

# IP\_LAW\_GALLI *Newsletter*

AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE MILANO-BRESCIA-PARMA

MILANO – APRILE 2006

---

## SOMMARIO

### RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

- ✓ *L'Italia dà attuazione alla Direttiva n. 2004/48/C.E. (c.d. «Direttiva enforcement») - Misure più efficaci per la lotta alla contraffazione*
- ✓ *La revisione del Codice della Proprietà Intellettuale: appuntamento alla prossima legislatura*
- ✓ *Attuata dall'Italia la Direttiva n. 98/44/C.E. sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche*
- ✓ *Ancora rafforzate le sanzioni amministrative per chi acquista prodotti non originali*

### IL CASO

- ✓ *Tutelabile la forma del prodotto contro la copia identica anche in difetto di registrazione come marchio o come modello (Trib. Milano, 17 gennaio 2006) - Il testo del provvedimento e del ricorso*

### L'ARTICOLO

- ✓ *Marchi, modelli, testate, domain names: un anno di giurisprudenza (settembre 2004-settembre 2005) - La sintesi di un articolo del Prof. Cesare Galli in corso di pubblicazione su AIDA*

### A PROPOSITO DI NOI

- ✓ *L'attività del Prof. Cesare Galli in seno alla Commissione di esperti costituita presso il Ministero delle Attività Produttive per la revisione del Codice della Proprietà Industriale e l'attuazione della «Direttiva enforcement»*
  - ✓ *La Guida Chambers «The World's Leading Lawyers for Business» inserisce nuovamente il nostro Studio tra gli Studi legali leaders in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale*
  - ✓ *L'avv. Mariangela Bogni nuovo Partner dello Studio*
  - ✓ *La Rivista Top Legal segnala il nostro Studio di Brescia tra le «eccellenze» della professione legale sul territorio*
  - ✓ *Recenti pronunce in materia di Proprietà Intellettuale ottenute dal nostro Studio (Marchi: Protezione dei marchi che godono di rinomanza contro l'infangamento; Sequestro e ordine di ritiro dal commercio di prodotti contraffattori; Marchi rinomati e decadenza per non uso; Marchi rinomati e decadenza per non uso; Protezione dei segni distintivi non registrati; Conflitti tra sigle – Brevetti: Sospensione per pregiudizialità della causa di liquidazione del risarcimento in attesa della decisione definitiva sulla sull'esistenza della contraffazione; Descrizione in fiera – Segreti industriali: Descrizione in corso di causa degli elementi di prova per la determinazione del danno – Disegni e modelli: copia pedissequa – Concorrenza: Confondibilità in concreto e periculum in mora; Concorrenza dell'ex-dipendente)*
  - ✓ *Recenti pronunce in materia di Proprietà Intellettuale ottenute dal nostro Studio*
  - ✓ *INDICAM commissiona al Prof. Galli un Parere pro veritate sulla protezione delle opere dell'industrial design*
  - ✓ *Le nostre ultime pubblicazioni e i Convegni*
- 

## RECENTI SVILUPPI

### NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

- ✓ ***L'Italia dà attuazione alla Direttiva n. 2004/48/C.E. (c.d. direttiva enforcement) – Misure più efficaci per la lotta alla contraffazione***

Nell'attività della Commissione di esperti insediata nel luglio 2006 presso il Ministero delle Attività Produttive per la revisione del Codice della Proprietà Industriale, ed in particolare nel filone di questa attività diretto a rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà

industriale, considerato elemento chiave per la competitività dell'azienda-Italia, si è innestata l'**attuazione della Direttiva n. 2004/48/C.E.**, dedicata all'*enforcement* dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale. Questa attuazione è stata operata col d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 2006 e quindi entrato in vigore il successivo 22 aprile 2006.

Contrariamente a quanto comunemente si crede, in Italia la protezione giudiziaria in sede civile dei diritti di proprietà industriale è caratterizzata da un notevole grado di efficienza, specialmente nel **processo cautelare**, che già oggi consente di ottenere in tempi rapidi provvedimenti di inibitoria delle attività contraffattorie e di sequestro dei prodotti contraffatti. L'attuazione della Direttiva comunitaria sull'*enforcement* dei diritti di proprietà industriale ha tuttavia offerto l'occasione per una **revisione delle disposizioni processuali speciali in materia**, diretta a consolidare i positivi risultati sin qui ottenuti, specialmente dopo l'istituzione, nel 2003, di dodici **Sezioni specializzate** in proprietà industriale e intellettuale, presso altrettanti Tribunali e Corti di Appello, che hanno ora la **competenza esclusiva** in questa materia.

A non avere dato buona prova è stata piuttosto l'applicazione ai giudizi di merito in materia di proprietà industriale e intellettuale del cosiddetto «**rito societario**», così chiamato perché era stato originariamente previsto solo per le cause in questa materia. Questo rito prevede che le parti, dopo la notifica dell'atto di citazione e quella della comparsa di costituzione del convenuto, contenente anche eventuali domande riconvenzionali, possano scambiare ulteriori memorie tra loro, che rischiano di essere costose e inutili; ciascuna parte può però mettere fine a questo scambio, evitando di replicare alla memoria avversaria e chiedendo al Giudice (che sino a questo momento non ha esaminato gli atti del giudizio) la fissazione dell'udienza. In questa udienza, preceduta da uno scambio di memorie conclusionali, possono essere assunte le prove necessarie o può essere disposta una consulenza (come di regola avviene in materia brevettuale: il che rende superflue anche le memorie conclusionali preventive), dopo di che il Giudice decide la causa nel merito. Il più evidente **inconveniente** di questo sistema è rappresentato dal fatto che **a ciascuna parte non è possibile sapere in anticipo sino a quando le sarà consentito di produrre documenti e formulare istanze istruttorie**, perché la preclusione di queste attività si verifica per effetto della proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza ad opera dell'altra parte ed è quindi rimesso alla scelta di quest'ultima. Nei processi con una **pluralità di parti** gli scambi di memorie presentano poi una maggiore complessità, al punto da rendere il processo in alcuni casi pressoché ingovernabile.

In effetti la Commissione insediata presso il Ministero delle Attività Produttive aveva proposto, su richiesta del Prof. Cesare Galli, di **cancellare** l'applicazione di questo rito alle cause industrialistiche: ma la proposta è rimasta nel limbo delle revisioni del Codice non adottate in tempo utile dal Governo e quindi lasciate in eredità alla prossima legislatura. Da questo pacchetto di proposte sono state stralciate soltanto le disposizioni che potevano direttamente ricondursi all'**attuazione della Direttiva «enforcement»**, sulla base tra l'altro di una interpretazione restrittiva di esse (sono così rimaste fuori, ad esempio, la riunificazione della competenza per l'emanazione di descrizione, sequestro e inibitoria in capo allo stesso giudice e l'estensione della possibilità di adottare provvedimenti cautelari *inaudita altera parte*); queste disposizioni sono state poi affiancate a quelle dirette all'attuazione della medesima Direttiva in relazione al diritto d'autore elaborate dalla Commissione per la revisione della legge sul diritto d'autore ed incluse nel decreto legislativo approvato dal Governo il 23 febbraio scorso. Il **coordinamento** tra i due gruppi di norme, che pure era stato predisposto, non è stato tuttavia attuato che parzialmente, cosicché la protezione dei diritti d'autore e quella dei diritti di proprietà industriale risulta non del tutto omogenea.

Nonostante questi difetti, che potranno probabilmente essere sanati quando la revisione del Codice della Proprietà Industriale e quella della legge sul diritto d'autore saranno state completate, il decreto contiene una serie di previsioni che potranno avere un **rilevante impatto pratico a favore delle nostre imprese**. Tra le maggiori novità si possono segnalare:

- a) l'introduzione, a fianco dell'inibitoria, sia cautelare, sia definitiva, dell'**«ordine di ritiro dal**

**commercio** delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità»: disposizione importante perché **obbliga il contraffattore ad attivarsi per recuperare le merci contraffattorie distribuite «in conto vendita»**, cioè con contratto estimatorio (artt. 124 e 131 Codice della Proprietà Industriale – in quest’ultima norma è stata anche prevista la possibilità di ottenere l’inibitoria d’urgenza in presenza di «qualsiasi violazione imminente» del diritto fatto valere, il che dovrebbe consentire di **superare le letture restrittive** date in qualche occasione dalla giurisprudenza del requisito del cosiddetto *periculum in mora*);

b) la possibilità per il Giudice di ordinare al contraffattore di «fornire copia delle **documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali** in suo possesso relative a violazioni commesse su scala commerciale» (art. 121 del Codice della Proprietà Industriale e art. 156-*bis* della legge sul diritto d’autore);

c) la previsione espressa, sempre per le violazioni commesse su scala commerciale, della possibilità di ottenere il **sequestro conservativo** dei beni del preteso contraffattore (art. 145 del Codice della Proprietà Industriale e art. 162-*ter* della legge sul diritto d’autore);

d) una disciplina più specifica del **risarcimento del danno da contraffazione**, con la previsione espressa della sanzione della **restituzione degli utili del contraffattore** a favore del titolare del diritto violato (art. 125 del Codice della Proprietà Industriale).

Quest’ultima disposizione – che configura una sorta di **arricchimento senza causa *sui generis*** – merita una particolare sottolineatura: il rimedio della restituzione degli utili, previsto in alternativa al risarcimento dei mancati profitti del titolare del diritto violato, faciliterà quest’ultimo nell’assolvere l’onere probatorio a suo carico, così consolidando l’**evoluzione in atto** nella giurisprudenza italiana più recente, nel senso di riconoscere **risarcimenti più sostanziosi** che in passato in caso di violazione di diritti della proprietà intellettuale. Questo rimedio, in combinazione con la possibilità di ottenere la **descrizione delle scritture contabili** del preteso contraffattore (ed ora, come abbiamo visto, anche l’esibizione delle sue documentazioni bancarie), potrà quindi assolvere un’utile funzione deterrente, permettendo anche di risolvere *in limine* con **accordi transattivi** le controversie industrialistiche, come già oggi accade sempre più spesso.

Stupisce perciò che **la norma non sia stata prevista anche nella legge sul diritto d’autore**: anche se va detto che in questo campo la reintegrazione degli utili era **già ammessa** dalla giurisprudenza come forma di liquidazione minimale del risarcimento del danno, anche sulla base di argomenti desunti dai lavori preparatori della legge del 1941, quando una norma analoga a quella ora introdotta nel Codice della Proprietà Industriale era stata proposta, ma poi non inserita perché giudicata superflua (così espressamente Cass., 24 ottobre 1983, n. 6251).

### ✓ **La revisione del Codice della Proprietà Intellettuale: appuntamento alla prossima legislatura**

La definizione sempre più precisa della contraffazione come **comprensiva di ogni forma di parassitismo** e l’adeguamento e il coordinamento dei diversi strumenti giuridici – **civili, penali ed amministrativi** – per contrastarla. Queste sono le linee portanti della proposta di revisione del Codice della Proprietà Industriale varata dalla Commissione di esperti costituita nel luglio scorso presso il Ministero delle Attività Produttive e presieduta dal Sottosegretario di Stato avv. Roberto Cota (nel frattempo divenuto anche Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione), che in questo modo ha cercato di far compiere al Codice un vero **salto di qualità**, facendolo diventare uno strumento più moderno e soprattutto più funzionale per la protezione della proprietà industriale e per il contrasto delle attività contraffattorie, ed in particolare di quelle provenienti dall’estero.

Il Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005), varato dal Governo alla fine del 2004 ed entrato in vigore il 19 marzo 2005, disciplina l’intera materia della proprietà intellettuale, ad eccezione del diritto d’autore e, pur contenendo un certo numero di **disposizioni innovative**, sia sostanziali che – soprattutto – processuali, si configura essenzialmente come un «**testo unico**» che

raccoglie e coordina le disposizioni vigenti nel nostro Paese in materia di proprietà industriale. Già al momento del suo varo era tuttavia previsto (dall'art. 2 della legge n. 306/2004) che «entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi» emanati in base alla delega «il governo può adottare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi». L'idea era che il nuovo Codice avesse **un anno di «rodaggio»**, per verificare se erano necessari mutamenti o adattamenti.

In effetti il lavoro della Commissione si è concentrato su quattro filoni:

a) la **correzione degli errori** materiali e dei difetti di coordinamento, presenti specialmente tra le norme dedicate alla procedura di registrazione inevitabili in un testo di 246 articoli che prendeva il posto di 35 diversi testi legislativi;

b) il recupero di alcune disposizioni che erano «saltate» in occasione del varo del Codice, ed in particolare della **priorità interna** e della **nuova disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari**;

c) una serie di aggiustamenti diretti a **chiarire alcune disposizioni ambigue**;

d) infine, la revisione vera e propria, nella prospettiva di **rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale**, considerata elemento chiave per la competitività dell'«azienda Italia».

In quest'ultima prospettiva, in particolare, la Commissione ha proposto una serie di modifiche dirette a rendere più compiuta e coerente, sia a livello civile, sia a livello penale ed amministrativo la protezione dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni di origine contro i comportamenti diretti a **sfruttare indebitamente i valori di avviamento commerciale** incorporati in questi segni.

Sempre in questa chiave, degna di nota è la proposta della Commissione diretta a **portare a 70 anni** da quello della morte dell'autore la durata della **protezione delle opere del disegno industriale** coperte dal diritto d'autore, così equiparandola alle altre opere e superando quindi la procedura di infrazione avviata dall'Unione Europea contro l'Italia proprio in ragione del fatto che attualmente questa protezione dura attualmente solo 25 anni.

Tra le **novità processuali** contenute nella proposta della Commissione si segnalano la **riunificazione della competenza per l'emanazione di descrizione, sequestro e inibitoria** in capo allo stesso giudice; l'**estensione della possibilità di adottare provvedimenti cautelari inaudita altera parte**; l'introduzione anche nel processo industrialistico della **consulenza tecnica preventiva**; e soprattutto l'applicazione alle controversie in materia di proprietà intellettuale della **riforma del processo civile ordinario**, operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 e poi dalle leggi 28 dicembre 2005, n. 263, che sembra molto più adatta a questa materia del rito societario attualmente in vigore.

Purtroppo, come già si è riferito parlando dell'attuazione della Direttiva n. 48/2005/C.E., questa revisione non è stata approvata in tempo dal Governo prima della fine della legislatura. Conseguentemente, tutte queste proposte potranno essere adottate solo dal nuovo Parlamento uscito dalle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, che dovrà anche **rinnovare la delega** al Governo per questa revisione, delega scaduta il 19 marzo scorso. La circostanza che queste proposte di modifica siano largamente condivise dagli ambienti interessati lascia peraltro sperare che l'adozione di esse possa essere realizzata in tempi brevi, probabilmente già entro la fine del 2006.

✓ **Attuata dall'Italia la Direttiva n. 98/44/C.E. sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche**

Con la legge 22 febbraio 2006, n. 78 il Parlamento italiano ha convertito in legge con pochissime modifiche il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, con il quale il nostro Paese ha **attuato la Direttiva n. 98/44/C.E. sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche**. L'Italia era in

effetti rimasta uno dei pochissimi Paesi europei a non avere provveduto a questo adempimento, il che aveva portato alla sua **condanna** ad opera della Corte di Giustizia, con sentenza del 16 giugno 2005, nel procedimento C-456/03.

Peraltro, come si è ampiamente riferito nell'ambito dell'ultima Newsletter (vedi GALLI, *la protezione delle invenzioni biotecnologiche e degli Organismi Geneticamente Modificati in Italia*), sin dall'inizio degli anni '90 la **giurisprudenza italiana** aveva avuto modo di occuparsi della validità e della contraffazione di brevetti riguardanti invenzioni biotecnologiche, ammettendone la brevettabilità e tutelando in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli dettati dalla Direttiva e prima ancora agli orientamenti espressi dal *Board of Appeal* dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Anche la legge di attuazione della Direttiva ora approvata riproduce in modo sostanzialmente fedele il testo della Direttiva, allontanandosene solo per introdurre alcune ulteriori (e discutibili) **specificazioni restrittive** in ordine ai limiti di brevettabilità per le invenzioni il cui sfruttamento possa contrastare con «la dignità umana, l'ordine pubblico, il buon costume, la tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, la preservazione dei vegetali e della biodiversità e la prevenzione di gravi danni ambientali».

Anche la formulazione di alcune norme pare inutilmente complicata. Ciò vale in particolare per gli artt. 3 e 4 della legge, che fanno entrambi riferimento alla necessità dell'indicazione nel brevetto della «**funzione e applicazione industriale**» dell'oggetto rivendicato, ma in termini apparentemente contrastanti, mentre la Direttiva consente in generale la brevettazione autonoma di una «sequenza o sequenza parziale di un gene», a condizione che in ogni caso la sua «applicazione industriale» sia concretamente indicata nella domanda di brevetto (art. 5.3 e considerando 22 della Direttiva, il quale rende evidente che questa disposizione si applica in tutti i casi, e non solo alle sequenze di geni umani). Suscita qualche perplessità anche l'art. 7, che commina la **nullità** per tutti i «negozi giuridici» stipulati in violazione delle norme del decreto. Poiché infatti queste norme sono chiaramente di ordine pubblico, questa nullità è già ricavabile dalla norma generale dell'art. 1418 Codice Civile; tuttavia, proprio in materia brevettuale l'art. 77 del Codice della Proprietà Industriale prevede alcune eccezioni a questa regola.

