

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 «Trèsor Doré». L'azione giudiziaria, alla fine coronata da successo, era tra l'altro complicata dal fatto che i «Trèsor Doré» erano ormai divenuti famosi in Cina, oltre che dall'obiettivo onerosità della prova della concorrenza sleale.