di chiarire il significato preciso di tale norma in rapporto anche ad altre disposizioni analoghe che disciplinano la materia. Si riportano sinteticamente, tralasciando però i problemi tecnico-giuridici cui la formulazione della disposizione ha dato luogo, le novità più rilevanti introdotte dalla disposizione:

- risulta definitivamente chiarito che il reato si può realizzare anche nel momento in cui i prodotti sono presentati in dogana. Prima dell'intervento normativo il problema era risolto in maniera contrastante in giurisprudenza: solo alcuni fra i giudici ritenevano che

## COMMENT REGARDING THE PROVISION: MADE IN ITALY CRIMINAL LAW PROTECTION ACCORDING TO ITALIAN LAW.

The Italian Finance Act 2004 of December 2003, No. 350 (Art. 4 paragraph 49) inserted a new crime provision which foresees the same penalty pursuant to Art. 517 p.c. for anyone who imports or exports for commercialisation purposes or carries out commercial activities of products bearing false or misleading indications of provenance.

In particular, Art. 4 paragraph 49 states:

*"the importation and exportation for commercialisation purposes or rather the commercialisation of products bearing false or misleading indications of provenance or origin - thus as an integration of the LD 14/03/05 No. 35 - constitutes a crime and is punished pursuant to Art. 517 of the penal code. The "made in Italy" printing constitutes a false indication on products and goods not originating from Italy pursuant to European regulations on the origin, and the use of marks, figures, or other items which could induce the consumer to consider the product or good is of Italian origin constitutes a misleading indication, even if the foreign origin and provenance of the products or goods are indicated. The crimes are perpetrated from the time of the presentation of the products or goods at customs for marketing or free circulation or from the time of their retail sales".*

Jurisprudence and doctrine have already sought to clarify the precise meaning of such regulation also in relation with other analogous provisions regulating the matter.

Overlooking the arising legal-technical problems, the most important novelties introduced by the provision:

- It is definitively clarified that the crime can also be carried out when the products are present at customs. Before the provision, the problem was not consistently resolved in legal settings: only some of the judges considered that the concept of

nel concetto di porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione di cui all'art. 517 c.p. potesse essere ricompresa anche l'importazione o l'esportazione a fini di commercializzazione.

- la nuova disposizione estende la tutela penale anche ai prodotti agricoli e non solo a quelli industriali. Mentre nell'art. 517 si menzionano i prodotti industriali, oltre che le opere dell'ingegno, nella nuova disposizione si fa riferimento ai prodotti senza alcuna specificazione.
- nella nuova ipotesi di reato viene dilatata la condotta del reato che penalizza non solo le fallaci indicazioni di provenienza e cioè anche quelle che pur non essendo false possono trarre in inganno i soggetti che agiscono nel mercato sulla origine o provenienza del prodotto (condotta che coincide con quella di cui all'art. 517 c.p.), ma anche la falsa indicazione della origine o provenienza. Per questo aspetto la nuova fattispecie è assimilabile a quella di cui all'art. 474 c.p. da cui però si differenzia perché in quest'ultima norma la condotta di falsificazione è molto specifica, dovendosi realizzare con una vera e propria contraffazione o alterazione del marchio.

Lo scopo della nuova disposizione si identifica nella tutela dell'interesse del consumatore a non essere ingannato sulla qualità o provenienza della merce.

## TUTELA DEL DOMAIN NAME PRESSO L'OMPI

Da diversi anni esiste la possibilità di far valere i propri diritti in materia di tutela del domain name, oltre che di fronte alla Magistratura Ordinaria, anche presso l'OMPI di Ginevra (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) o presso le competenti Registration Authorities (RA) nazionali (tra cui quella italiana), le quali per la maggior parte hanno modellato il loro procedimento a quello dell'OMPI. Questi tipi di procedimenti cosiddetti amministrativi sono da considerarsi alternativi rispetto alle azioni avanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Mentre con un procedimento ordinario è possibile richiedere ed ottenere anche un risarcimento per i danni subiti, e perfino l'emissione di provvedimenti di inibitoria, presso l'OMPI o le competenti RA è possibile chiedere ed ottenere solamente la riassegnazione e/o la cancellazione di domini illecitamente registrati da terzi. D'altra parte, tali procedure offrono il vantaggio di concludersi in tempi molto brevi e con un dispendio economico minore.