E' peraltro probabile che buona parte di queste discrepanze potranno essere risolte quando le norme della nuova legge verranno **incorporate nel Codice**, come appare inevitabile che avvenga.

### ✓ ***Ancora rafforzate le sanzioni amministrative per chi acquista prodotti non originali***

Con la legge n. 248 del 2 dicembre 2005, di conversione del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 sono state inasprite ulteriormente le sanzioni amministrative per chi acquista e per chi vende prodotti che «*per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale*». In particolare, per i consumatori finale la sanzione, oltre che nel massimo (20.000 Euro), è ora determinata anche nel minimo (100 Euro), il che dovrebbe contribuire a renderne generalizzata l'applicazione. Inoltre è stata aggiunta una nuova disposizione relativa a chi fa commercio di questi prodotti, in base alla quale «*Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro*».

## IL CASO

### ✓ ***Tutelabile la forma del prodotto contro la copia identica anche in difetto di registrazione come marchio o come modello (Trib. Milano, 17 gennaio 2006) – Il testo del provvedimento e del ricorso***

La Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Milano, adita dalla Ghidini Cipriano s.p.a. di Brescia (impresa operante nel settore degli utensili per la casa e *leader*

mondiale nella produzione di accessori da vino, assistita dal nostro Studio), ha emesso *inaudita altera parte* un decreto (poi confermato con ordinanza non reclamata e divenuta definitiva), con il quale ha **tutelato la forma di un prodotto contro una copia identica di esso realizzata in Cina**, nonostante questa forma non fosse registrata né come marchio, né come design.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che la copia identica di un prodotto noto sul mercato, anche non registrato né come marchio, né come design, può essere considerata illecita, sia come **contraffazione di un «segno distintivo di fatto»**, vietata dal Codice della Proprietà Industriale, sia come **atto di concorrenza sleale**, quest'ultimo non soltanto sotto il profilo dell'imitazione servile (che postula la sussistenza di un pericolo di confusione), ma anche sotto quello dell'**appropriazione di pregi**, e cioè dell'**agganciamento parassitario** alla notorietà del prodotto imitato e all'immagine commerciale del produttore di esso. Come tale, questa pronuncia segna un decisivo progresso nel rafforzamento della protezione dei nostri prodotti contro le imitazioni provenienti dall'Estremo Oriente, oggi molto spesso realizzate **«a ricalco»** attraverso metodi di digitalizzazione del prodotto originale effettuati utilizzando un «tastatore» elettronico o un sistema al *laser* (come era avvenuto anche nel caso concretamente deciso dai Giudici milanesi), che consentono di risparmiare così anche i costi (tutt'altro che trascurabili) per la progettazione degli stampi.

Mentre infatti la protezione dei marchi registrati contro le **imitazioni non confusorie** di essi che determini tuttavia un «agganciamento» al segno imitato è da tempo riconosciuta nel nostro Paese, dove è stata introdotta nel 1992, col decreto legislativo n. 480/92, di attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE, la situazione era molto più incerta per i segni distintivi non registrati, ed *in primis* per la **forma** e per l'**aspetto esteriore del prodotto e della sua confezione**, che solo raramente formano oggetto di registrazione (come marchi o come *design*). Quando l'imitazione dà luogo ad un pericolo di confusione, essa è sicuramente riconducibile all'ipotesi disciplinata dall'art. 2598, n. 1 Codice civile, dedicato alla concorrenza sleale confusoria, che comprende anche l'**imitazione servile**, intesa appunto come l'imitazione che induce l'acquirente a ritenere che il prodotto dell'imitatore provenga dal medesimo fabbricante di quello originale, o sia comunque da lui autorizzato. Se invece il consumatore non si confonde, perché le modalità con cui il prodotto non originale è venduto rendono chiara la diversa paternità di esso, questa tutela non può essere invocata: e ciò consentiva una agevole via di uscita agli imitatori.

Le norme sulla concorrenza sleale prevedono tuttavia anche una **seconda ipotesi tipica**, e cioè l'**appropriazione di pregi**, disciplinata dal n. 2 dell'art. 2598 Codice civile, che è ritenuto applicabile anche ai casi di c.d. **pubblicità per agganciamento**, in cui un segno distintivo altrui viene usato in modo non confusorio, ma tale da determinare comunque un «richiamo» a favore del prodotto dell'imitatore, come accade ad esempio quando esso sia adoperato preceduto da espressioni come «tipo», «modello», ecc.. E da più parti ci si era quindi domandati se anche l'imitazione non confusoria delle forme potesse venire ricondotta a questa fattispecie, quando si risolveva in un **approfittamento della rinomanza goduta dal prodotto imitato sul mercato**.

Il punto non è stato chiarito neppure dal **Codice della Proprietà Industriale**, che ha annoverato i segni distintivi non registrati (tra cui appunto le forme dei prodotti) tra i diritti di proprietà industriale, estendendo a favore di essi il sistema sanzionatorio tipico (descrizione, sequestro, ordine di distruzione e assegnazione in proprietà, ecc.) già previsto per i marchi registrati, ma **senza precisare né i presupposti per poter godere di questa protezione, né l'ambito esatto di essa**. In dottrina ci si era quindi chiesti se non andasse applicata analogicamente anche ai segni distintivi non registrati la stessa protezione di quelli registrati, naturalmente solo nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita.

Il Tribunale di Milano, con il provvedimento qui esaminato, risponde affermativamente ad entrambe le domande, ritenendo, nel caso considerato in causa, che la forma (non registrata) del prodotto fosse **tutelabile sia contro la contraffazione, a condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle previste per i marchi registrati, sia contro la concorrenza sleale, tanto per imitazione servile, quanto per appropriazione di pregi** «con contestuale pregiudizio

dell'immagine commerciale della ricorrente».

In concreto, il Tribunale ha quindi disposto l'**inibitoria** della ulteriore produzione, importazione, pubblicizzazione e commercializzazione del prodotto contraffattorio, prevedendo anche una **penale** per ogni violazione; ed il **sequestro** sia dei **prodotti** e del relativo materiale pubblicitario, sia delle **scritture contabili** da cui risultassero il numero dei prodotti importati e distribuiti e l'identità dei soggetti coinvolti nella loro produzione e commercializzazione. L'esecuzione di queste misure ha consentito di **bloccare immediatamente l'attività contraffattoria in Italia** ed anche di **identificare il produttore cinese**. Ciò ha portato in breve tempo alla **definizione stragiudiziale** della vicenda, con un accordo che ha tra l'altro previsto l'acquiescenza del contraffattore al provvedimento.

Riportiamo qui di seguito il testo del nostro ricorso, seguito da quello del decreto che lo ha accolto.

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione Specializzata**  
**in Proprietà Industriale e Intellettuale**

\*\*\* \*\*

**Ricorso per inibitoria e sequestro**  
**ai sensi degli artt. 126 e 129-131 D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30**  
**e dell'art. 700 c.p.c.**

Nell'interesse

della **Ghidini Cipriano s.p.a.**, (...) con gli avv.ti prof. Cesare Galli, Francesco Braga e Mariangela Bogni – **ricorrente**

nei confronti

della (...) – **resistente**

\*\*\* \*\*

**La ricorrente**  
**ed il settore nel quale opera**

1.- La ricorrente Ghidini Cipriano s.p.a. è una società operante da anni nel settore della produzione e della vendita di **utensili da cucina**.

Fondata negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, iniziando la sua attività con la produzione di **cavatappi** e schiaccianoci, la Ghidini Cipriano ha progressivamente allargato la sua gamma di articoli a tutti i principali utensili da cucina, pur continuando a mantenere come linea base quella degli **accessori da vino**, per i quali è uno dei riconosciuti **leaders a livello mondiale**. I prodotti Ghidini Cipriano sono infatti **esportati in oltre sessanta Paesi**, a cominciare dagli Stati Uniti, sempre con grandissimo successo e volumi di vendita crescenti.

Per prima in questo campo, la Ghidini Cipriano ha ottenuto nel 1997 la certificazione ISO 9002, cui si aggiunge nel 2000, a seguito dell'ulteriore miglioramento del suo sistema di qualità, la certificazione ISO 9001, che garantisce l'adozione dei più elevati *standard* qualitativi di tutti i suoi prodotti, in tutte le fasi della loro realizzazione, dal *concept* iniziale, sino alla produzione. Allo sviluppo della qualità dei prodotti ha infatti coinciso anche lo sviluppo dell'attività, che si svolge oggi in **quattro unità produttive con oltre 100 dipendenti**, al cui interno vengono svolti tutti i passaggi che portano dalla progettazione al prodotto finito, con la produzione di **stampi e attrezzature speciali**.

2.- Tra i prodotti di maggiore successo della Ghidini Cipriano vi è il **levatappi "Vigneto"** (doc. 1), che, per la sua forma particolarissima, può veramente considerarsi uno dei **prodotti-simbolo** della sua attività. Esso infatti si caratterizza per una **forma particolarissima**, dovuta ad una **combinazione di elementi non strettamente funzionali** (la lunga leva di movimentazione della

spirale, la leva di serraggio del tappo e la corrispondente controleva nel corpo del prodotto, la forma “a pistola” di questo corpo, la particolare asola per la visione dell’ingranaggio interno), che lo rendono **immediatamente riconoscibile agli acquirenti**.

Di questo levatappi, prodotto dalla ricorrente sin dal 2000 e da essa ampiamente pubblicizzato (docc. 2 e 3), sono stati sinora realizzati oltre 150.000 esemplari (cfr. ancora il doc. 3, corredato dalla prima fattura di vendita, risalente appunto al 2000), venduti in tutto il mondo, nonostante il prezzo piuttosto elevato (Euro 47,00 oltre IVA alla fabbrica – doc. 4 –, con prezzi al pubblico superiori ai cento Euro), a riprova del **grande successo commerciale** di questo prodotto.

\*\*\* \*\*

### **L’illecita condotta posta in essere in danno della ricorrente**

3.- Come purtroppo frequentemente accade per prodotti di successo, anche il levatappi “Vigneto” ha costituito un irresistibile richiamo per gli **imitatori**.

La ricorrente infatti ha recentemente rinvenuto sul mercato un’**imitazione pedissequa** di questo levatappi (doc. 5), di cui vengono riprodotte **tutte** le caratteristiche, tanto che esso risulta **pressoché indistinguibile** dal prodotto originale.

Il responsabile della distribuzione in Italia di questo prodotto è risultata essere la società (...), che lo ha posto in commercio anche in un suo **negozio-insegna** di Milano (doc. 6, costituito dallo scontrino di acquisto e dalla dichiarazione della dipendente della Ghidini Cipriano che, avendolo rinvenuto nel negozio, ha pensato bene di acquistarne un esemplare) e che sempre a Milano sarà inoltre presente, dal 20 al 23 gennaio prossimi, alla più importante Fiera internazionale italiana del settore, il **MACEF 2006** (doc. 7), alla quale verosimilmente lo presenterà.

Come è agevole rilevare dall’esame di questo prodotto, esso risulta del tutto **identico, sin nei minimi dettagli e nei colori**, a quello realizzato dalla Ghidini Cipriano, con un’unica lievissima differenza, costituita dal colore bianco, anziché grigio chiaro, dell’elemento in gomma posto all’interno dell’impugnatura.

L’assoluta identità tra il prodotto originale Ghidini Cipriano, in tutti i suoi elementi, e la copia dimostra tra l’altro inequivocabilmente che tale copia è stata realizzata **“a ricalco”** rispetto al prodotto della ricorrente, e cioè **attraverso un sistema di digitalizzazione del prodotto originale** effettuato utilizzando un **“tastatore” elettronico o un sistema al laser**, risparmiando così anche i costi (tutt’altro che trascurabili) per la progettazione dello stampo.

Ciò è attestato dal **parere** (doc. 8) del sig. Edmondo Castellani, titolare della Castellani & Chiarini s.n.c., esperto nel settore della costruzione stampi, che, a seguito dell’esame del prodotto originale e di quello copia, rileva in particolare che **“le dimensioni, le finiture, le nervature di rinforzo ed il sistema di montaggio dei vari particolari risultano pressoché identiche”** e conclude quindi che **“In base alla ns. esperienza possiamo attestare di conseguenza che il levatappi in questione è stato riprodotto con un sistema di digitalizzazione effettuata sul levatappi originale ‘Vigneto’ della ditta Ghidini Cipriano SPA, ossia con un sistema che permette di riprodurre, tramite un tastatore elettronico o con un raggio laser, le matematiche 3D pezzo, le quali con minime variazioni e leggere modifiche permettono la progettazione degli stampi ed i successivi percorsi utensili necessari alla realizzazione stessa degli stampi”**.

\*\*\* \*\*

**I profili di illiceità  
del comportamento della (...):  
a) la contraffazione  
di segni distintivi non registrati**



4.- L'illiceità della condotta della (...) è assolutamente indiscutibile, e ciò sia sotto il profilo della **contraffazione di segni distintivi non registrati**, sia sotto quello della **concorrenza sleale**.

Quanto al primo aspetto, è appena il caso di rilevare come il prodotto commercializzato dalla (...) sia assolutamente **identico** a quello della Ghidini Cipriano, di cui, come si diceva, riproduce pedissequamente la forma in ogni dettaglio, tanto da risultare realizzato "a ricalco" rispetto al prodotto originale.

Questa **assoluta identità** non concerne ovviamente soltanto il meccanismo di funzionamento del levatappi (che la Ghidini Cipriano non pretende certo di monopolizzare), ma, come abbiamo visto, si estende a **tutte le caratteristiche** del prodotto, comprese quelle non funzionali (e distintive nel loro complesso della produzione Ghidini Cipriano): caratteristiche che sono **tutte suscettibili di essere variate, senza in alcun modo compromettere la funzionalità o l'estetica del prodotto**, e la cui copiatura integrale si spiega soltanto con l'intenzione di mettersi "nella scia" del più famoso prodotto originale, confondendosi con esso (quanto meno sotto il profilo della c.d. **confondibilità in senso ampio o rischio di associazione**, cioè dell'esistenza di **rapporti contrattuali o di gruppo** tra i rispettivi produttori, come una licenza o un contratto di distribuzione: (così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*<sup>5</sup>, Milano, 2005, p. 215 e in giurisprudenza da ultimo App. Milano, 18 maggio 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 871 e ss., che ha ritenuto illecita l'adozione di un marchio simili a quello originale, quando esso "crea un oggettivo rischio di confondibilità sotto il profilo del rischio di associazione ... creando nel pubblico la possibilità di errore circa la riferibilità del prodotto alla stessa azienda, ovvero circa la sussistenza di rapporti contrattuali o di gruppo tra le imprese produttrici o comunque tra le fonti di origine") e sfruttandone l'**accreditamento** sul mercato.

Produciamo anche a questo riguardo anche un **parere** (doc. 9), a firma di un noto **progettista indipendente**, il sig. Valter Gorni, particolarmente attivo proprio nel settore dei casalinghi, nel quale ha collaborato con alcune delle maggiori imprese del "distretto industriale" bresciano specializzato proprio in questa produzione.

Il sig. Gorni, dopo avere esaminato il levatappi "Vigneto" della Ghidini Cipriano, attesta anzitutto che lo stesso presenta una lunga serie di caratteristiche non funzionali: "**Posso attestare – scrive nel suo parere – che sicuramente non strettamente funzionali, sono le seguenti caratteristiche: 1) La forma esteriore 2) La leva di movimentazione della spirale 3) Il tipo e la forma dell'ingranaggio di movimenti spirale 4) La cremagliera di supporto spirale ed il perno di guida 5) La forma ed il fissaggio della spirale 6) La leva di serraggio del tappo e la controleva nel corpo 7) La forma e la dimensione del corpo, l'asola per la visione estetica dell'ingranaggio 8) I meccanismi interni di scatto e di aggrappamento delle guancette morbide di aggancio al collo della bottiglia**".

Il parere prosegue quindi domandandosi se questi elementi sono suscettibili di varianti non incidenti sulla funzionalità del prodotto, ossia di **varianti c.d. innocue**; ed anche a questa domanda risponde affermativamente, affermando che "**Tutte queste caratteristiche (elencate senza nessuna pretesa di esaustività) sono pianamente suscettibili di essere variate senza che tale variazione incida sulla funzionalità del prodotto**", aggiungendo altresì che "**detta variazione richiede alcune procedure che mi accingo ad elencare qui di seguito. 1) L'Impiego di un designer per lo studio e lo sviluppo dell'oggetto in questione 2) L'Impiego di uno studio di progettazione che partecipi attivamente con il designer nello sviluppo e nell'industrializzazione del prodotto. 3) La fase di prototipizzazione del prodotto. 4) La fase di lancio e la pubblicizzazione del prodotto nel mercato con la verifica di una risposta positiva": il che rende evidenti anche i profili di **agganciamento parassitario** dell'operazione posta in essere dalla (...).**

5.- Sussistono dunque pienamente i presupposti per la protezione della forma complessiva del prodotto della Ghidini Cipriano appunto come segno **distintivo di fatto**, tutelato ai sensi degli artt.

