



# ItaliaOggi<sub>Sette</sub>

## Affari Legali

Insero speciale  
di ItaliaOggi7

IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA



### GOVERNANCE

Ecco come gli studi  
trattengono i migliori

Lei a pag. **IV**



### PROFESSIONISTI/1

Per le Stp all'angolo  
la ritenuta d'acconto

Usai a pag. **VI**



### PROFESSIONISTI/2

Più concorrenza  
tra gli avvocati

Stampo a pag. **VII**

Le nuove frontiere dell'attività dei legali Ip è la contraffazione dei progetti architettonici

# No agli architetti *photoshop*

DI ROBERTO MILLACCA

**A**llarmato dalla riproduzione ormai quasi gratuita di film e brani musicali, oltre che dalla contraffazione di griffes di prestigio del mondo della moda, il mondo si è praticamente distratto da un genere di contraffazione di cui si parla poco: quella cioè delle opere architettoniche. «L'archistar anglo-irachena Zaha Hadid si è vista copiare sotto gli occhi il suo celebre progetto Wangjing Soho di Pechino (nella foto), che è stato riprodotto a Chongqing da un gruppo di architetti anonimi che lo stanno completando prima dell'inaugurazione del complesso originale», racconta nell'inchiesta di questa settimana di Affari Legali il professor Cesare Galli, fondatore di uno studio legale specializzato in tutela di marchi e brevetti. Un tema «nuovo», quello della proprietà e soprattutto della tutela dei progetti architettonici, tema sul quale si è discusso a Roma qualche settimana fa in occasione di un convegno voluto dall'Ordine degli architetti della capitale. Che hanno lanciato un vero e proprio grido d'allarme: ci sono paesi, come per esempio la Cina, in cui il fenomeno degli «architetti Photoshop» è molto diffuso e la tutela delle opere dell'ingegno diventa molto complessa. Anche perché i tempi di «copia e incollaggio» dei progetti, grazie alle tecnologie, sono talmente veloci che anche le tutele legali diventano difficoltose: in 24 ore questi soggetti riescono a stampare/copiare interi edifici, con costi irrisori che si aggirano talvolta tra i 2.500 e i 3 mila euro. Nuove sfide, insomma, per i legali specializzati in Ip.



Anche i progetti nel mirino della contraffazione, specie in Cina. Ecco i legali che se ne occupano

# Architettura e design in cerca di tutele a livello internazionale

Pagina a cura di ANTONIO RANALLI

Architettura e design sempre più nel mirino della contraffazione. Specie di quella cinese. Non solo prodotti di largo consumo, ma anche monumenti come la Sfinx e la Tour Eiffel, fino ad edifici più recenti firmati da architetti del calibro di Zaha Hadid, sono sempre più oggetto di plagio in Cina. E uno dei temi di cui si è discusso a Roma in occasione di un convegno su «L'efficacia di design, brevetti e marchi per tutelare le grandi imprese italiane sul mercato più grande del mondo», organizzato dallo **Studio legale Iardi**, ospitato dall'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Roma.

«La Cina avanza e si trasforma sotto gli occhi di tutti gli interessati ad una velocità inesorabile», ha spiegato l'avvocato **Cesare Galli**, fondatore dello **Studio IP Law Galli** e titolare della cattedra di Diritto industriale all'Università di Parma, «le problematiche che la tutela dei diritti Ip creano sul mercato cinese sono ogni giorno molto più numerose e difficili da affrontare con gli strumenti classici a disposizione, e ciò si verifica in particolare nel mondo dell'architettura e del design. Come tutti sappiamo in Cina la copia di opere architettoniche è purtroppo un fenomeno in ampia espansione e dai contorni sempre più eclatanti, basti pensare che l'anno scorso gli abitanti del villaggio austriaco di Hallstatt (paesino tutelato dall'Unesco) hanno scoperto che alcuni architetti cinesi avevano fotografato tutte le loro case per costruirne nella Cina del sud una versione identica, ma indubbiamente negli anni più recenti il crescente progresso tecnologico ha portato a conseguenze spaventose anche sotto il profilo della celerità della diffusione di tali fenomeni contraffattori, a tal punto che si stanno sempre di più diffondendo quelli che vengono spesso denominati «architetti Photoshop», che a suon di «copia e incolla» e di stampa a 3D riescono addirittura in 24 ore a stampare/copiare interi edifici, con costi irrisori che si aggirano talvolta tra i 2.500 e i 3 mila euro».