L'azione avanti all'OMPI è applicabile non solo alle estensioni .com, .net, .org, .biz, .info e .name, ma anche a quelle di gestori con terminazioni .nl (Olanda), .ch (Svizzera), .co (Colombia), .ec (Ecuador), .ae (Emirati Arabi), .au (Australia), .fr (Francia) .mx (Messico) e tanti altri.

In merito alla procedura arbitrale innanzi all'O.M.P.I. di Ginevra, il ricorso deve essere depositato sia in formato elettronico sia in forma cartacea e corredato di tutti i documenti. Una volta verificata da parte dell'OMPI la completezza di tutti i requisiti formali per il deposito del ricorso, lo stesso viene notificato a controparte a cura e spese dell'OMPI.

selling or otherwise placing in circulation pursuant to Art. 517 p.c. could also comprise the importation or exportation for commercialisation.

- The new provision extends the crime law protection to agricultural as well as industrial products. While industrial products in addition to original works are mentioned in Art. 517, in the new provision reference is made to the products without any specification.
- In the new crime scenario, the criminal behaviour is extended, penalising not only the misleading indications of provenance and i.e. also those which while not being false can deceive the subjects who operate on the market regarding the origin or provenance of the product (behaviour which coincides with that pursuant to Art. 517 p.c.), but also the false indication of origin or provenance. For this aspect the new provision can be likened to that pursuant to Art. 474 p.c., from which it differs however since in Art. 474 the falsification action is very specific, as an actual counterfeiting or alteration of the mark must occur.

The goal of the new arrangement is to protect the interest of the consumer, so he will not be deceived regarding the quality or provenance of the goods.

## PROTECTION OF THE DOMAIN NAME AT THE WIPO

The possibility to assert one's rights on the matter of domain name protection has existed for several years, not just before the Ordinary Court, but also at the WIPO of Geneva (World Intellectual Property Organisation) or at the competent national Registration Authorities (RA) (including the Italian RA), most of whom have modelled their procedure after that of the WIPO. These types of so-called administrative procedures should be considered as alternative to the actions before the ordinary judicial authority.

While with an ordinary procedure it is possible to request and obtain compensation for damages sustained, and even the issuance of injunction provisions, at the WIPO or the competent RAs it is only possible to request and obtain the reassignment and/or cancellation of domains which have been illegally registered by third parties. On the other hand, such procedures offer the advantage of concluding in very brief time periods and with smaller money expenditures.

The action before the WIPO is applicable not only to the .com, .net, .org, .biz, .info and .name extensions, but also to the .nl (Netherlands), .ch (Switzerland), .co (Columbia), .ec (Ecuador), .ae (United Arab Emirates), .au (Australia), .fr (France) and .mx (Mexico) endings, among many others.

With regard to the arbitration procedure before the WIPO of Geneva, the appeal must be filed in paper form and be accompanied by all documentation. Once the fulfilment of all formal requirements for the appeal filing has been verified by the WIPO, the opposite party is informed of this filing by and at the expense of the WIPO.

L'organo chiamato a decidere può essere monocratico, cioè formato da un'unica persona, oppure collegiale, formato da tre membri. La scelta dei membri del collegio giudicante è operata direttamente dall'OMPI stessa, previa indicazione da parte del ricorrente o del resistente in merito alla circostanza se la decisione dovrà essere presa da un giudice unico o collegialmente.

Il resistente ha un termine perentorio di 20 giorni dalla data di notifica del ricorso per presentare una propria risposta; il termine può essere prorogato solo in casi eccezionali su richiesta del resistente. Anche la risposta deve essere inviata all'Ente sia in forma cartacea sia in forma elettronica.