1 e 2 del Codice della Proprietà Industriale: si veda lo stesso VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*<sup>5</sup>, cit., p. 281, dove scrive appunto che il marchio di fatto tutelato dal Codice “**potrà anche consistere nella forma del prodotto medesimo**” e che la sua protezione in questo caso “**si sovrappone e si identifica con la fattispecie dell’imitazione servile della forma medesima**”, protezione per la quale, in base a quanto si è appena detto, vi sono tutti i requisiti.

A questa protezione in realtà deve oggi aggiungersi anche quella contro l’**agganciamento parassitario**, represso per i marchi registrati dall’art. 20, comma 1°, lett. *a* e *c* del Codice della Proprietà Industriale e per i segni distintivi non registrati – se anche non si ritiene possibile applicare anche ad essi queste disposizioni, come in realtà appare preferibile, sulla base di una lettura sistematica – quanto meno dall’**art. 2598, n. 2 c.c.**.

Su quest’ultimo punto si veda ancora VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*<sup>5</sup>, cit., p. 93, dove scrive che “**si avrà un approfittamento della rinomanza del prodotto altrui, uno sfruttamento del lavoro di introduzione da altri compiuto del prodotto stesso sul mercato ... e perciò un caso di appropriazione di pregi**, anche quando un concorrente immetta e accrediti sul mercato un prodotto nuovo contraddistinto oltre che da un marchio denominativo altresì da una forma particolare del prodotto stesso o del suo contenitore. Il prodotto nuovo viene così conosciuto dal pubblico in funzione non soltanto del suo marchio denominativo ma altresì della forma distintiva che lo caratterizza. Allorché un secondo imprenditore presenti sul mercato lo stesso prodotto, il fatto di presentarlo in una forma (del prodotto stesso o del contenitore) analoga a quella adottata dal primo imprenditore, ma accompagnandolo anche con un marchio denominativo radicalmente diverso, darà luogo a un evidente caso di uso di un segno distintivo altrui (la forma) non confusorio, ma costituente una appropriazione di pregi: poiché, adottando quella forma, il secondo arrivato dice in sostanza al pubblico. ‘Il mio prodotto è come quell’altro che tu già conosci e che ti si presenta con la medesima forma’: dice cioè qualche cosa di non diverso da quanto si esprime adottando il marchio denominativo altrui preceduto dalla parola ‘tipo’, ‘modello, o ‘sistema’, ecc.”.

In giurisprudenza, in perfetta consonanza con queste idee, si veda un recentissimo provvedimento di codesto Ill.mo Tribunale, reso il 21 luglio scorso (doc. 10), che, dopo avere esattamente rilevato che “**nella valutazione della capacità distintiva della confezione di un prodotto deve necessariamente prescindersi dall’analisi di ciascun elemento ... per incentrarsi invece sulla specifica combinazione di tali elementi, al fine di verificare se la particolare combinazione stessa – al di là dei singoli elementi in essa contenuti e in una considerazione sintetica e complessiva – sia o meno dotata di originalità o se, al contrario, la combinazione in questione risulti già in qualche modo presente nel settore di riferimento**”, ed avere altresì rilevato come la combinazione di elementi che veniva in considerazione nel caso di specie era stata sostanzialmente ripresa dal prodotto dell’imitatore, ha concluso che “**Tale condotta appare idonea a determinare un pericolo di confusione rilevante ai fini di cui all’art. 2598 n. 1 c.c. in quanto la forte somiglianza tra le confezioni, al di là della presenza di diversi marchi, può ingenerare nel consumatore la convinzione che esista un collegamento tra i produttori e che si tratti di linee simili progettate per mercati diversi (estero, *discount*, ecc.) con ciò determinandosi confusione tra le attività dei produttori stessi” e che “**indubbia deve peraltro ritenersi la sussistenza di un indebito agganciamento ex art. 2598 n. 2 c.c. posto in essere dalla resistente rispetto all’attività ed al prodotto della ricorrente, volto a sfruttare la notorietà ed il successo del concorrente riproducendone le forme di presentazione esteriore del prodotto al fine di trarre indebito vantaggio dal positivo accreditamento da essa conquistato presso il consumatore in modo da riversare anche sul prodotto di fascia di prezzo più bassa l’effetto della rinomanza del prodotto concorrente”.****

E questi rilievi si applicano a più forte ragione nel nostro caso, in cui il prodotto della (...) non

ha una forma solo analoga, ma addirittura **identica** a quella, sicuramente molto particolare, del levatappi della Ghidini Cipriano.

Dunque, sul carattere illecito della copiatura di questa forma ad opera della (...) non vi può essere dubbio alcuno.

\*\*\* \*\*

### **I profili di illiceità del comportamento della (...): b) la concorrenza sleale**

7.- Anche il carattere di **slealtà concorrenziale** della condotta della (...) è assolutamente indiscutibile, e sussiste sotto diversi aspetti.

In primo luogo, come abbiamo appena visto, la contraffazione dell'altrui segno distintivo non registrato coincide con la fattispecie dell'**imitazione servile** ovvero con quella dell'**appropriazione di pregi** e deve quindi ritenersi sanzionata anche con riferimento a questi titoli.

Inoltre la circostanza – attestata anche dal già richiamato parere del sig. Edmondo Castellani (doc. 8) – che il prodotto copia sia stato **ottenuto attraverso un ricalco del prodotto originale** effettuato utilizzando un **“tastatore” elettronico o al laser**, con considerevolissimi **risparmi di costi** di realizzazione – ampiamente descritti nel parere del sig. Gorni (doc. 9) –, rende evidente la slealtà concorrenziale della condotta della (...) anche sotto il profilo della c.d. **ripresa diretta della prestazione altrui**, che costituisce un comportamento contrario ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda, vietato ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c. (in tal senso si vedano, tra le molte, Cass., 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, n. 2891, che ha così affermato che **“Viola i principi di correttezza professionale la ripresa integrale e consapevole tramite copia anastatica dell'opera realizzata dal periodico concorrente, in quanto consente una economia di tempo, di lavoro, di studio e di spesa ed offre la possibilità di immettere sul mercato la pubblicazione in tempi assai più brevi di quelli che avrebbero richiesto l'autonoma elaborazione, composizione e stampa”**; Pret. Legnano, ord. 4 maggio 1988, *ivi*, 1988, n. 2314; App. Bologna, 20 gennaio 1981, *ivi*, 1981, n. 1488, che riguardava proprio una copia a pantografo; App. Firenze, 11 marzo 1975, *ivi*, Rep sist. 1972-1987, p. 964; Trib. Milano, 28 aprile 1975, *ivi*, 1975, n. 719; ecc.).

La concorrenza sleale sussiste poi nel caso di specie anche sotto il profilo della **denigrazione**, vietata ai sensi dell'art. 2598, n. 2 c.c., perché la vendita di un prodotto identico all'originale a **prezzo largamente inferiore** a quello praticato per quest'ultimo (il levatappi della (...) viene infatti **venduto al pubblico a 24 Euro**, mentre quello originale ha un **prezzo alla fabbrica di Euro 47,00 oltre IVA e prezzi al pubblico superiori ai 100,00 Euro** – cfr. ancora i docc. 4 e 6) determina necessariamente il **discredito commerciale** sia del prodotto commercializzato a prezzi normali, sia del produttore di esso, **“essendo il pubblico indotto a ritenere che sussistano ampi ed ingiustificati margini di profitto su un prodotto di qualità modesta”** (così da ultimo Trib. Frosinone, ord. 2 febbraio 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, n. 4134; e nello stesso senso già Pret. Verona, 29 ottobre 1992, in *Foro it.*, 1994, I, 933 e ss.; Trib. Bari, ord. 16 novembre 1998, *ivi*, 1999, I, 1642 e ss.; e Trib. Ancona, ord. 12 aprile 1999, *ibidem*, 1645 e ss.), mentre, come evidente, questa differenza abissale di prezzi discende essenzialmente dall'**enorme risparmio di costi** effettuato da controparte (o da chi le fornisce il prodotto), saltando a piè pari tutte le complesse attività che un'autonoma realizzazione comporta, come ampiamente illustrato nel già richiamato parere del sig. Gorni (doc. 9).

\*\*\* \*\*

### **L'azione di merito che la ricorrente intende proporre**

8.- Sulla base di quanto precede, la ricorrente ha dunque l'intenzione di promuovere una causa di **contraffazione di segno distintivo non registrato** e di **concorrenza sleale**, chiedendo la

condanna a questo titolo della (...).

In particolare, nell'ambito di questa causa di merito la ricorrente intende domandare l'**accertamento** del compimento di tutti gli illeciti sin qui descritti, con l'**inibitoria finale** della prosecuzione o ripetizione di tali illeciti, inclusa la produzione e la commercializzazione dei prodotti contraffattori e illecitamente copiati, e in generale di prodotti eguali o simili a quello imitato, e la fissazione di una **penale** per ogni violazione successivamente constatata. La ricorrente intende altresì domandare la condanna dell'odierna resistente al **risarcimento del danno** ad esse causato dagli illeciti di cui la stessa si è resa responsabile, nonché l'emanazione di tutte le pronunce conseguenti, e segnatamente l'**assegnazione in proprietà** dei prodotti contraffattori e la **pubblicazione** dell'emananda sentenza.

\*\*\* \*\*

### Le istanze cautelari oggetto del presente procedimento

9.- Nel frattempo, per assicurare il risultato di questa azione di merito ed evitare che la contraffazione in atto arrechi un grave ed irreparabile danno ai suoi diritti esclusivi ed alla sua posizione di mercato, la Ghidini Cipriano si vede costretta a rivolgersi in via di urgenza a codesto Ill.mo Tribunale, onde ottenere un **provvedimento cautelare** che disponga nei confronti della (...) l'**inibitoria** della ulteriore commercializzazione e pubblicizzazione dei levatappi contraffattori, prevedendo anche una **penale** per la violazione di essa; che disponga il **sequestro dei levatappi in questione** presso la medesima società e presso chiunque altro ne faccia commercio, nonché il **sequestro delle scritture contabili** del contraffattore relative a tali prodotti; e che infine preveda la **pubblicazione** del provvedimento.

Della sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure richieste non pare possibile dubitare, alla luce di quanto sin qui esposto.

Per ciò che concerne anzitutto il *fumus boni iuris*, per quanto già si è detto sia la **contraffazione di segno distintivo non registrato**, sia la **concorrenza sleale** sono nel caso di specie del tutto indubitabili.

Quanto poi al *periculum in mora*, esso è egualmente indiscutibile. Come abbiamo visto, infatti, gli illeciti avversari sono in **pieno svolgimento** – ed anzi sono in **fase di sviluppo**, con la prossima presentazione del prodotto contraffattorio ad una importantissima Fiera internazionale di settore (doc. 6) – e sono certamente suscettibili di arrecare alla Ghidini Cipriano (ed in effetti stanno già arrecando) un **danno gravissimo in termini di sviamento di clientela** e di **discredito commerciale** e **danno d'immagine**, voci entrambe che per definizione sono **insuscettibili di risarcimento pecuniario**: il che dà tipicamente luogo al *periculum in mora* richiesto per l'emanazione dei provvedimenti cautelari di inibitoria e sequestro.

10.- Dovrà dunque essere disposta anzitutto l'**inibitoria provvisoria**, ex art. 131 Codice Proprietà Industriale e art. 700 c.p.c., della prosecuzione e ripetizione degli illeciti in atto, che vieti in particolare alla (...) di **produrre, far produrre, importare, commercializzare e pubblicizzare in qualsiasi forma i prodotti illecitamente copiati e contraffattori**.

L'inibitoria andrà altresì integrata con l'ordine ex art. 700 c.p.c., rivolto alla (...), di procedere al **ritiro dal commercio** e al successivo **accantonamento** dei prodotti in questione presso i rivenditori contrattualmente legati alla (...) alla quale la stessa abbia fornito tali prodotti (per un recentissimo precedente in cui codesto Ill.mo Tribunale ha ritenuto di integrare l'inibitoria provvisoria appunto con l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffattori, onde evitare la "disseminazione" di questi prodotti, si veda Trib. Milano, decr. 28 ottobre 2005: doc. 11).

Pienamente ammissibile – e certamente opportuna, vista l'ampiezza della contraffazione in atto – è la **fissazione di una penale** per ogni inosservanza del provvedimento di inibitoria; anche questa misura è espressamente prevista dall'art. 131, comma 2° Codice della Proprietà Industriale, in

base al quale “**Pronunciando l’inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento**”.

11.- La necessità di bloccare la contraffazione in atto, sottraendo al contraffattore la disponibilità dei levatappi che costituiscono imitazione pedissequa della forma del prodotto della Ghidini Cipriano (e quindi contraffazione del suo corrispondente segno distintivo non registrato), per impedire che essi vengano ulteriormente prodotti e commercializzati, impone inoltre di affiancare all’inibitoria anche il **sequestro** dei prodotti contraffattori, del materiale pubblicitario ad essi inerente, nonché degli stampi e degli altri mezzi specifici adibiti alla produzione di essi.

Ciò è tanto più necessario in quanto, trattandosi di **prodotti di piccole dimensioni**, essi possono venire facilmente occultati o distratti, e comunque disseminati presso i vari **rivenditori**, dove sarebbe pressoché impossibile recuperarli in seguito.

Va altresì sottolineato che il sequestro dovrà poter essere eseguito **anche presso terzi non identificati nel ricorso**, di cui dovesse emergere la partecipazione all’illecito, come è egualmente previsto espressamente dall’art. 129 Codice della Proprietà Industriale.

12.- Il sequestro dovrà inoltre avere ad oggetto anche le **scritture contabili** del contraffattore relative ai levatappi contraffattori.

Questa misura cautelare si rende necessaria anche al fine di ricavare da un lato **l’esatta misura anche quantitativa dell’illecita contraffazione** (rilevante ai fini del risarcimento del danno), e dall’altro il nominativo del **produttore** di questi levatappi e degli **ulteriori soggetti implicati** nell’illecito, e segnatamente dei **rivenditori**

In relazione a quest’ultima richiesta, particolarmente importante per le ricorrenti, va sottolineato che gli artt. 128 e 129 del Codice della Proprietà Industriale (come già le norme corrispondenti della legge marchi) consentono espressamente la descrizione o il sequestro “**degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione**”, e tra essi rientrano senz’altro i documenti idonei all’identificazione del produttore e degli ulteriori distributori dei prodotti contraffattori, a loro volta responsabili di contraffazione.

Ciò è confermato anche dal **coordinamento** tra queste disposizioni e quella dell’art. 121, comma 2° del Codice, che consente al Giudice di ordinare al preteso contraffattore “**di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione**”.

Per alcuni recentissimi **precedenti giurisprudenziali** in cui, appunto in applicazione di queste norme, è stato disposto il **sequestro delle scritture contabili del preteso contraffattore**, appunto allo scopo di consentire l’esatta quantificazione dell’illecito e l’identificazione degli altri soggetti implicati nella contraffazione si vedano alcuni recenti provvedimenti di codesto Ill.mo Tribunale (cfr. ancora il già richiamato decreto del 28 ottobre 2005: doc. 11) e del Tribunale di Bologna (decreto del 18 luglio 2005: doc. 12).

13.- Dovrà infine essere disposta la **pubblicazione dell’emanando provvedimento**.

E si deve sottolineare con forza l’opportunità della concessione di tale misura nel caso di specie, in cui l’illecito commesso ai danni della Ghidini Cipriano ha avuto (e continua ad avere!) una **speciale efficacia diffusiva**, dal momento che la (...), come si diceva, si appresta ad esporre i prodotti in questione in quella che è probabilmente la più importante Fiera internazionale di settore del nostro Paese, appunto il **MACEF**, frequentata annualmente da quasi **70.000** visitatori (doc. 13): efficacia diffusiva che non solo giustifica, ma rende anzi strettamente **indispensabile** la **pubblicazione** del provvedimento cautelare richiesto, per cercare di arginare gli effetti dannosi sul mercato di questa condotta.

L'ammissibilità della pubblicazione dei provvedimenti resi in sede cautelare è ora **espressamente prevista** dall'art. 126 del Codice della Proprietà Industriale, e già prima dell'entrata in vigore di esso era riconosciuta da una larga parte della giurisprudenza, appunto allo scopo di contribuire ad evitare l'aggravamento del danno: si veda ad esempio Trib. Milano, 23 maggio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 683 e ss.: **“La pubblicazione del provvedimento cautelare di sequestro dei prodotti costituenti contraffazione di un brevetto per modello e di un marchio registrato può essere disposta dal giudice della cautela, in quanto è misura idonea ad evitare danni ulteriori ed a ripristinare presso il pubblico l'immagine dei ricorrenti”**; e nello stesso senso, tra le molte, Pret. Afragola, 6 febbraio 1967, in *Riv. dir. comm.*, 1968, II, 77, e ss.; Pret. Milano, 31 luglio 1967, in *Foro pad.*, 1967, 923 e ss.; Pret. Roma, 6 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 1, 1806 e ss.; Pret. Roma, 7 settembre 1978, in *Giust. civ.*, 1978, 1904 e ss.; Pret. Catania, 9 dicembre 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, 684 e ss.; Pret. Catania, 23 marzo 1983, *ivi*, 1983, 541 e ss.; Pret. Legnano, 3 maggio 1985, *ivi*, 1985, 586 e ss.; Pret. Catania, 23 febbraio 1987, *ivi*, 1987, 377 e ss.; Pret. Catania, 25 luglio 1987, *ibidem*, 673 e ss.; Trib. Catania, 17 ottobre 1988, *ivi*, 1988, 800 e ss.; Trib. Roma, 25 febbraio 1988, *ibidem*, 512 e ss.; Trib. Roma, 29 settembre 1993, *ivi*, 1993, 731 e ss.; ecc..