La necessità quindi di estendere l'ambito di protezione del marchio sino a ricomprendere anche una tutela contro il mero agganciamento al valore, alla reputazione e in generale all'appeal dell'altrui marchio notorio, è sempre più sentita in Cina, in particolare in relazione ai fenomeni contraffattivi «nuovi» che si manifestano sul mercato e che risultano difficili da ricomprendere in categorie tradizionali. «E il caso», prosegue Galli, «dello *shanzhai*, che consiste nella pedissequa imitazione, sempre in chiave parassitaria ma comunque non confusoria, della forma esteriore di un prodotto, di norma di largo consumo (come possono essere telefoni cellulari a forma di automobile Ferrari o di pacchetto di sigarette Marlboro, o scarpe da ginnastica con improbabili marchi «Odidos» o «Hike»), che si presentano come copie apertamente parodistiche dei marchi e dei prodotti originali,

senza creare alcun dubbio agli occhi del consumatore sulla provenienza del prodotto da un'impresa diversa e non collegata rispetto al titolare del marchio.

Questo fenomeno, che fa della parodia il suo cavallo di battaglia per conseguire un vantaggio concorrenziale agli occhi del pubblico cinese, è frutto della generale mancanza in Cina di una «cultura della distintività» e della diversificazione, che indubbiamente ha radici prettamente culturali, e investe ormai moltissimi settori, tra i quali quello dell'architettura, basti pensare che l'archistar anglo-irachena Zaha Hadid si è vista copiare sotto gli occhi il suo celebre progetto Wangjing Soho di Pechino, che è stato riprodotto a Chongqing da un gruppo di architetti anonimi che lo stanno completando prima dell'inaugurazione del complesso originale. In Cina si sono potute trovare riproduzioni fedeli di opere artistiche internazionali: l'obiettivo dei cinesi è quello di limitare il turismo all'estero (dove sono presenti le opere originali) e favorire quindi quello interno.

Attraverso alcune recenti riforme la Cina ha fatto molti passi avanti nella tutela dei diritti di proprietà industriale, ma resta comunque ancora un paese «in transizione». La recente riforma della legge «marchi» offre delle aperture in una logica di bilanciamento tra la protezione

ne dell'interesse del pubblico e quella degli interessi dei titolari dei diritti, allo stesso tempo le esigenze di semplificazione che le sono sottese tendono inevitabilmente ad incrementare l'esistente formalismo di fondo e ad accentuare la discrezionalità delle autorità amministrative e giudiziarie nell'applicazione delle norme sostanziali.

«Nel 2012 in Cina sono state depositate più di 600 mila domande di brevetto design», ha affermato l'avvocato **Filippo**



Filippo Calda

Calda dell'Università di Modena e Reggio Emilia, «ma solo il 2,3% è costituito da domande provenienti da soggetti stranieri. Emerge chiaramente come, al contrario delle imprese straniere, le imprese cinesi stiano traendo vantaggio dalla normativa cinese in materia di design. A chi si stupisce pensando che la Cina da fabbrica di prodotti contraffatti sia diventata di punto in bianco una fabbrica di nuovi designer rampanti

super-creativi devo subito dire che, nonostante un'impressionante aumento di domande interne, non è così. Infatti, nella valutazione delle domande di brevetto per design manca un esame sostanziale (contenuto), fermandosi lo State Intellectual Property Office (Sipo) ad un

mero esame preliminare (forma). Ed il più delle volte accade che le società cinesi non depositano domande per del design di loro ideazione bensì depositano delle domande di design corrispondente a prodotti di imprese straniere tel quel, ovvero con delle lievi modifiche tali da differenziarli leggermente e magari renderli anche più appetibili al mercato. A mio avviso si dovrebbe mettere un freno a questo fenomeno attraverso la previsione di un esame sostanziale. Infatti, l'esame sostanziale

viene effettuato solo nel caso in cui venga proposta domanda di nullità del brevetto per design al Patent Re-examination Board (PRB) e così la valutazione della novità assoluta che è stata introdotta dalla legge brevetti del 2009 (prima si aveva una valutazione in base alla novità relativa)».

A livello legislativo la Cina è intervenuta con riforme per il rafforzamento della tutela del design dal 2007, anno in cui sono aumentate notevolmente le domande di brevetto per design. Il primo passo concreto si è poi avuto con la terza revisione della legge brevetti (entrata in vigore nel 2009) che ha apportato delle importanti modifiche in tema di design, implementando il sistema di tutela anche per quanto riguarda il design.

Nella Repubblica popolare cinese, a differenza dell'ordinamento comunitario (e quindi anche di quello nazionale), non vi è una disciplina per il design diversa da quella per i brevetti, essendo questa inclusa nella legge brevetti che comunque prevede alcune norme ad hoc - fra cui anche la durata di 10 anni - riconoscendone quindi la profonda differenza dai brevetti per invenzione e per modello di utilità.

