

## Proprietà intellettuale

# Marchi e brevetti, più garanzie con l'arbitrato

**Marella Naj-Oleari**

■ Contenzioso ed enforcement dei diritti di proprietà intellettuale nei Paesi emergenti, con un occhio rivolto a Cina, India e Sud America. Docenti, manager e dirigenti pubblici e privati si sono confrontati sul tema «Growing business with Ip» nel convegno organizzato a Milano da European Patent Academy e dall'Università Bocconi, in collaborazione con l'Ufficio italiano brevetti e marchi, Confindustria e Assolombarda.

La tutela della proprietà intellettuale, secondo Catherine Rogers, professore alla Penn State University e alla Bocconi, per superare i problemi di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali può trovare utile riferimento nelle procedure arbitrali che, qualora previste contrattualmente (per esempio nei contratti di joint-venture, licenza e distribuzione), possono consentire una trattazione altamente tecnica e rapida delle controversie, oltre a dare maggiori garanzie di riconoscimento dei lodi nei vari Paesi.

Le strategie per combattere le contraffazioni di prodotti provenienti dal Middle East e dall'Asia sono state affrontate da Simona Lavagnini, presidente del Comitato IP della Camera di commercio americana di Milano e legale di Bsa (Business software alliance), l'associazione internazionale che riunisce i principali produttori di software commerciale del mondo. I dati diffusi da Bsa evidenziano tra i territori più caldi India e Cina, dove la contraffazione supera l'80% del mercato.

Dopo l'adesione a trattati internazionali e soprattutto alla World trade organization, la Cina ha riformato le norme in

materia di marchi, brevetti e diritto d'autore per armonizzarle con quelle internazionali. A dimostrazione di come sia possibile ottenere tutela e risarcimenti, è stato presentato il caso di una società con stabilimento nel Guangdong scoperta a produrre e distribuire in 36 Paesi software contraffatti spacciandoli per originali. Le indagini, grazie anche alla collaborazione tra Fbi e autorità locali, sono durate sei anni e hanno smantellato una catena che si stima abbia provocato danni ai titolari dei diritti per oltre due miliardi di dollari.

### L'OPPORTUNITÀ

Il richiamo al lodo inserito nei contratti permette di arrivare a una trattazione più rapida delle liti

Sempre guardando alla Cina, il caso dei «Rocher», illustrato da Daniele Lingua, direttore affari legali di Ferrero, è indicativo sia della necessità che i titolari dei diritti si proteggano adeguatamente attraverso la registrazione di marchi, brevetti, design, sia dell'importanza di reagire alle violazioni e alle contraffazioni. Nel caso specifico si trattava di bloccare l'attività di produzione e commercializzazione di cioccolatini identici nel packaging ai «Ferrero Rocher» ("look alike"), ma con marchio «Trèzor Dorè». L'azione giudiziaria, alla fine coronata da successo, era tra l'altro complicata dal fatto che i «Trèzor Dorè» erano ormai divenuti famosi in Cina, oltre che dall'obiettivo onerosità della prova della concorrenza sleale.