\*\*\* \*\*

**La necessità  
che i provvedimenti richiesti  
siano concessi  
inaudita altera parte**

14.- E' altresì strettamente indispensabile che i provvedimenti sopra indicati vengano **concessi inaudita altera parte**.

Ciò si rende strettamente indispensabile anzitutto per l'**inibitoria della produzione, importazione e commercializzazione dei prodotti illecitamente copiati e contraffattori** da parte della (...), che sta ampiamente commercializzando e pubblicizzando i prodotti in questione e soprattutto si appresta verosimilmente a presentarlo ad una **Fiera internazionale di settore**, con intuibili conseguenze in termini di **sviamento di clientela** e di **discredito** per la Ghidini Cipriano. E la brevità del tempo a disposizione (il MACEF apre venerdì **20 gennaio**) rende impraticabile la preventiva comparizione delle parti.

La comparizione delle parti pregiudicherebbe del resto, ed in modo ancor più decisivo, l'esecuzione dell'indispensabile **sequestro dei prodotti copiati e contraffattori** e più ancora quello dei relativi **stampi** e delle **scritture contabili** della (...): se infatti il provvedimento venisse annunciato alla controparte, essa avrebbe facile gioco nel disperdere questi prodotti, distribuendoli ai rivenditori o consegnandoli a magazzini compiacenti, e nel far sparire tutti i documenti “compromettenti” che si trovino presso la sua sede.

E' quindi strettamente necessario inibirle **immediatamente** l'ulteriore commercializzazione dei prodotti contraffattori e sottoporli a sequestro, **prima** che gli stessi vengano inviati ai negozi di tutta Italia, dove sarebbe **materialmente pressoché impossibile** recuperarli.

Sussistono pertanto pienamente le ragioni, previste dall'art. 669-*sexies* c.p.c., per la concessione di esse **senza previa comparizione delle parti**: fermo restando che naturalmente la comparizione seguirà subito dopo, e in tale sede potranno essere valutate le eventuali difese della resistente.

\*\*\* \*\*

In relazione a quanto sopra esposto, la Ghidini Cipriano s.p.a., rappresentata e difesa come specificato in epigrafe

chiede

che codesto Ill.mo Tribunale voglia, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e degli artt. 126, 129, 130 e 131

Codice della Proprietà Industriale, previa designazione da parte del Presidente del Tribunale del Giudice cui sarà affidata la trattazione del presente procedimento, emanare con decreto i provvedimenti idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito; ed in particolare

chiede

che codesto Ill.mo Tribunale voglia:

1) Disporre a carico della resistente (...):

a) l'inibitoria cautelare, *ex art. 131 Codice Proprietà Industriale e art. 700 c.p.c.* della ulteriore produzione, importazione, commercializzazione e pubblicizzazione, anche attraverso la rete Internet, dei levatappi contraffattori di cui in narrativa;

b) l'ordine, *ex art. 700 c.p.c.*, di procedere al ritiro dalla distribuzione e dal commercio e all'accantonamento dei levatappi di cui al precedente punto (a) e del materiale pubblicitario ad essi relativo, mediante ritiro degli stessi presso i rivenditori legati contrattualmente alla (...);

c) il sequestro, *ex art. 129 Codice Proprietà Industriale*, dei levatappi di cui al precedente punto (a), del materiale pubblicitario ad essi relativo e di ogni materiale, su supporto cartaceo e/o informatico, che ad essi si riferisca o che li riproduca, nonché degli stampi e degli altri mezzi specifici adibiti alla produzione di essi, sia presso le sedi principali e secondarie della (...), sia presso chiunque altro faccia commercio dei predetti levatappi;

d) il sequestro, *ex art. 129 Codice Proprietà Industriale*, delle scritture contabili della predetta società (anche presso sedi secondarie ovvero i diversi luoghi in cui le sue scritture contabili vengano conservate), tra cui i registri IVA, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, nonché di ogni altro documento, che consentano di individuare i produttori dei levatappi di cui al precedente punto (a) nonché gli acquirenti che siano a loro volta rivenditori degli stessi, ed il volume complessivo delle vendite dei predetti levatappi, autorizzando anche l'accesso ai sistemi informatici della resistente;

2) Autorizzare un rappresentante della ricorrente, un tecnico di sua fiducia ed i suoi difensori ad assistere alle operazioni di sequestro;

3) Fissare una somma dovuta dalla (...) per ogni violazione e/o inosservanza dell'inibitoria e degli altri provvedimenti di cui al precedente punto (1) constatata successivamente al deposito dell'emanando provvedimento, e segnatamente per ogni ulteriore levatappi contraffattorio che venga da essa prodotto o importato o commercializzato;

4) Disporre la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a spese della (...) ed a cura della Ghidini Cipriano s.p.a., per due volte, a piena pagina e con i nomi delle parti in grassetto, sui periodici specializzati "Casa Stile e "Articoli Casalinghi", e per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani "Il Sole-24 Ore", "Corriere della Sera" e "la Repubblica";

5) Condannare la (...) a rifondere alla Ghidini Cipriano s.p.a. spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

\*\*\* \*\*

Si producono i seguenti documenti: (*omissis*)

Agli effetti della determinazione del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.

\*\*\* \*\*

Milano, li 14 gennaio 2006.

Il Giudice Designato,

letto il ricorso che precede e i documenti allegati,

ritenuto che ai fini del riconoscimento della tutela cautelare invocata dalla ricorrente Ghidini Cipriano s.p.a. sembrano sussistere i necessari requisiti, dovendosi osservare,

quanto al *'fumus'*, che esso discende:

- dalla documentata attuale commercializzazione. Da parte della resistente (...), di un levatappi sostanzialmente identico a quello della ricorrente e ragionevolmente realizzato attraverso un sistema 'a ricalco' di quest'ultimo, in modo da riprodurne tutte le caratteristiche, anche quelle sicuramente non funzionali;

- dalla ravvisabilità, nel fatto sopra descritto, della violazione dei diritti della ricorrente sotto il profilo della contraffazione dei segni distintivi non registrati risolvendosi nella forma del prodotto o, quantomeno, sotto il profilo della concorrenza sleale per pedissequa, servile imitazione e per appropriazione di pregi, con contestuale pregiudizio dell'immagine commerciale della ricorrente anche in relazione al ben più contenuto prezzo di vendita dell'articolo contraffatto, reso possibile dall'assenza dei costi di progettazione e studio (...) e con evidente rischio di associazione tra i diversi marchi con i quali prodotti identici vengono offerti al pubblico;

quanto al *'periculum'*, che esso risulta insito in un'attività come quella lamentata, per l'attualità, l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio derivante dalla sua attitudine lesiva e decettiva, e appare altresì accresciuto nella specie dalla programmata e annunciata partecipazione anche della resistente all'imminente Fiera Macef di Milano (...), il salone internazionale della casa, che indubbiamente costituisce uno dei momenti di incontro più rilevanti per gli operatori del settore;

quanto alla pronuncia *'inaudita altera parte'*, che la stessa, al fine di evitare pregiudizi all'attuazione del provvedimento, sembra imposta, per l'inibitoria (e la relativa fissazione di penale) dalla necessità di arrestare immediatamente la prosecuzione dell'attività valutabile come illecita (anche in relazione alla ricordata, imminente apertura della Fiera internazionale Macef), e, per il sequestro, dalla natura dei beni e dall'agevole possibilità di un loro occultamento o dispersione (il sequestro va esteso altresì – tramite estrazione di copie – ai documenti contabili e fiscali utili a comprovare le quantità distribuite dei levatappi in questione e l'identità dei soggetti coinvolti nella loro produzione e commercializzazione), mentre per gli ulteriori provvedimenti (ritiro dalla distribuzione e dal commercio e accantonamento, pubblicazione, spese) sembra opportuno riservare ogni decisione all'esito della discussione, nel contraddittorio delle parti;

P.Q.M.

Visti gli artt. 129 ss. cpi e 700 c.p.c.,

provvedendo in via cautelare ed urgente,

1- inibisce alla resistente (...) ogni ulteriore produzione, importazione, pubblicizzazione e commercializzazione del levatappi di cui al doc. 5 allegato al ricorso, in quanto lesivo dei diritti della ricorrente Ghidini Cipriano s.p.a.;

2- fissa in euro 500,00 la somma dovuta per ogni violazione eventualmente constatata dopo un giorno lavorativo dalla notificazione del presente provvedimento;

3- autorizza il sequestro dei levatappi sub 1 e del relativo materiale pubblicitario, da eseguirsi presso le sedi della resistente, loro dipendenze o pertinenze o anche presso terzi, non indicati in ricorso, che ne facciano commercio;



4- autorizza altresì il sequestro delle scritture contabili o di altra natura (esemplificativamente, registri fiscali, di magazzino, fatture e documenti di trasporto o altri) comunque utili ad accertare i quantitativi dei levatappi in questione prodotti, importati e distribuiti, nonché l'identità dei soggetti coinvolti nella loro produzione e commercializzazione, sequestro da eseguire tramite estrazione di copia di tali documenti, autorizzando eventualmente anche l'accesso ai sistemi informatici della resistente;

5- autorizza la ricorrente e i suoi difensori o un tecnico specificamente delegato ad assistere alle operazioni di sequestro;

6- assegna alla ricorrente termine perentorio sino al 25.1.2006 per la notificazione del ricorso e del presente decreto;

7- fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 1.2.2006, ore 10.30, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Milano, 17 gennaio 2006

Il Giudice Designato - Dr. Domenico Bonaretti

## L'ARTICOLO

### ✓ *Marchi, modelli, testate, domain names: un anno di giurisprudenza - La sintesi di un articolo del Prof. Cesare Galli in corso di pubblicazione su AIDA*

Come ogni anno, la Rivista *AIDA* ha affidato al Prof. Cesare Galli il compito di esaminare e commentare sinteticamente le principali decisioni nazionali e comunitarie in materia di segni distintivi, in relazione ai loro riflessi sull'industria culturale.

L'articolo del Prof. Galli è in corso di pubblicazione nel volume 2005 della Rivista, di prossima uscita, con il titolo *Segni distintivi e industria culturale*. Ne riportiamo intanto qui di seguito un'ampia sintesi.

CESARE GALLI

### **MARCHI, MODELLI, TESTATE, DOMAIN NAMES:**

### **UN ANNO DI GIURISPRUDENZA (SETTEMBRE 2004-SETTEMBRE 2005)**

SOMMARIO: 1. La protezione di marchi e nomi dotati di notorietà: il problema della parodia. – 2. (segue) L'accertamento della notorietà e il rilievo dell'approfittamento di essa. Rapporti tra marchio e nome. – 3. L'uso di marchi di sigarette per eventi sportivi sponsorizzati e prodotti ad essi inerenti: limiti di liceità. – 4. Industrial design e segni distintivi. – 5. La giurisprudenza comunitaria: a) ambito di protezione del marchio e uso del marchio altrui in funzione descrittiva; marchi di servizio; esaurimento – 6. (segue) b) Registrazione come marchio degli slogan e capacità distintiva. – 7. Marchi e testate giornalistiche. – 8. I segni distintivi di Internet.

1. Anche nella giurisprudenza italiana si manifesta con chiarezza l'**evoluzione della protezione dei segni distintivi**, sempre più spesso oggetto di controversie nelle quali, piuttosto che la confusione, viene in considerazione lo **sfruttamento dei valori evocativi e attrattivi** presenti nel segno imitato, con tutti i problemi che ciò comporta, ed *in primis* quello dei rapporti con il diritto, costituzionalmente garantito, alla libertà di espressione.

La fattispecie in relazione alla quale questi problemi appaiono più evidenti è quello della **parodia**, del quale quest'anno ha avuto modo di occuparsi una pronuncia del Tribunale di Milano. Nel caso di specie, i giudici milanesi hanno riconosciuto la **legittimità della parodia**, riconducendo questa fattispecie alla satira, intesa quale *«particolare espressione della libertà di manifestazione del pensiero e di critica»*

e quindi «ricompres(a) nell'ambito di tutela garantito dall'art. 21 Cost.»<sup>(1)</sup>. Il caso riguardava la *home page* del sito Internet di un imprenditore commerciale, parodiata in un altro sito, appartenente ad una associazione culturale, ed è stato risolto facendo applicazione dei principi relativi alle **parodie delle opere dell'ingegno**, che sono considerate autonome dall'opera parodiata, di cui capovolgono il significato, e quindi autonomamente sfruttabili, senza necessità di consenso da parte del titolare dell'opera originaria; ma a diversa conclusione non si sarebbe verosimilmente giunti neppure sulla base del **diritto dei marchi**, posto che questo **riserva comunque al titolare soltanto gli usi del marchio «nell'attività economica»**, e tale non era quello effettuato nel caso deciso dal Tribunale di Milano. L'uso commerciale di segni distintivi che possono essere avvertiti quali caricature di marchi altrui, egualmente già presentatosi anche all'esame della nostra giurisprudenza<sup>(2)</sup>, può invece essere considerato illecito, sia quando dia luogo a un pericolo di confusione sull'origine, almeno in senso lato, il che può avvenire ove appaia verosimile per il pubblico che la caricatura sia stata autorizzata dal titolare del marchio parodiato, se non addirittura da lui stesso realizzata<sup>(3)</sup>; sia, e più frequentemente, quando la parodia instaura comunque un **collegamento con il messaggio di cui il marchio parodiato è portatore**, comportando così un approfittamento a favore dell'autore della parodia (che proprio su tale collegamento, e quindi sullo **sfruttamento della rinomanza** del marchio parodiato, di regola si fonda) e spesso anche un detrimento per questo marchio, specialmente se la parodia è volgare, o comunque è tale da ingenerare nella mente del pubblico associazioni tra il marchio ed elementi estranei al messaggio ad esso originariamente inerente, che possono quindi inquinarlo.

Resta da domandarsi se l'uso parodistico dell'altrui marchio non debba ritenersi sorretto da un **«giusto motivo»**, che ne escluderebbe l'illiceità secondo quanto è previsto dallo stesso art. 20, comma 1°, lett. c Codice della Proprietà Industriale. E' però evidente che altro è la parodia effettuata nel contesto di un'opera di carattere artistico, altro è quella realizzata in ambito commerciale al fine di vendere prodotti o servizi: ed infatti anche nella giurisprudenza statunitense, che per prima e più ampiamente si è occupata dei problemi dell'uso parodistico dell'altrui marchio questa giustificazione (fondata sul primo emendamento alla Costituzione americana) non è generalmente ammessa<sup>(4)</sup>; ad analoga conclusione sembra necessario giungere, almeno di regola, nel nostro ordinamento, anche sulla scorta della **giurisprudenza che esclude che le comunicazioni pubblicitarie e commerciali possano beneficiare della previsione di cui all'art. 21 della Costituzione** sulla libertà di espressione e ritiene che vadano invece ricondotte a quella dell'art. 41 sulla libertà di iniziativa economica<sup>(5)</sup>.

2. Sempre in materia di protezione contro lo **sfruttamento (non confusorio, o non necessariamente confusorio) della notorietà di segni distintivi altrui**, si segnala un'ordinanza cautelare del Tribunale di Roma, che ha esaminato una fattispecie di **adozione non autorizzata**

---

(1) Trib. Milano, ord. 13 settembre 2004, in *AIDA* 2005, 1048. La parodia concerneva il sito di Trenitalia.

(2) Si vedano in particolare Trib. Milano, 4 marzo 1999 e Trib. Milano, 12 luglio 1999, entrambe in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999 e relative rispettivamente all'uso parodistico del cane a sei zampe dell'Agip e del cocodrillo della Lacoste.

(3) Per un'ampia rassegna di casi in cui la giurisprudenza americana ha ritenuto, appunto su questi presupposti, che sussistesse una contraffazione confusoria si vedano KELLER-BERNSTEIN, *As Satiric as They Wanna Be: Parody Lawsuits Under Copyright, Trademark, Dilution and Publicity Laws*, in 85 *TMR* (1995), 239 e ss., alle pp. 248-251. In argomento si vedano anche TASKER, *Parody or Satire as a Defense to Trademark Infringement*, in 77 *TMR* (1987), 216 e ss.; e GREDLEY-MANIATIS, *Parody: A Fatal Attraction? Part 2: Trade Mark Parodies*, in *EIPR*, 1997, 412 e ss., spec. pp. 413-415.

(4) Cfr. ancora KELLER-BERNSTEIN, *op. cit.*, 251-253; un caso in cui questa difesa è stata accolta riguardava l'uso parodistico non autorizzato di un segno distintivo in una falsa pubblicità realizzata su una rivista pornografica: *L.L. Bean Inc. v. Drake Publishers Inc.* 811 F2d 26, 1 USPQ2d 1753 (CA 1 1987).