Una volta ricevuta tutta la documentazione, l'Ente nomina l'organo chiamato a giudicare che entro 7 giorni deve comunicare l'accettazione dell'incarico. Successivamente è inviata all'organo la documentazione relativa al caso; l'organo ha 14 giorni dal ricevimento della stessa per emettere il lodo.

Risulta pertanto evidente che i tempi di emissione di una decisione sono molto brevi e si concludono generalmente entro tre mesi; ciò si riflette quindi anche sui costi, decisamente inferiori rispetto a quelli di una azione giudiziaria ordinaria.

Al fine di poter instaurare correttamente tale procedura arbitrale per ottenere il trasferimento e/o la cancellazione del domain name è necessario che sussistano contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

- l'identità (o la confusione) tra il domain name e il marchio su cui il ricorrente vanta diritti
- l'assenza di diritti o interessi legittimi del registrante sul nome a dominio contestato
- la mala fede del registrante nella registrazione e utilizzazione del domain name contestato

Verificata la sussistenza o meno dei tre requisiti, l'organo chiamato a giudicare stabilisce quale delle due parti vanta diritti sul nome a dominio, trasferendolo eventualmente in forma immediata alla parte ricorrente o rigettando la domanda.

### **INSERIMENTO DEL NUOVO ARTICOLO SU "DIRITTO DI INFORMAZIONE" NEL CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ITALIANO**

Nell'ambito della attuazione della Direttiva europea n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, è oggi possibile in Italia ottenere informazioni sull'origine e sulla portata delle violazioni di un diritto di proprietà industriale.

Il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 140, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006, n. 82, è entrato in vigore il 22 aprile 2006, ha introdotto nel Codice di Proprietà Industriale italiano l'articolo 121 bis sul "Diritto di Informazione", grazie al quale l'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può

The authority called to make the decision may be monocratic, i.e. formed by a single person, or else it may be a Bench formed by three judges. The choice of the Bench is carried out directly by the WIPO itself, upon indication by the claimant or opposing party regarding whether the decision must be taken by a single judge or Bench.

The opposing party has a peremptory term of 20 days from the date of notification of the appeal to present its response; the term can be extended only in exceptional cases on the request of the opposing party. The response must also be sent to the Body both in paper format and electronic format.

Once all of the documentation has been received, the Body appoints the authority called to judge, which within 7 days must communicate their acceptance of the office. Subsequently, the documentation related to the case is sent to the authority; the authority has 14 days from the reception of the documentation to issue the expert opinion.

It is therefore evident that the issuance times of a decision are very brief and generally conclude within three months; this is also reflected in the costs, which are decidedly less than those of an ordinary legal action.

In order to be able to correctly establish such arbitration procedure to obtain the transfer and/or cancellation of the domain name, it is necessary that three requirements are simultaneously met:

- the similarity (or the confusion) between the domain name and the trademark whose rights are claimed by the claimant
- the absence of legitimate rights or interests of the registrant on the contested domain name
- the bad faith of the registrant in the registration and use of the contested domain name

Once the existence (or non-existence) of the three requirements has been met, the judging authority establishes which of the two parties can lay claim to the domain name, possibly immediately transferring the domain name to the claimant party or rejecting the request.

### **INSERTION OF THE NEW ARTICLE ON "RIGHT TO INFORMATION" IN THE ITALIAN INDUSTRIAL PROPERTY CODE**

In the context of the realisation of the European Directive No. 2004/48/CE on the respect of intellectual property laws, it is currently possible in Italy to obtain information on the origin and range of violations of an industrial property law.

The Legislative Decree March 16 2006, No. 140, published in the Official Gazette of April 7, 2006, No. 82, became effective on April 22, 2006, introducing in the Italian Industrial Property Code the Art. 121 bis on the "Right to Information", due to which the judicial authority, both in precautionary and trial proceedings and on

ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà industriale.