«Le norme più importanti per il design sono gli art. 2, comma 3 (che definisce il design), e l'art. 23 (nella sezione «Condition for Granting Patents») della legge brevetti», ha proseguito l'avvocato Calda, «dalla definizione di cui all'art. 2 emergono quelle che devono essere i requisiti per la brevettabilità del design:

novità, valore estetico e applicabilità industriale. Come noto in Cina sta andando di moda anche la copiatura integrale. Un caso che ha fatto molto parlare è stato il deposito da parte di Apple del design per la struttura

esterna del proprio negozio di Shanghai. Da quanto emerge dai requisiti di brevettabilità per il design nulla esclude di brevettare disegni o immagini di costruzioni/edifici come design. Ed il database della Sipo ne è pieno di design di Edifici più o meno nuovi e originali. Evidentemente è chiara la possibilità di tutelare attraverso il brevetto per design una costruzione. Va d'altra parte rilevato come alcune costruzioni che raggiungono un certo livello di carattere creativo ed originalità

possono essere classificati come opere dell'architettura. Fra le opere dell'ingegno vengo espressamente indicate le Opere architettoniche ossia costruzioni o forme strutturali che abbiano valore estetico. Recentemente è stata instaurata una causa che farà certamente discutere da Wangjing SOHO (opera dell'architetto Zaha Hadid) nei confronti di Meiquan».

Dal canto loro gli architetti reclamano maggiore attenzione anche da parte delle autorità italiane. Come ha spiegato **Valentina Piscitelli**, delegato dell'Ordine degli architetti di Roma per il diritto d'autore - circa 10 anni fa venne presentato a Palazzo Chigi, dal compianto presidente del Consiglio Nazionale Architetti Raffaele Sirica e dall'allora direttore della Darc,



Pietro Iardi

Pio Baldi alla presenza del Ministro Urbani, un testo di legge nazionale a tutela della qualità architettonica. Allora venne deciso di puntare su un articolo asciutto, senza capitoli di spesa ma che sostanzialmente potesse fine a due gravi mancanze delle leggi dello Stato: l'assenza della parola architettura dal diritto e la necessità da parte delle pubbliche amministrazioni di adottare la pratica del concorso di progettazione per le opere pubbliche. Il testo è ancora fermo al Senato. Abbiamo pensato come Ordine Provinciale di fare da pungolo alle Istituzioni presentando alla Regione Lazio un ddl sulla qualità architettonica, ovvero introducendo una iniziativa «dal basso», pur consapevoli che la materia andrebbe normata a carattere nazionale. Se diventasse legge il Lazio sarebbe la terza Regione italiana ad adottare una legge per il riconoscimento della qualità architettonica».

Se da una parte sono emerse persistenti lacune ed imperfezioni di una disciplina che è costretta a rincorrere la più avanzata normativa internazionale, dall'altra è chiaramente emerso come la Cina sia un paese in continua evoluzione e crescente cambiamento. «Dal 1980, anno di ingresso nella



Cesare Galli



Valentina Piscitelli

ItaliaOggi7

STUDI & CARRIERE

Lunedì 1 Settembre 2014



## Il fenomeno dello «shanzhai», cioè della copia, fa parte della cultura cinese

Wipo, la Cina ha gradualmente aderito a tutti i più importanti trattati internazionali in materia di IP, aderendo al Wto e agli accordi Trips (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), ha concluso l'avvocato **Pietro Iardi**, consulente dell'Ordine degli architetti di Roma, «Negli ultimi anni, proprio in concomitanza con la generale e grave

crisi economica che ha colpito i paesi occidentali, la Cina si sta trasformando ad una velocità impressionante.

Il crescente fenomeno dell'urbanizzazione ed il conseguente miglioramento del tenore di vita medio dei cittadini, ha, per esempio, inevitabilmente determinato un'esplosione dello sviluppo del settore architettonico e del design, in particolare

dei prodotti di arredamento. L'industria dell'arredamento in Cina si basa ancora su prodotti di bassa qualità ed il fenomeno dello «shanzhai» è ancora parte integrante della mentalità del paese. Inevitabilmente i designer italiani ma, anche, gli stessi architetti (per quanto concerne le opere architettoniche) sono i primi soggetti a rischio di contraffazione. Il

design in Cina è tutelabile attraverso il semplice deposito di una domanda di brevetto e, ove ne ricorrano i requisiti, anche attraverso la tutela prevista in materia di concorrenza sleale.

E, altresì, possibile accedere alla tutela d'autore, ancor meglio mediante una semplice richiesta di riconoscimento presso il competente Centro

di Protezione delle Opere Protette. Un imprenditore italiano che voglia apprezzare il mercato cinese o che, più semplicemente, intenda monitorare lo stesso, al fine di evitare fenomeni contraffattivi, non può esimersi dal conoscerne a fondo la realtà, sociale e normativa».

— Riproduzione riservata —