(5) In tal senso Corte Cost., 17 ottobre 1985, n. 231, in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, 3 e ss., con nota di PADOVANI; e da ultimo Cass., 14 settembre 2004, n. 18431, in *Giur. it.*, 2005, I, 1187 e ss., con nota di BOTTERO, sentenza di cui si parlerà più diffusamente *infra*. In dottrina si veda specialmente GHIDINI, *Introduzione allo studio della pubblicità commerciale*, Milano, 1968, p. 229.

come marchio del titolo di un famoso film, che già in precedenza aveva formato oggetto di una pronuncia del Tribunale di Modena in una vicenda analoga <sup>(6)</sup>.

Come quello modenese, anche il giudice romano ha ritenuto illecita l'adozione del marchio anzitutto ai sensi dell'art. 21, comma 3° legge marchi (ora art. 8, comma 3° Codice della Proprietà Industriale), rilevando come in base a questa norma «*il titolo di un'opera cinematografica che abbia acquistato grande notorietà non può essere registrato come marchio senza il consenso del titolare del diritto d'autore al quale, a prescindere dalla distanza tra il settore merceologico del prodotto che si intende contraddistinguere con il segno notorio e quello in cui il segno medesimo ha acquisito notorietà, è concesso il diritto di impedire che altri approfittino commercialmente del successo della sua opera e delle emozioni che essa suscita nel pubblico attraverso il titolo, il nome di un personaggio o altra parte dell'opera*» <sup>(7)</sup>. Il provvedimento del Tribunale di Roma ha anche richiamato, meno convincentemente, la disposizione dell'art. 18, lett. f legge marchi (ora art. 14, comma 1°, lett. c Codice della Proprietà Industriale), in base alla quale è vietata la registrazione come marchio dei «*segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi*», norma di cui è in realtà dubbia l'applicabilità al caso di specie, posto che il titolo delle opere dell'ingegno costituisce bensì l'oggetto di un diritto connesso al diritto d'autore, ma solo quale segno distintivo dell'opera stessa e nei limiti del pericolo di confusione derivante dall'uso di esso su opere di specie o carattere analogo, mentre nel caso di specie veniva in considerazione lo **sfruttamento del valore evocativo del titolo su prodotti di merchandising**.

Ancora il Tribunale di Roma ha affrontato un'altra controversia relativa al preteso sfruttamento della rinomanza di un segno distintivo altrui. A venire in considerazione in questo caso era il marchio adottato da un'impresa editoriale per contraddistinguere un concorso a premi, marchio del quale i Giudici hanno tuttavia **negato la rinomanza** sulla base del rilievo che lo stesso era stato «*utilizzato soltanto per un periodo di tempo limitato e per contraddistinguere un gioco proposto da un giornale sportivo ai suoi lettori*» <sup>(8)</sup>: rilievo che in sé non appare decisivo, posto che **anche un uso limitato nel tempo, specie se accompagnato da un'intensa attività pubblicitaria, può rendere un marchio noto**. In un terzo caso i Giudici romani hanno invece concesso tutela a un marchio di servizi didattici (un sistema di insegnamento della lingua inglese) contro l'ex concessionario che lo aveva adottato all'interno della propria denominazione sociale <sup>(9)</sup>, con una corretta applicazione del principio dell'**unitarietà dei segni distintivi** di cui all'art. 13 legge marchi, ora art. 22 Codice della Proprietà Industriale.

Ad un'ipotesi di **uso non autorizzato in funzione pubblicitaria dell'immagine di un noto personaggio televisivo** ha invece fatto riferimento il Tribunale di Milano, che ha considerato illecito tale uso, riconoscendo al titolare del diritto violato sia il risarcimento del danno patrimoniale, da «*calcolare in base ai compensi percepiti dal testimonial per precedenti attività di sponsorizzazione*», sia quello del **danno non patrimoniale**, in relazione alla «*ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, garantito dall'art. 2 Cost.*» <sup>(10)</sup>, in applicazione del recente orientamento della Corte di legittimità, che ritiene risarcibili le componenti non patrimoniali del danno ogni qual volta vi sia un'ingiusta lesione di un interesse primario inerente alla persona costituzionalmente garantito <sup>(11)</sup>.

Sempre nella giurisprudenza edita quest'anno, il Tribunale di Cagliari ha avuto occasione di occuparsi di una singolare fattispecie relativa ai **rapporti tra diritto al nome e diritto sui segni distintivi**, giudicando lecita l'utilizzazione del nome di un percorso escursionistico e di quello del

---

<sup>(6)</sup> Trib. Modena, ord. 19 agosto 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, di cui si è parlato anche nell'edizione del marzo 2005 di questa Newsletter. Il titolo del film era «Saranno famosi».

<sup>(7)</sup> Trib. Roma, ord. 22 dicembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003.

<sup>(8)</sup> Trib. Roma, ord. 25 settembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004. Il marchio da tutelare era «Bingol», che il Tribunale ha giudicato debole e perciò non contraffatto dal marchio «Totobingol», che pure lo riprendeva *in toto*, utilizzato per un concorso di pronostici calcistici.

<sup>(9)</sup> Trib. Roma, 4 giugno 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004. Il marchio riguardava il metodo «Shenker».

<sup>(10)</sup> Trib. Milano, 23 febbraio 2005, in *AIDA* 2005, 1063, con nota di SARTI. Il personaggio ritratto era Fiorella Pierobon.

<sup>(11)</sup> Cfr. Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *Giust. civ. Mass.*, 2003.

suo ideatore in una guida turistica, e ciò in considerazione del fatto che l'idea di tracciare un itinerario turistico e di attribuirgli una particolare denominazione non poteva costituire «*in sé considerata oggetto della protezione del diritto d'autore*», che il nome dell'ideatore era «acquisito al patrimonio comune degli escursionisti locali» e che l'utilizzazione di esso per contraddistinguere il percorso era «*conforme alla prassi esistente nell'editoria di montagna*»<sup>(12)</sup>. Su questo tema in dottrina si segnala anche il saggio di un'autrice americana – tradotto dal Prof. Mario Fabiani –, che, partendo da alcune considerazioni critiche su una recente decisione della Corte Suprema statunitense, sviluppa una più generale riflessione sulla **funzione di segno distintivo che il nome dell'autore svolge in relazione alle opere dell'ingegno**, in quanto «*permette ai consumatori eventuali delle opere di operare una scelta tra opere sulla base delle precedenti esperienze con altre opere dello stesso autore o anche sulla base della rinomanza dell'autore*». Spingendosi ancora più avanti nel **parallelo tra nome dell'autore e marchio**, il saggio osserva che «*si potrebbe affermare che il 'vero' Dumas è colui che infonde la propria personalità sui libri che sono scritti da terzi, ma elaborati sotto il suo controllo*», esattamente come, in relazione a prodotti di marca realizzati su licenza, la paternità spetta non al licenziatario che li realizza materialmente, ma al «*titolare del marchio che avrà, in via di principio, dettato le grandi linee dell'utilizzazione ed avrà esercitato un controllo sulla qualità dei prodotti confezionati sotto licenza*»<sup>(13)</sup>.

E questa riflessione offre certamente degli **spunti per una ricostruzione della disciplina giuridica relativa alle diverse forme della comunicazione**, che, pur tenendo conto delle peculiarità delle singole tipologie dei segni distintivi, ne valorizzi anche i caratteri comuni, specialmente nella chiave della **tutela della reputazione** di cui essi godono contro l'indebito sfruttamento da parte di terzi.

3. La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell'**uso dei marchi di sigarette per eventi sportivi sponsorizzati** dai produttori di esse e contraddistinti da denominazioni contenenti i medesimi marchi, o per prodotti di *merchandising* relativi a tali eventi: e ciò sotto il profilo della possibile **pubblicità indiretta dei prodotti da fumo** che quest'uso venga a realizzare.

La fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte riguardava la pubblicità di un **rally automobilistico** e quella di un orologio relativo ad una **competizione velica**, nelle cui rispettive denominazioni apparivano due noti marchi di sigarette, il cui titolare aveva sponsorizzato gli eventi; ed i giudici di legittimità hanno ritenuto **illecita** questa pubblicità, in quanto essa «*nella specie, ancorché riguardi un prodotto non da fumo, richiama direttamente una sponsorizzazione vietata*»<sup>(14)</sup>.

Nel ragionamento della Corte, il criterio per giudicare della liceità dell'uso di marchi corrispondenti a quelli dei prodotti da fumo in relazione a prodotti diversi sembrerebbe essere quello di verificare se nel «**messaggio**» da essi evocato nel contesto merceologico in cui sono usati è compreso o meno un **richiamo (sia pure indiretto) ai prodotti da fumo**. Così facendo i giudici di legittimità sembrano correggere il tiro rispetto a loro precedenti affermazioni secondo cui «*allorquando in punto di fatto sia rimasto accertato in concreto che il marchio che caratterizza un determinato prodotto diverso da quelli da fumo abbia acquistato una propria autonomia, resta escluso per ciò stesso ogni effetto evocativo del prodotto originario*»<sup>(15)</sup>. Nella prospettiva seguita dalla sentenza qui considerata, invece, è solo la **concreta esclusione di ogni effetto evocativo** dei prodotti da fumo che può consentire di accertare «in punto di fatto» l'autonomia del marchio usato per prodotti diversi da quelli da fumo rispetto al segno eguale o simile che contraddistingue questi ultimi, e non il contrario.

Resta comunque fuori discussione che, come ha più volte affermato in termini generali la stessa Corte di Cassazione (a partire da una sua sentenza resa nel 1995 a Sezioni Unite), è invece **lecito e pubblicizzabile** un marchio che, pur essendo identico a quello del prodotto da fumo, abbia

---

(12) Trib. Cagliari, 28 novembre 2003, in *AIDA* 2005, 1031.

(13) GINSBURG, *Il nome dell'autore come segno distintivo: una prospettiva insolita sul diritto alla «paternità» dell'opera*, in *Dir. aut.*, 2004, 451 e ss.. La sentenza della Corte Suprema americana cui l'autrice prende spunto è quella resa nel giugno 2003 nel caso *Dastar v Twentieth Century Fox*, 123 S. Ct. 2041 (2003).

(14) Cass., 14 settembre 2004, n. 18431, *cit.*. Le manifestazioni in questione erano il Camel Trophy e la Merit Cup.

(15) Così Cass., 27 febbraio 2001, n. 2822, in *Giust. civ.*, 2002, I, 3287 e ss..

acquisito «la capacità di **identificare con assoluta immediatezza un prodotto diverso da quello originariamente richiamato, avendo perso la possibilità di evocare, in quanto utilizzato nel diverso settore, il prodotto originario**»<sup>(16)</sup>.

4. Un altro tema controverso sul quale la giurisprudenza ha avuto anche quest'anno occasione di pronunciarsi è quello delle **interferenze tra le diverse forme di tutela delle forme dei prodotti**.

Il Tribunale di Roma, come già l'anno prima quello di Firenze<sup>(17)</sup>, ha così ritenuto **cumulabile** la protezione di **diritto d'autore su opere del design** e la tutela concorrenziale contro l'**imitazione servile**<sup>(18)</sup>: il che appare criticabile per le stesse ragioni che già erano state esposte in relazione alla precedente decisione appena richiamata, e cioè perché una forma che possiede carattere creativo e valore artistico è sicuramente idonea a conferire valore sostanziale al prodotto cui inerisce, e come tale non può essere registrata come marchio, stante il divieto di cui all'art. 9 Codice della Proprietà Industriale e neppure beneficiare della protezione contro la concorrenza sleale confusoria, che ha i medesimi presupposti della protezione dei marchi. Piuttosto, la violazione del diritto d'autore sembra configurare – sussistendo, come nel caso di specie, un rapporto di concorrenza tra i soggetti attivo e passivo dell'illecito – un'ipotesi di **concorrenza sleale dipendente**, ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c.; inoltre, nel caso in cui i prodotti dell'imitatore siano del tutto **identici** a quelli imitati, così da far supporre che gli stessi siano stati **realizzati a ricalco** dai primi, può configurare un ulteriore illecito concorrenziale, sempre ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c., sotto il profilo della c.d. **ripresa diretta della prestazione**<sup>(19)</sup>.

Un'ordinanza cautelare del Tribunale di Bologna ha invece affrontato un caso in cui un imprenditore non solo riprendeva il **design di una celebre poltrona** opera di un maestro dell'architettura contemporanea, ma inseriva come **metatag** nel proprio sito Internet il nome dell'autore e le sigle identificative dei suoi mobili. Il giudice bolognese ha ritenuto **legittimo** l'uso del nome e delle sigle, in quanto effettuato in **funzione descrittiva**, avendo prima negato che la forma della poltrona in questione, non protetta come modello, fosse tutelabile come opera del disegno industriale ai sensi della legge sul diritto d'autore, in quanto **priva di valore artistico**<sup>(20)</sup>. In precedenza, in un caso pressoché identico, sempre relativo alla riproduzione di mobili dello stesso autore ed all'impiego del suo nome e delle sigle dei mobili in questione, il Tribunale di Monza aveva invece ritenuto **illecito** l'uso di questi segni, pur avendo a sua volta giudicato i mobili stessi privi dei requisiti per essere tutelati come opere di *design*, in quanto gli stessi erano stati usati come «**catalizzatori dei gusti della clientela non già su qualità astratte e liberamente riproducibili, ma su peculiarità suscettibili di acquisire rilevanza commerciale**»<sup>(21)</sup>. Nel caso esaminato dal giudice bolognese, tuttavia, veniva in discussione soltanto un uso dei segni in questione come *metatag*<sup>(22)</sup> e quindi idoneo unicamente a rendere il sito Internet corrispondente visibile ai motori di ricerca,

---

(16) Così Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1995, n. 10508, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, n. 3210 e in senso analogo, tra le altre, Cass., 23 marzo 2001, n. 4183, in *Foro it.*, 2001, I, 2219 e ss..

(17) Trib. Firenze, 6 agosto 2003, richiamata nell'edizione di marzo 2005 di questa Newsletter.

(18) Trib. Roma, ord. 26 marzo 2004, nel Repertorio di *AIDA* 2005. Il caso esaminato riguardava articoli in ceramica, tra cui presepi, ispirati alle forme proprie della tradizione sud-tirolese, ed è quindi ragionevole domandarsi se gli stessi, piuttosto che tra le opere del *design*, non dovessero venire classificati nelle opere dell'arte figurativa.

(19) Per alcuni precedenti in tal senso si vedano Cass., 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, n. 2891; Pret. Legnano, ord. 4 maggio 1988, *ivi*, 1988, n. 2314; App. Bologna, 20 gennaio 1981, *ivi*, 1981, n. 1488; App. Firenze, 11 marzo 1975, *ivi*, Rep sist. 1972-1987, p. 964; Trib. Milano, 28 aprile 1975, *ivi*, 1975, n. 719. Cfr. inoltre Trib. Milano, 29 marzo 2005, in *AIDA* 2005, 1069, che ha giudicato «illecita per concorrenza sleale la ripresa non autorizzata di un'idea altrui relativa alla forma di un prodotto industriale».

(20) Trib. Bologna, ord. 3 agosto 2004, in *AIDA* 2005, 1047. L'autore della poltrone in questione era Le Corbusier.

(21) Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002, che aveva riformato sotto quest'ultimo profilo, in sede di reclamo, Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, entrambe richiamate in GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA* 2003.

(22) Sull'impiego dei *metatags*, ed in particolare sull'uso all'interno di essi di segni distintivi altrui, rimando a GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001, p. 59.

quando nella striscia di ricerca fossero stati inseriti il nome o le sigle considerati: cosicché lo sfruttamento del valore di richiamo che questi segni possedevano era forse meno sicuro che nel caso su cui si era pronunciato il Tribunale di Monza.

L'ordinanza bolognese appena richiamata ha escluso il valore artistico della poltrona imitata, avendo ritenuto che con la previsione di questo requisito per le opere dell'*industrial design* (a differenza delle altre opere tutelate dal diritto d'autore, per le quali viene richiesto unicamente il carattere creativo) il legislatore abbia inteso richiedere «*non una maggiore creatività in termini quantitativi, ma un'attitudine dell'oggetto ad avere un valore autonomo anche nell'ambito del circuito separato degli oggetti d'arte*»<sup>(23)</sup>. Ad un criterio analogo, ma con più accentuati caratteri di soggettività, hanno fatto riferimento altre pronunce edite quest'anno, che hanno definito il valore artistico come «*l'espressione di un momento comunicativo emozionale, (il) contenuto di suggestione in più che l'artista riesce a trasmettere a chi viene contatto con la sua opera*»<sup>(24)</sup>; ovvero hanno parlato di «*momento comunicativo emozionale, gratuito, autosufficiente, che ha autonomia d'esistenza, e che non può né deve essere giustificato, al di là delle finalità d'uso, degli impieghi eventuali e delle stesse finalità dell'artista*», pur precisando che «*nell'ambito del disegno industriale il gradiente comunicativo-suggestivo può essere eventualmente valutato con un criterio più ampio che non in un ambito artistico puro*»<sup>(25)</sup>; o ancora hanno affermato che il valore artistico «*deve essere valutato alla luce delle emozioni che l'opera è in grado di suscitare nell'osservatore*»<sup>(26)</sup>.