L'autorità giudiziaria può ordinare il rilascio delle informazioni da parte del:

- l'autore della violazione
- ogni altra persona che sia stata trovata in possesso di merci, o abbia fornito o utilizzato servizi, oggetto di violazione
- ogni altra persona che sia stata indicata dai precedenti soggetti come persona coinvolta nella produzione o distribuzione di tali prodotti o fornitura di servizi

Le informazioni possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, dei grossisti e dei dettaglianti, informazioni sulle quantità prodotte fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

Sono previste, come da codice penale, sanzioni per chi si rifiuti di fornire tali informazioni o fornisca informazioni false.

### TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI QUERELA IN CAPO AL LICENZIATARIO ESCLUSIVO DEL BREVETTO

La sezione terza penale della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito un principio attualmente senza precedenti che riconosce al licenziatario esclusivo di un prodotto coperto da valido brevetto europeo la titolarità di poter agire autonomamente a tutela dei propri interessi lesi.

È stato infatti affermato che

*"In materia di tutela dei brevetti ha diritto di proporre querela in relazione al reato di violazione del brevetto, previsto dall'art.88 l.n. 1127 del 1939 anche il soggetto licenziatario in via esclusiva di un brevetto europeo il quale assume la qualifica di persona offesa dal reato in quanto titolare di un diritto patrimoniale autonomo rispetto a quello del titolare del brevetto. Infatti nella fattispecie viene tutelato non solo il diritto di monopolio dell'invenzione da parte del titolare del brevetto ma anche quello di sfruttamento economico dell'opera dell'invenzione, concesso al licenziatario"*

Mentre è già consolidato l'orientamento che riconosce il diritto del licenziatario esclusivo ad agire in sede civile a tutela del brevetto di cui è licenziatario, la decisione del giudice penale, benché isolata, assume un'importanza rilevante giacché finalmente riconosce un medesimo diritto anche in sede penale.

justified and appropriate motion of the plaintiff, may order that information on the origin and the distribution networks is provided regarding the goods or supply of services which violate an industrial property law.

The judicial authority may order the release of information by:

- the originator of the violation
- every other person who has been found in possession of goods, or has provided or used services which are the object of violation
- every other person who has been indicated by the preceding subjects as a person involved in the production or distribution of such products or supply of services

The information can comprise the name and address of the producers, manufacturers, distributors, suppliers and other preceding holders of products or services, wholesalers and retailers, information on the quantity of products manufactured, delivered, received or ordered, as well as on the price of the products or services in question.

As stated in the penal code, penalties are foreseen for those who refuse to provide such information or provide false information.

### OWNERSHIP OF THE RIGHT TO PROSECUTE ATTRIBUTED TO THE SOLE LICENSEE OF THE PATENT

The third penal section of the Supreme Court has established a principle, currently without precedent, which acknowledges that the sole licensee of a product covered by a valid European patent has the capacity to independently act for the protection of its own damaged interests.

It was in fact affirmed that

*"On the matter of the protection of patents, the sole licensee of a European patent also has the right to prosecute in relation to the crime of patent violation, foreseen by Art.88 law No. 1127 of 1939; the sole licensee assumes victim status, since he is holder of a property right which is independent from that of the patent holder. Indeed, not only is the monopoly right of the invention by the patent holder protected, but also that of the economical utilisation of the original works, granted to the licensee."*

While the right of the sole licensee to act in civil proceedings for the protection of the patent of which it is licensee has already been recognised, the decision of the judge (although isolated) takes on considerable importance since it finally recognises the same right in criminal proceedings.

#### Rapisardi Intellectual Property

##### ITALY

Via Serbelloni, 12  
20122 Milano  
T +39 02 763011 - F +39 02 76301300

##### SWITZERLAND

Via Ariosto, 6  
Lugano  
T +41 091 9220585 - F +41 091 9220558

##### UNITED KINGDOM

2A, Collier House, 163-169 Brompton Road  
SW3 1PY London  
T +44 20 75846168 - F +44 20 75846256