Tutte queste formulazioni (e specialmente la prima di esse, che pure potrebbe sembrare preferibile perché meno discrezionale delle altre) rischiano però di riservare la tutela di diritto d'autore alle sole opere del disegno industriale che siano apprezzabili anche al di là della loro funzione di prodotto industriale: e cioè di far **riemergere il requisito della scindibilità**, che la riforma del 2001 ha invece eliminato. Ciò, tra l'altro, significa **misconoscere il valore delle opere dell'*industrial design* come oggetti d'arte**, valore che, nonché porsi in alternativa col loro valore di oggetti d'uso, è invece strettamente collegato ad esso.

5. Anche quest'anno la Corte di Giustizia C.E. ha avuto più volte occasione di occuparsi di problemi relativi ai marchi, in relazione a tematiche di grande interesse.

In particolare, la Corte è tornata ad occuparsi delle **limitazioni degli effetti del marchio d'impresa** di cui all'art. 6 della Direttiva n. 89/104/C.E.E. (e dell'art. 21, comma 1° del Codice della Proprietà Industriale), sottolineando il carattere di **eccezione** rispetto all'ambito di protezione dei marchi attribuito dall'art. 5 della Direttiva (corrispondente all'art. 20 del Codice) che queste limitazioni rivestono, e indicando la **ratio** di esse in quella di «*conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende introdurre e conservare*» (punto 29 della decisione). In questa prospettiva, la Corte ha quindi sottolineato, con particolare riguardo all'eccezione di cui alla lett. c della norma (relativa all'«uso del marchio di impresa ... necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio»), che le ipotesi indicate in via esemplificativa dalla disposizione in questione («in particolare come accessori o pezzi di ricambio») non ne esauriscono l'ambito di applicazione, che deve ritenersi esteso a **ogni ipotesi** in cui «*l'uso del marchio sia necessario per indicare una tale destinazione*», nel senso che «*quest'uso deve in pratica essere il*

---

<sup>(23)</sup> Trib. Bologna, ord. 3 agosto 2004, *cit.*. Si veda anche una seconda ordinanza del Tribunale di Milano (sempre pubblicata nel Repertorio di *AIDA* 2005), emessa in pari data dal medesimo estensore in un caso analogo pendente tra parti diverse, nella quale il giudice ha egualmente escluso in concreto che la forma di cui era stata richiesta tutela possedesse carattere artistico, e ciò «sia che quest'ultimo venga inteso come livello di valore estetico o di originalità tale da superare quelli presenti nella media dei prodotti del genere, sia che venga inteso come carattere creativo tale da poter essere apprezzato dal pubblico sul piano estetico indipendentemente dalle altre caratteristiche o dagli altri pregi del prodotto».

<sup>(24)</sup> Trib. Milano, 29 marzo 2005, *cit.*

<sup>(25)</sup> Trib. Milano, ord. 30 novembre 2004, in *AIDA* 2005, 1057, che ha anche escluso che il conferimento alla forma per cui si reclamava tutela di un importante premio in materia di *design* (nel caso di specie, il Compasso d'Oro attribuito dall'ADI) possa «dimostrare automaticamente la sua connotazione artistica».

<sup>(26)</sup> Trib. Venezia, ord. 4 febbraio 2004, nel Repertorio di *AIDA* 2005.

*solo mezzo per fornire un'informazione di tale tipo»* (punti 31-36 della decisione) <sup>(27)</sup>: il che appare coerente con quanto si era sostenuto al riguardo nella dottrina italiana, che aveva anzi ipotizzato che «La 'necessità' dell'uso dell'indicazione descrittiva ... può diventare oggi lo strumento per riempire di contenuto la condizione di conformità ai principi della correttezza professionale» <sup>(28)</sup> richiesta dall'art. 1-bis comma 1° legge marchi (e ora, come si diceva, dall'art. 21, comma 1° Codice della Proprietà Industriale) per tutte le ipotesi di limitazione del diritto di marchio in essa contemplate.

La Corte di Giustizia si è anche occupata, nella medesima sentenza, del corrispondente requisito della **conformità dell'uso agli «usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale»**, previsto dall'art. 6 della Direttiva n. 89/104/C.E.E., osservando come questo requisito si traduca in «un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio» e che quindi la limitazione non operi innanzitutto quando l'uso del terzo «*avviene in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio*», ma poi anche quando l'uso venga a «**compromettere il valore del marchio, traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà**», ovvero quando «*causi discredito o denigrazione di tale marchio*», ovvero ancora nel caso in cui «*il terzo presenti il suo prodotto come imitazione o contraffazione di beni recanti il marchio di cui non è il titolare*» (punti 41-45 della decisione): e cioè in sostanza ha escluso che possa dirsi conforme alla correttezza professionale un uso del segno che dia luogo ad un «rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione» con il marchio anteriore, ovvero ad una delle due ipotesi di «**agganciamento**» di cui all'art. 5.2 della Direttiva, come anche qui si era sostenuto da parte della nostra dottrina <sup>(29)</sup>.

Per la valutazione della correttezza dell'uso del terzo, inoltre, la Corte di Giustizia ha sottolineato come occorra «*prendere in considerazione la presentazione complessiva del prodotto messo in commercio dal terzo, segnatamente in che modo il marchio di cui il terzo non è il titolare è evidenziato in tale presentazione, in che modo tale marchio e il marchio o il segno del terzo sono stati differenziati nonché lo sforzo fatto da tale terzo per garantire che i consumatori distinguano i suoi prodotti da quelli del cui marchio egli non è titolare*» (punto 46 della decisione) <sup>(30)</sup>, così confermando anche che il giudizio relativo alla sussistenza della contraffazione va compiuto **in concreto**, tenendo conto del **contesto reale** in cui il terzo fa uso del segno asseritamente contraffattorio, così come esso si presenta agli occhi del pubblico.

Di notevole interesse, sempre ai fini dell'individuazione dell'ambito di protezione del marchio, sono anche altre pronunce della Corte di Giustizia C.E.. Due sentenze hanno precisato la portata del **principio dell'esaurimento**, di cui all'art. 7.1 della Direttiva n. 89/104/C.E.E., interpretandolo «*alla luce della ratio e degli obiettivi della direttiva*» (punto 33 della decisione nel procedimento C-16/03); su questa base, nella prima sentenza la Corte da un lato ha **escluso** che la **semplice offerta in vendita non seguita dalla vendita effettiva** nel territorio dello Spazio Economico Europeo comporti l'esaurimento del diritto di marchio, in quanto tale condotta non consente al titolare del diritto di

---

<sup>(27)</sup> Corte Giust. C.E., 17 marzo 2005, nel procedimento C-228/03.

<sup>(28)</sup> Così GIOIA, *Diritto di marchio e omonimia*, Torino, 1999, p. 172; e in senso analogo GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001. Di questo metro di giudizio sembra valersi Trib. Bologna, ord. 30 marzo 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 613 e ss., secondo cui «il criterio di correttezza professionale va ravvisato quanto meno nella *effettività dell'esigenza informativa*».

<sup>(29)</sup> Cfr. in particolare GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E. Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, p. 1133 e ss., a p. 1151; e nello stesso senso VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*<sup>2</sup>, Milano, 2001, p. 48. In giurisprudenza si veda Cass., 22 novembre 1996, n. 10351, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, che ha affermato che «Ai sensi dell'art. 1-bis legge marchi l'uso del proprio nome personale e del proprio indirizzo in una attività commerciale è lecito nei confronti di un precedente marchio registrato se ... non realizza alcun tipo di sfruttamento parassitario dell'altrui segno commerciale». Su questa base appare evidente che le «scriminanti» dell'art. 21, comma 1° del Codice assumano rilievo essenzialmente (se non esclusivamente) in relazione ad ipotesi di riproduzione non confusoria (e non parassitaria) del marchio altrui, riconducibili alla lettera *a* dell'art. 20, comma 1°.

<sup>(30)</sup> Nel senso che a questo fine il giudice nazionale debba «procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti», compreso il contesto in cui il segno viene usato, si era già espressa Corte Giust. C.E., 7 gennaio 2004, nel procedimento C-100/02, richiamata nella precedente edizione di questa *Rassegna*.

«realizzare il valore economico del marchio», cosicché «anche successivamente a tali atti, il titolare conserva il proprio interesse al mantenimento di un controllo completo dei prodotti contrassegnati dal marchio al fine, in particolare, di garantirne la qualità» (punti 36-44 della decisione), e dall'altro lato ha rilevato che **l'esaurimento opera ipso facto per effetto della vendita**, cosicché «l'eventuale stipulazione, nell'atto di vendita che realizza la prima immissione in commercio nel SEE, di restrizioni territoriali al diritto di rivendita dei prodotti concerne solamente i rapporti tra le parti contraenti» e «non può ostare all'esaurimento previsto dalla direttiva» (punti 50-55 della decisione) <sup>(31)</sup>. Nella seconda decisione, la Corte di Giustizia ha considerato l'ipotesi di merci recanti il marchio originale apposto in Paesi extracomunitari che vengano immesse nel territorio doganale comunitario in **regime di transito esterno o di deposito doganale** ed ha **escluso** che ciò sia equiparabile alla «prima immissione sul mercato nella Comunità dei prodotti contrassegnati dal marchio», che il titolare del marchio ha diritto di vietare, affermando che «L'importazione ai sensi degli artt. 5, n. 3, lett. c), della direttiva e 9, n. 2, lett. c), del regolamento, alla quale il titolare del marchio può opporsi laddove essa implichi 'uso [del marchio] nel commercio' ai sensi del n. 1 di ciascuno dei detti articoli, presuppone, pertanto, l'introduzione dei prodotti nella Comunità al fine di essere ivi immessi in commercio» (punti 33 e 34 della decisione) <sup>(32)</sup>.

In un'altra sentenza la Corte di Giustizia C.E. si è occupata di **marchi di servizio**, ritenendo che nella nozione di «servizi» presente nella Direttiva n. 89/104/C.E.E. rientrino **anche i servizi di vendita**, riconducibili alla **classe 35** della classificazione di Nizza, e consistenti «nella selezione di un assortimento di prodotti proposti in vendita e nell'offerta di varie prestazioni volte ad indurre il consumatore a concludere l'atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente» (punto 34 della decisione); e che dunque il soggetto che intenda utilizzare o far utilizzare il proprio marchio per un'attività di questo genere ben possa **depositarlo per questa (sola) classe**, fermo restando che «deve esigersi che il richiedente precisi i prodotti o i tipi di prodotti interessati da tali servizi», e ciò anche per facilitare l'applicazione sia delle norme della Direttiva in materia di novità e appunto di ambito di protezione, sia di quella in materia di decadenza per non uso (punti 50 e 51 della decisione) <sup>(33)</sup>.

Infine, i Giudici comunitari si sono occupati della nozione di **pericolo di confusione** in relazione ad una fattispecie particolare loro sottoposta dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf, che riguardava il conflitto tra due marchi, il secondo dei quali era un segno complesso che riprendeva integralmente il segno oggetto del primo marchio, combinandolo con altri elementi. La Corte di Giustizia ha anzitutto rilevato in termini generali che «La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi»; che «La percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del detto rischio» (punto 28 della decisione); e che quindi «Nel verificare l'esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione d'insieme prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti» (punto 29). Date queste premesse, la Corte ha osservato che «non può in alcun modo escludersi che, in un caso particolare, un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell'ambito di un segno composto che comprende la denominazione dell'impresa del terzo stesso, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituirne l'elemento dominante» (punto 30), concludendo quindi che, anche nel caso prospettato dai Giudici tedeschi, la sussistenza di un rischio di confusione vada valutata **in concreto, caso per caso** <sup>(34)</sup>.

6. Il tema della **capacità distintiva** del marchio, che la Corte di Giustizia C.E. ha più volte

---

<sup>(31)</sup> Corte Giust. C.E., 30 novembre 2004, nel procedimento C-16/03.

<sup>(32)</sup> Corte Giust. C.E., 18 ottobre 2005, nel procedimento C-405/03.

<sup>(33)</sup> Corte Giust. C.E., 7 luglio 2005, nel procedimento C-418/02.

<sup>(34)</sup> Corte Giust. C.E., 6 ottobre 2005, nel procedimento C-120/04.



affrontato negli anni scorsi specialmente in relazione ai marchi di forma e di colore <sup>(35)</sup>, si è presentato quest'anno due volte all'attenzione dei giudici comunitari a proposito della **registrabilità come marchio degli slogan**.

E' anzitutto importante notare come anche in relazione a questi segni denominativi i giudici comunitari abbiano sottolineato, nella prima di queste sentenze <sup>(36)</sup>, che i singoli **impedimenti alla registrazione** previsti dall'art. 7 del Regolamento sul marchio comunitario (Regolamento n. 94/40/C.E.) «sono **indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato**» (punto 39 della decisione), cosicché l'**assenza di carattere distintivo** (impedimento contemplato dall'art. 7.1.b del Regolamento e dall'art. 3.1.b della Direttiva n. 89/104/C.E.E.) può venire accertata anche nel caso in cui il marchio non sia costituito esclusivamente dalla denominazione generica dei prodotti contrassegnati o da una indicazione descrittiva ad essi relativa (art. 7.1.c del Regolamento e art. 3.1.c della Direttiva), né da un segno di uso comune (art. 7.1.d del Regolamento e art. 3.1.d della Direttiva). Dall'esame complessivo della decisione risulta peraltro evidente che questo impedimento «di chiusura» viene in considerazione essenzialmente per i **segni che, agli occhi del pubblico, non svolgono normalmente una funzione distintiva**, e quindi per le **forme** ed i **colori**, oggetto delle precedenti pronunce della Corte di Giustizia C.E. ricordate all'inizio, e per gli **slogan**, in quanto, sempre secondo i giudici comunitari, «non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base di siffatti slogan» (punto 35 della decisione).

La seconda decisione della Corte di Giustizia C.E. a proposito di slogan ha invece esaminato il problema dell'**acquisto di capacità distintiva a seguito dell'uso** – che è particolarmente importante proprio per i marchi costituiti da segni abitualmente non avvertiti come distintivi dai consumatori –, mettendo in rilievo che questo acquisto «non implica necessariamente ... che il marchio di cui viene chiesta la registrazione abbia costituito oggetto di un uso autonomo», in quanto l'acquisizione di carattere distintivo «può risultare sia dall'uso, in quanto parte di un marchio registrato, di un **elemento di questo**, come pure dall'uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato. In ambedue i casi è sufficiente che, in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio designato dal solo marchio di cui viene chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa» (punti 27-30 della decisione) <sup>(37)</sup>. Nel caso di specie, il problema si poneva perché il marchio di cui era stata chiesta la registrazione corrispondeva solo alla **prima parte di uno slogan** già registrato, nel suo complesso, come marchio ed utilizzato in relazione ad un prodotto il cui specifico marchio compariva nella seconda parte di esso; i rilievi della Corte sembrano dunque suggerire un **ripensamento dell'orientamento giurisprudenziale nazionale** che esclude invece che il rafforzamento di un marchio complesso possa operare limitatamente a una singola

---

<sup>(35)</sup> Si vedano specialmente, per i marchi di forma, Corte Giust. C.E., 7 ottobre 2004, nel procedimento C-136/02 P («Mag») e, per i marchi di colore, Corte Giust. C.E., 6 maggio 2003, nel procedimento C-104/01 («Libertel»); i principi espressi in queste sentenze sono stati confermati anche da Corte Giust. C.E., 21 ottobre 2004, nel procedimento C-447/02 P. La presenza di problematiche comuni ai marchi di forma e di colore è stata enfatizzata anche dalla nostra giurisprudenza nazionale: si veda in particolare Cass., 16 luglio 2004, n. 13159, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, che ha rilevato che «La disposizione dell'art. 18, comma 1 lett. c), legge marchi è applicabile ai marchi di colore (o di combinazione di colori) e non solo ai marchi costituiti da forme». In dottrina si segnalano vari saggi sull'argomento: di SANDRI, *La giurisprudenza comunitaria in tema di marchi non convenzionali*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, 212 e ss.; di BIGLIA, *Il marchio di forma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE*, *ibidem*, II, 399 e ss.; e di GARIS, *Marchi tridimensionali e carattere distintivo*, in *IDI*, 2005, 264 e ss., che esamina a sua volta la giurisprudenza comunitaria recente in materia, sottolineando il «ruolo primario» che questa giurisprudenza assegna «al consumatore e alla sua percezione di tali segni» nel determinare in concreto se essi possiedono o meno capacità distintiva.

<sup>(36)</sup> Corte Giust. C.E., 21 ottobre 2004, nel procedimento C-64/02, relativo al sintagma tedesco «Das Prinzip der Bequemlichkeit» (Il principio della comodità), di cui era stata chiesta la registrazione per utensili, veicoli e mobili..

<sup>(37)</sup> Corte Giust. C.E., 7 luglio 2005, nel procedimento C-353/03, relativo al sintagma inglese «Have a break» (Concedetevi una pausa), parte dello slogan già registrato come marchio «Have a break (...) Have a Kit Kat», e di cui era stata a sua volta chiesta la registrazione per i medesimi prodotti (cioccolato, confetteria, caramelle e biscotti).

componente di esso <sup>(38)</sup>, orientamento che appare del resto contraddittorio con quello, parimenti accolto dalla nostra giurisprudenza, secondo il quale in un marchio complesso sono autonomamente tutelabili tutti gli elementi dotati di capacità distintiva <sup>(39)</sup>; e pongono ancora una volta l'accento sulla necessità di un **esame in concreto, caso per caso**, di ogni singola fattispecie <sup>(40)</sup>.

7. Varie pronunce anche quest'anno si sono occupate dei titoli delle opere dell'ingegno, ed in particolare delle **testate dei periodici**, come segni distintivi.

Due pronunce del Tribunale di Milano ed un'altra del Tribunale di Roma hanno anzitutto sottolineato come il titolo dell'opera «non configura opera dell'ingegno ma ha natura di **accessorio con funzione distintiva dell'opera dell'ingegno**» <sup>(41)</sup>: affermazione sicuramente esatta in linea generale, anche se non si può escludere del tutto che in casi particolari anche il titolo partecipi del carattere creativo dell'opera che ne è contraddistinta e sia quindi tutelabile unitamente ad essa (anche) come oggetto di diritto d'autore. Un'ordinanza dello stesso Tribunale di Milano ed un'altra sempre del Tribunale di Roma hanno poi ammesso i titoli delle periodici a beneficiare anche della protezione come marchi registrati, in quanto vengono a contraddistinguere «una pluralità di pubblicazioni», intendendosi come tali i diversi fascicoli del periodico <sup>(42)</sup>.

---

<sup>(38)</sup> Cfr. Trib. Roma, ord. 22 giugno 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, n. 4355; Trib. Milano, 9 marzo 2000, *ivi*, 2000, n. 4144; Trib. Genova, 23 aprile 1999, *ivi*, 1999, n. 4000; e Trib. Milano, 1 dicembre 1996, in *AIDA*, 1997, 483.

<sup>(39)</sup> Cfr. ad esempio App. Bologna, 29 maggio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 913 e ss., che ha appunto affermato che «In tema di marchi complessi la tutela si estende a tutti gli elementi distintivi ai quali sia affidata la funzione differenziatrice, cosicché costituisce contraffazione anche la riproduzione di un solo componente del marchio»; App. Torino, 22 novembre 2002, *ivi*, 2003, 563 e ss.; Trib. Roma, ord. 30 luglio 2001, *ibidem*, 248 e ss.; Trib. L'Aquila, ord. 21 luglio 1998, *ivi*, 1999, 558 e ss.; Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1990, *ivi*, 1994, 163 e ss.; Trib. Milano, 5 marzo 1990, *ivi*, 1990, 415 e ss.; ecc.; e nella giurisprudenza di legittimità, Cass., 25 ottobre 1978, n. 4839, *ivi*, 1978. In dottrina nello stesso senso si vedano VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*<sup>4</sup>, Milano, 2003, p. 199; e SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*<sup>3</sup>, Milano, 2001, p. 38.

<sup>(40)</sup> Sottolinea questa necessità anche la pronuncia della Corte di Giustizia C.E. qui commentata, al punto 31, dove ricorda (richiamando anche la sua precedente pronuncia del 4 maggio 1999, nei procedimenti riuniti C-108/97 e C-109/97, «Chiemsee») che «gli elementi idonei a dimostrare che il marchio è divenuto adatto a distinguere il prodotto o il servizio di cui trattasi debbono essere valutati globalmente» e che «nell'ambito di tale valutazione, possono essere presi in considerazione, tra l'altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali».

<sup>(41)</sup> Così Trib. Milano, 22 settembre 2004, in *AIDA* 2005, 1050; e in termini del tutto analoghi Trib. Milano, 10 marzo 2005, in *AIDA* 2005, 1066.; Trib. Roma, 16 giugno 2004, in *Dir. aut.*, 2005, 243 e ss.. Entrambe le pronunce hanno quindi negato che in relazione al titolo sussista il «diritto morale (di paternità) dell'autore». Cfr. anche Cass., 4 settembre 2004, n. 17903, in *AIDA*, 2005, 1022, che ha affermato che «Il titolo di un'opera è protetto ex art. 100 l.a. non come bene autonomo ma in quanto individua l'opera stessa, sicché non può esistere un diritto al titolo ove l'opera dell'ingegno da esso individuata non sia tutelata per difetto dei requisiti».

<sup>(42)</sup> Così espressamente Trib. Milano, ord. 12 giugno 2004, nel Repertorio di *AIDA* 2005, e in senso analogo Trib. Roma, ord. 28 novembre 2004, *ibidem*. Entrambe le pronunce hanno poi in concreto negato la protezione richiesta, sulla base del rilievo che i titoli da tutelare erano «deboli», in quanto evocativi del contenuto delle opere da essi rispettivamente contraddistinte, e i segni dei pretesi imitatori, pur riprendendo integralmente quelli originali, contenevano anche altri elementi, ritenuti idonei a differenziarli, evitando in concreto ogni pericolo di confusione (nel primo caso i titoli in conflitto erano «Excess» e «Excess moda e underground negli anni 80», per opere relative all'eccesso nel mondo della moda e della comunicazione; nel secondo venivano in considerazione le testate «gea» e «Nuova GEA», scritte in caratteri e con sottotitoli diversi, per due periodici in materia ambientale). Sempre in materia di marchi corrispondenti ai titoli di pubblicazioni periodiche, si segnala una pronuncia del Tribunale di Bologna, che ha escluso sia la confondibilità tra i titoli-marchi «W.I.T.C.H. Will Irma Taranee Cornelia Hay Lin» e «Witch», da una parte, e i titoli-marchi «Winx Club» e «Winx», dall'altra; sia quella tra le opere da essi rispettivamente contraddistinte,

Nella stessa ordinanza richiamata da ultimo, il Tribunale di Roma ha riproposto la distinzione tra la portata rispettivamente dell'art. 100 e dell'art. 102 l.d.a. che già aveva accolto in un provvedimento del 2003 <sup>(43)</sup> e secondo cui la prima norma appronterebbe «una tutela minimale relativa alla sola ipotesi della riproduzione di copia identica del titolo dell'opera ... mentre l'art. 102 l.d.a. estende la tutela anche alla imitazione o realizzazione di un originale simile e non identico all'altro». Come già si era osservato commentando la precedente pronuncia, in realtà sembra più esatto intendere entrambe le norme come dirette ad apprestare una **protezione contro la confondibilità**, distinguendosi tra loro per l'oggetto di questa protezione, nel senso che la prima (art. 100 l.d.a.) tutela il **titolo in sé** considerato, mentre la seconda (l'art. 102 l.d.a.) tutela la **testata**, ossia la forma grafica di esso, e più in generale l'aspetto esteriore delle opere dell'ingegno: l'una e l'altra essendo pertanto volte a reprimere non solo l'imitazione integrale del segno, ma anche l'adozione di un segno simile, in quanto idonea appunto a determinare confusione tra le opere ovvero sull'origine di esse <sup>(44)</sup>. Quest'ultimo aspetto viene enfatizzato da un'altra ordinanza del Tribunale di Roma, che ha escluso che vi fosse una illecita «imitazione del prodotto editoriale nel suo complesso» in un caso in cui «l'indagine comparativa dell'aspetto esteriore di insieme delle due pubblicazioni litigiose fa(ceva) subito risaltare che esse proven(ivano) da imprese affatto diverse» <sup>(45)</sup>, con ciò rendendo evidente che (ambidue) le norme operano non solo quando l'identità o la somiglianza esteriore (o quella dei titoli o delle testate) determinino la confondibilità tra le opere, ma anche quando le stesse possano essere **imputate al medesimo soggetto o a soggetti tra loro collegati**.

Ancora il Tribunale di Milano, in una delle decisioni già richiamate, si è poi posto il problema della **decorrenza** e della **durata dei diritti sul titolo**: e lo ha risolto affermando, sotto il primo profilo, che «Il diritto sul titolo **sorge con l'uso** che ne viene fatto quale segno che contraddistingue l'opera, sicché l'elemento costitutivo è rappresentato dalla pubblicazione o quanto meno dalla comunicazione al pubblico, inteso quale mercato dei potenziali lettori ai quali è diretta la futura iniziativa editoriale»; e sotto il secondo che al titolo vanno riconosciuti «i termini di durata ... previsti dall'art. 25 l.d.a.» <sup>(46)</sup>. Mentre la prima affermazione rappresenta un corollario della qualificazione del titolo come segno distintivo, che presuppone (trattandosi di segno distintivo di fatto) una funzione distintiva già attuale, la seconda sembra celare un **equivoco**: proprio perché il titolo è protetto nei limiti del pericolo di confusione, è evidente che questo pericolo potrà dirsi sussistente, e quindi la protezione potrà operare, solo in quanto (e sino a quando) il pubblico di riferimento conservi **memoria del titolo** stesso <sup>(47)</sup>; **eccezione** a questa regola è solo quella prevista espressamente dall'art. 100 l.d.a. per i **titoli di pubblicazioni periodiche**, che possono essere ripresi da terzi illimitatamente decorsi due anni dalla cessazione della pubblicazione.

Di due casi peculiari si sono infine occupati il Tribunale di Milano e quello di Cagliari. Il primo ha escluso che potesse venire tutelato come **titolo di rubrica** (equiparato al titolo di pubblicazione dall'art. 100 l.d.a.) quello di un semplice elenco di donatori, pubblicato dal giornale che organizzava

---

enfaticamente gli «elementi di differenziazione» esistenti tra l'una e l'altra (Trib. Bologna, ord. 2 agosto 2004, nel Repertorio di *AIDA* 2005).

<sup>(43)</sup> Trib. Roma, ord. 5 febbraio 2003, richiamata nell'edizione 2003 di questa *Rassegna*.

<sup>(44)</sup> Sulla differente portata degli artt. 100 e 102 l.d.a. si vedano le pronunce richiamate nelle varie edizioni di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*.

<sup>(45)</sup> Trib. Roma, ord. 27 luglio 2004, nel Repertorio di *AIDA* 2005. Le due pubblicazioni in conflitto (in relazione alle quali era stata parimenti esclusa la confondibilità tra i rispettivi titoli-testate) erano «La piazza dell'Aurelio» e «La voce del municipio».

<sup>(46)</sup> Trib. Milano, 10 marzo 2005, *cit.*, che ha anche riconosciuto all'autore il quale non abbia ceduto integralmente a un editore i suoi diritti patrimoniali sull'opera la legittimazione a far valere la violazione del titolo, ai sensi dell'art. 100 l.d.a., ancorché questa norma sia «destinata a disciplinare essenzialmente i rapporti concorrenziali tra editori».

<sup>(47)</sup> Questo aspetto è stato valorizzato da Trib. Roma, 16 giugno 2004, *cit.*, che ha escluso la confondibilità tra il titolo di un film e quello (identico) di una serie televisiva, tenendo conto anche dell'arco temporale intercorso tra la prima e fortunata rappresentazione pubblica dell'opera filmica ... e la rappresentazione della serie televisiva recante lo stesso titolo del film». Il conflitto opponeva Carlo Verdone e gli altri autori del film «Compagni di scuola» alla RAI, produttrice di un'omonima serie televisiva.

una raccolta di offerte benefiche, il che peraltro non sembrerebbe escludere la possibilità di valutare comunque in termini di **concorrenza sleale** la ripresa di questo segno ad opera di un giornale concorrente <sup>(48)</sup>. Il secondo ha affermato che «*Viola i diritti d'autore ed all'immagine propri di un editore di quotidiano indipendente la riproduzione non da lui autorizzata di un articolo del giornale (con la relativa testata) in un manifesto pubblicitario di un candidato di un partito alle elezioni politiche*» <sup>(49)</sup>.

8. In materia di **domain names**, tra i provvedimenti pubblicati nel corso dell'anno si segnala anzitutto una pronuncia del Tribunale di Napoli che ha valorizzato l'inclusione dei **domain names** aziendali tra i diritti di proprietà industriale per desumerne che «*La qualificazione del nome a dominio aziendale come segno distintivo e diritto di proprietà industriale comporta l'applicazione ad esso della normativa dettata dal Codice della Proprietà Industriale per i segni distintivi ed in particolare per il marchio, in quanto compatibile e non derogata dalle norme espressamente dettate per i domain names*» <sup>(50)</sup>: giungendo così ad una soluzione sostanzialmente corrispondente a quella cui già era pervenuta in generale la dottrina a proposito dei segni distintivi non registrati <sup>(51)</sup>. L'ordinanza è interessante anche perché ha dato una interpretazione della nozione di **domain names aziendali** conforme alla *ratio* della loro previsione come segni distintivi tutelati, affermando che «*La tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale per i nomi a dominio aziendali va riconosciuta a tutti i domain names utilizzati in ambito imprenditoriale o comunque pubblicitario, con ricadute economicamente rilevanti*». I Giudici napoletani hanno quindi accordato protezione al **domain name** aziendale ed ai marchi del ricorrente contro l'uso di altri due **domain names** ad essi estremamente simili, pur in difetto di un pericolo di confusione, osservando che, «*Poiché in ambito telematico l'effetto utile per il titolare del sito è il momento del contatto, già la confusione iniziale in cui cada il navigatore a causa della somiglianza tra i segni distintivi in conflitto è sufficiente a determinare l'approfittamento per l'imitatore e per converso un pregiudizio per il titolare del marchio, nel senso che in tal modo l'imitatore può approfittare della domanda dei consumatori/navigatori che, cercando prodotti di un certo genere o marca, approdino a servizi e offerte più o meno succedanee, che li distolgano dall'obiettivo primario*» <sup>(52)</sup>, e cioè dando rilievo, sotto il profilo della protezione allargata dei marchi di rinomanza, alla *initial confusion* in cui può cadere il navigatore.

Altre due pronunce hanno egualmente tutelato alcuni noti marchi contro l'adozione non autorizzata di essi come **domain names** con modalità che escludevano (o rendevano estremamente improbabile) un pericolo di confusione, ma comportavano invece un evidente **approfittamento della notorietà** di questi segni e nel secondo anche lo **svilimento** dei medesimi: in particolare, nel primo caso il Tribunale di Modena ha sottolineato che nel caso di specie «*il motore di ricerca conduce all'indirizzo in oggetto ogni utente che intenda raggiungere il sito della ricorrente, in modo che il titolare del sito potrà contare su una serie enorme di contatti, a fini pubblicitari e comunque di lucro, indebitamente ottenuti (nel senso che il numero di contatti sarebbe infinitamente minore se utilizzasse un indirizzo diverso)*» <sup>(53)</sup>,

---

<sup>(48)</sup> Trib. Milano, ord. 22 giugno 2004, nel Repertorio di *AIDA* 2005. Il titolo contestato era «Buona usanza».

<sup>(49)</sup> Trib. Cagliari, decr. 9 giugno 2004, nel Repertorio di *AIDA* 2005.

<sup>(50)</sup> Trib. Napoli, ord. 7 luglio 2005, nel Repertorio di *AIDA* 2005.

<sup>(51)</sup> Si veda già DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1985, p. 4, dove scriveva che, per determinare la disciplina dei segni non registrati, si doveva procedere con «l'applicazione, attraverso l'analogia (e quindi attraverso un riscontro dell'affinità strutturale e funzionale dei diversi istituti), di norme dettate per il segno più compiutamente regolato, cioè per il marchio d'impresa».

<sup>(52)</sup> Trib. Napoli, ord. 7 luglio 2005, *cit.*. Su questa base il Giudice ha quindi ritenuto che «I marchi *Puntogioco* e *Puntogioco24.it* registrati anche per la classe 41, che comprende l'organizzazione della partecipazione a lotterie e a giochi d'azzardo e la distribuzione di biglietti di lotterie, ed il *domain name puntogioco.24.it*, che contraddistingue un sito nel quale viene svolto un servizio che consente di giocare alle lotterie statali a mezzo Internet, sono contraffatti dai *domain names puntogioco.biz* e *puntogioco.info*, utilizzati per un sito in cui vengono svolti servizi di consulenza attinente al mercato dei giochi e delle scommesse telematiche».

<sup>(53)</sup> Trib. Modena, ord. 17 giugno 2003, in *Foro pad.*, 2004, I, 116 e ss., con nota di GUERRINI, poi parzialmente modificata (nella sola parte dispositiva) in sede di reclamo da Trib. Modena, ord. 23 luglio 2003, *ibidem*. Il *domain name* contestato era «www.italianapetroli.it». Nella nota con cui le pronunce sono pubblicate si richiama l'attenzione sul fatto che il soggetto passivo di esse era un soggetto non imprenditore; proprio in casi come questo assume quindi speciale rilievo la circostanza che il marchio protegga il suo titolare contro ogni

così valorizzando un aspetto peculiare della rete Internet <sup>(54)</sup>; nel secondo, deciso dal Tribunale di Napoli, a questo profilo si aggiungeva anche il detrimento per i marchi imitati, poiché i siti da essi contraddistinti erano destinati ad ospitare siti pornografici <sup>(55)</sup>.

Sempre il Tribunale di Napoli, in un altro provvedimento, ha valorizzato un'ulteriore peculiarità della rete Internet, considerando illecita la semplice **offerta in vendita non autorizzata di prodotti originali ma di provenienza extracomunitaria** (per i quali quindi non operava l'esaurimento del diritto di marchio), **effettuata su un sito Internet italiano**, ancorché fosse contestata l'effettiva importazione in Italia di questi prodotti: e ciò sulla base del rilievo che «*Quel che conta è che il sito Internet in contestazione, operativo, consenta (con le forme peculiari a tale strumento, e alle normative sul c.d. commercio elettronico) lo svolgimento di tali attività commerciali (e prima ancora pubblicità i prodotti marchiati in questione)*» <sup>(56)</sup>.

Anche sui **provvedimenti adottabili in sede cautelare in presenza di una contraffazione di marchio a mezzo della rete Internet** la giurisprudenza edita quest'anno contiene spunti degni di interesse: il Tribunale di Modena, con l'ordinanza già citata sopra, ha infatti ritenuto di poter disporre «*che la Registration Authority provveda a revocare il nome a dominio ... e che contestualmente, però, provveda a sospendere l'attribuzione dello stesso fino all'esito del giudizio di merito*» <sup>(57)</sup>. La soluzione adottata corrisponde a quella che già in passato lo stesso Tribunale aveva ritenuto di accogliere <sup>(58)</sup>, in alternativa al mero ordine di sospensione, previsto dalle stesse Regole di Naming, che mantiene il sito visibile sulla rete, pur impedendo agli utenti di accedervi, e che quindi – come il giudice modenese ha osservato anche in questo suo più recente provvedimento – potrebbe «*comport(are) un aggravamento della situazione con l'effetto di porre nel nulla i vantaggi ottenuti con la cautela emessa*», perché «*ingenera nell'utenza il dubbio sull'efficienza e la bontà dei servizi che possono essere reputati come offerti dalla società ricorrente, con inevitabile discredito dell'ente stesso*».

Su reclamo proposto dalla ricorrente, poi, lo stesso Tribunale di Modena si è spinto ancora più in là, ordinando alla Registration Authority di «*consent(ire) alla reclamante la registrazione provvisoria – e quindi l'uso – del nome a dominio conteso, fino a definizione del giudizio di merito, essendo in tal modo automaticamente garantita la concreta reversibilità degli effetti della cautela in caso di sua futura dichiarata inefficacia*» <sup>(59)</sup>. Anche questa soluzione trova un precedente specifico in un'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 2000, che aveva a sua volta ordinato alla Registration Authority di assegnare «*provvisoriamente*» un domain name «*al soggetto che, all'esito di un procedimento cautelare, appaia legittimato*

---

uso indebito di segni eguali o simili «nell'attività economica», come ora recita testualmente l'art. 20 Codice della Proprietà Industriale. Per il rilievo che può assumere l'uso pubblicitario del sito, ancorché effettuato da soggetto non imprenditore, al fine di assoggettarlo alle norme in materia di concorrenza sleale, rinvio ancora a GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., pp. 5-6.

<sup>(54)</sup> Per la sottolineatura di questo aspetto, appunto come fonte di indebito vantaggio ai fini dell'applicazione della disciplina del marchio che gode di rinomanza, rinvio ancora al mio *I domain names nella giurisprudenza*, cit., pp. 47-48 e ora anche a CASABURI, *Domain names e segni distintivi: qualche riflessione non ortodossa*, in *IDI*, 2004, 339 e ss., spec. pp. 342-343; e in giurisprudenza a Trib. Bergamo, 6 marzo 2003, Trib. Milano, 6 giugno 2002 e a Trib. Napoli, ord. 8 gennaio 2002, richiamate rispettivamente nell'edizione 2004, in quella 2003 ed in quella 2002 di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*.

<sup>(55)</sup> Trib. Napoli, 18 febbraio 2004, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 73 e ss., con nota di DE CATA. In questo caso i domain names contestati erano «www.intesabci.it», «www.wwwintesa.it», «www.wwwintesabci.it», «www.wwwcariplo.it» e «www.wwwbci.it».

<sup>(56)</sup> Trib. Napoli, ord. 30 aprile 2004, in *Foro it.*, 2005, I, 267 ss., con nota di DI PAOLA. Anche su questo tema rimando al mio *I domain names nella giurisprudenza*, cit., pp. 84 e ss.; e, per una posizione in parte diversa (e corrispondente a quella espressa in giurisprudenza da Trib. Napoli, ord. 8 marzo 2003, richiamata – e in parte criticata – nella precedente edizione di questa *Rassegna*), a CASABURI, *Domain names e segni distintivi: qualche riflessione non ortodossa*, cit., 344-347.

<sup>(57)</sup> Trib. Modena, ord. 17 giugno 2003, cit..

<sup>(58)</sup> Trib. Modena, ord. 14 febbraio 2001, che si legge in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., dove vengono anche ampiamente discussi (alle pp. 100 e ss.) i problemi che si pongono in relazione al contenuto ed ai limiti dei provvedimenti cautelari in materia di *domain names*.

<sup>(59)</sup> Trib. Modena, ord. 23 luglio 2003, cit..

*all'utilizzo di tale nome»* <sup>(60)</sup>.

In realtà entrambi i provvedimenti adottati scontavano un limite evidentissimo: la *Registration Authority* che concede i domain names nel nostro come negli altri Paesi è infatti un **ente di diritto privato**, così come di carattere puramente privatistico è tutta l'organizzazione di Internet <sup>(61)</sup>. Ciò faceva infatti sì che, in mancanza di disposizioni legislative che stabilissero il contrario, l'opponibilità ad essa di un ordine dell'Autorità giudiziaria che le imponga di fare qualcosa di più di quanto è previsto dalle sue regole «interne» (le cosiddette Regole di *naming*, in base alle quali, in caso di emanazione di provvedimenti cautelari di inibitoria dell'uso di un domain name, l'*Authority* è tenuta esclusivamente a sospendere la registrazione del domain name in questione) seguisse le regole ordinarie, e venisse perciò a dipendere dalla circostanza che la stessa *Registration Authority* fosse **parte del procedimento** nel quale l'ordine era stato emesso <sup>(62)</sup>. Tutto questo permette di apprezzare il rilievo della disposizione ora introdotta dal Codice della Proprietà Industriale, che prevede espressamente (all'art. 133) come **misura cautelare tipica il trasferimento provvisorio del nome a dominio** illegittimamente registrato: questa disposizione consente infatti di superare i dubbi che si sono appena posti e sembra quindi rendere obbligatorio per la *Registration Authority* disporre il trasferimento provvisorio, anche se con un ordine reso all'interno di un provvedimento in cui sono parti solo l'assegnatario del *domain name* contestato e il titolare del diritto che da esso si pretende sia stato violato.

Vanno infine ricordate due pronunce in tema di **responsabilità del provider**. La prima è una pronuncia penale, che ha correttamente **escluso** che possano venire applicati analogicamente ai siti Internet gli artt. 57 e 57-bis c.p. relativi alla responsabilità penale del **Direttore delle pubblicazioni periodiche** e in mancanza dell'editore e dello stampatore, dovendo escludersi che trovi applicazione ai siti Internet la disciplina della stampa, a cominciare dall'obbligo di registrazione <sup>(63)</sup>. La seconda è una sentenza del Tribunale di Napoli, già ricordata, che ha ritenuto **responsabili di contraffazione di un marchio rinomato sia il titolare del sito, sia il provider**, condannandoli in solido al risarcimento dei danni derivanti dalla loro condotta (dei quali era stata chiesta la liquidazione in separato giudizio), rilevando che «*a fronte di nomi a dominio palesemente coincidenti, o comunque del tutto vicini a quelli celebri di parte attrice, mai il provider avrebbe dovuto attivarsi per la concessione del nome a dominio*», e comunque fondando la responsabilità di quest'ultimo, almeno sotto il profilo risarcitorio, sulla sussistenza di **dolo o colpa**, «*alla stregua delle regole generali in materia di contraffazione*» <sup>(64)</sup>.

CESARE GALLI

---

<sup>(60)</sup> Trib. Cagliari, ord. 30 marzo 2000, che si legge in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit..

<sup>(61)</sup> In argomento si veda in particolare SARTI, *I soggetti di Internet*, in *AIDA*, 1996, 5 e ss., che all'interno di essa rinviene essenzialmente strutture di carattere associativo.

<sup>(62)</sup> Per una più ampia trattazione rinvio ancora a GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., p. 100 e ss.. Cfr. anche SARTI, *Assegnazione dei nomi di dominio e ordinamento statale*, in *AIDA*, 2000, 953 e ss., a p. 958, dove critica il provvedimento di Trib. Cagliari, ord. 30 marzo 2000, cit.

<sup>(63)</sup> Trib. Milano, 25 febbraio/18 marzo 2004, nel Repertorio di *AIDA* 2005. In argomento si vedano le edizioni 2001 e 2002 di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, e più ampiamente ZENO ZENCOVICH, *I «prodotti editoriali» elettronici nella l. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, in *Dir. inf.*, 2001, 153 e ss. e ID., *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, *ivi*, 1998, 15 e ss., sempre nel senso dell'inapplicabilità ai siti Internet della legge sulla stampa.

<sup>(64)</sup> Trib. Napoli, 18 febbraio 2004, cit.. La pronuncia dei giudici napoletani ha dato spunto ad un'ampia riflessione dottrinale sui presupposti della responsabilità del *provider*, in relazione alle diverse forme che la sua attività può assumere ed alla disciplina introdotta dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in attuazione della Direttiva n. 2000/31/C.E. relativa a taluni aspetti dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico: DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 95 e ss., al termine della quale (p. 132) l'autore propone di interpretare questa disciplina nel senso che «L'effettiva conoscenza dell'informazione obbligherebbe il *provider* a rimuoverla se manifestamente illecita (art. 16, lett. a), pena la responsabilità civile in caso di omissione ed, in caso di dubbio sulla liceità, ad informare la competente autorità (...) alle cui decisioni il *provider* dovrebbe successivamente dare pronta esecuzione».

## A PROPOSITO DI NOI

- ✓ ***L'attività del Prof. Cesare Galli in seno alla Commissione di esperti costituita presso il Ministero delle Attività Produttive per la revisione del Codice della Proprietà Industriale e l'attuazione della «Direttiva enforcement»***

Come è stato già comunicato nell'edizione di ottobre 2005 di questa Newsletter, nel luglio dell'anno scorso l'Avv. Prof. Cesare Galli è stato **nominato membro della Commissione di esperti istituita presso il Ministero delle Attività Produttive** per la revisione del nuovo Codice della Proprietà Industriale. In seno alla Commissione il Prof. Galli ha sostenuto la tesi che questa revisione non si dovesse limitare agli aspetti formali, e cioè in pratica alla correzione degli errori materiali contenuti nel Codice, ma dovesse dare luogo ad una revisione sostanziale, sulla base delle esperienze maturate nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina e delle osservazioni formulate nella dottrina; il Prof. Galli ha anche insistito perché la Commissione si occupasse anche dell'adeguamento della disciplina processuale contenuta nel Codice alle disposizioni della Direttiva n. 2004/48/C.E., e prima ancora perché nelle **cause di diritto industriale** si applicassero le norme del **nuovo processo civile, al posto del rito societario**, ritenendole più rispondenti alle esigenze degli operatori del settore.

Sempre in seno alla Commissione, il Prof. Galli ha sostenuto la necessità di **adeguare la durata della protezione delle opere dell'industrial design a quella delle altre opere del diritto d'autore**, opponendosi all'introduzione di un regime transitorio di questa protezione che non rispettasse il principio costituzionale di eguaglianza.

\*\*\* \*\*

- ✓ ***La Guida Chambers «The World's Leading Lawyers for Business» inserisce nuovamente il nostro Studio tra gli Studi legali leaders in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale***

Anche quest'anno la Guida Chambers «The World's Leading Lawyers for Business» - la più autorevole pubblicazione indipendente che recensisce i migliori studi legali del mondo - ha **inserito il nostro Studio tra gli Studi legali leaders in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale**, e l'Avv. Prof. Cesare Galli tra i *leading individuals* del medesimo settore.

Rispetto al 2004, la valutazione dello Studio (e quella del Prof. Galli) ha anzi fatto segnare un **ulteriore avanzamento** nella «classifica» redatta dalla pubblicazione inglese (da Band 3 a Band 2: in pratica, entrambi sono stati inclusi tra i «**top ten**» del settore).

Trascriviamo qui di seguito il commento della pubblicazione inglese sul nostro Studio e sul Prof. Galli: «**This highly specialised boutique operates out of its Milan headquarters and branch offices in Brescia and Parma. Core specialist areas include biotech patents and cross-border litigation. Trade mark and misleading advertising cases before Courts of Milan and Varese have featured significantly of late. Heavy involvement in patent litigation and a high-value unfair competition lawsuit in Italy further contributed to the workload. All aspects of copyright law are covered, including licensing, infringement and related litigation. Clients are drawn from the fashion, computer, engineering, food and chemical sectors.**

«**The 'highly intelligent' Cesare Galli was praised for 'running a tight ship' at the same time as possessing 'first-rate ideas'. A 'formidable academic' and 'formidably well-prepared practitioner', he was recently involved in a big copyright case involving several EU countries including Germany and Spain.**

(«Questo studio-boutique altamente specializzato opera dal sua sede centrale di Milano e dalle succursali di Brescia e Parma. I settori di maggiore specializzazione comprendono i brevetti biotecnologici e le controversie transnazionali. Tra i più significativi casi affrontati di recente si

annoverano controversie in materia di marchi e di pubblicità ingannevole davanti ai Tribunali di Milano e di Varese. Un forte coinvolgimento in controversie brevettuali e una causa in materia di concorrenza sleale di valore elevatissimo hanno dato a loro volta un notevole contributo al lavoro dello Studio. Tutti gli aspetti del diritto d'autore sono trattati, compresi i contratti di licenza, la contraffazione e le controversie relative. Lo studio annovera clienti anche nel mondo della moda, in quello dei computer, nell'industria, nel settore alimentare e in quello chimico.

«Cesare Galli, definito 'estremamente intelligente' è stimato per la sua capacità di 'dirigere con mano ferma e in modo efficace la sua organizzazione' e in pari tempo di 'possedere idee di prim'ordine'. Considerato 'un formidabile accademico' e 'un professionista preparato in modo formidabile', si è recentemente occupato di un grosso contenzioso in materia di diritti d'autore, che ha coinvolto numerosi Paesi europei, tra cui Germania e Spagna».)

\*\*\* \*\*

### ✓ *L'avv. Mariangela Bogni nuovo Partner dello Studio*

Con l'inizio del 2006 lo Studio ha acquistato un nuovo Partner: è l'avv. **Mariangela Bogni**, anch'essa annoverata tra i *leading individuals* italiani nel settore della Proprietà Intellettuale, dalla Guida Chambers, che la descrive come uno «**young and promising talent, who is always superbly well prepared for trials**» («un giovane e promettente talento, che è sempre preparato in modo eccezionale per le discussioni in giudizio»).

Trascriviamo qui di seguito il commento sull'ingresso dell'avv. Bogni nel nostro Studio, così come è stato espresso dal periodico specializzato del mondo legale italiano *Top Legal*: «**Nuovo ingresso per la boutique di Intellectual Property guidata da Cesare Galli. Mariangela Bogni, già partner di Vanzetti e associati e segnalata nella stampa come promessa del settore in Italia, è entrata a far parte dell'ufficio milanese.**»

\*\*\* \*\*

### ✓ *La Rivista Top Legal segnala il nostro Studio di Brescia tra le «eccellenze» della professione legale sul territorio bresciano*

Il numero di marzo 2006 del periodico *Top Legal* ha pubblicato un ampio articolo dedicato agli studi legali di Brescia, in relazione alla realtà socio-economica della sua Provincia. Nel contesto di questo articolo, il nostro Studio di Brescia è stato segnalato tra le «eccellenze» nei servizi giuridici sul territorio bresciano.

Trascriviamo qui di seguito la parte dell'articolo che si riferisce specificamente al nostro Studio:

«**Gli avvocati guidati da Cesare Galli rappresentano i massimi esponenti di Intellectual Property del comprensorio. Galli, bresciano di origine, si è iscritto all'albo milanese nel 2003 quando la sezione specializzata per il contenzioso sui marchi e brevetti si è stabilita nel capoluogo lombardo. Lì ha costituito la sede principale di una rete di consulenza che opera anche a Brescia e a Parma, con un gruppo di quattro soci e sei associates. Nella città lombarda operano fissi tre professionisti in collaborazione con tutto il team dello studio. Tra i clienti principali: Ghidini Cipriano, leader in Italia nella produzione di utensili per la cucina, La Leonessa s.p.a., leader mondiale nella produzione di grandi cuscinetti a sfera, Okbaby di Bergamo che produce prodotti per l'infanzia e EMC Colosio, produttore di accessori elettrici.**»

«**Galli fa notare che Brescia vanta numerose produzioni industriali di eccellenza che hanno risollevato le sorti cittadine dopo la crisi siderurgica. Il segreto del successo di queste aziende è l'innovazione tecnologica e il design. Da qui la domanda crescente di consulenza per le difese dei brevetti e dei marchi. 'Molti sforzi', afferma Galli, 'sono proiettati alla difesa del Made in Italy contro le contraffazioni provenienti dall'oriente'.**»

\*\*\* \*\*



### ✓ *Recenti pronunce in materia di Proprietà Intellettuale ottenute dal nostro Studio*

#### *Marchi: Protezione dei marchi che godono di rinomanza contro l'infangamento – Sequestro e ordine di ritiro dal commercio di prodotti contraffattori*

Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con decreto emesso inaudita altera parte il 28 ottobre 2005, poi confermato con ordinanza resa nel contraddittorio delle parti il 14 novembre 2005, ha disposto il **sequestro** e **l'inibitoria** e ordinato il **ritiro dal commercio di una pubblicazione** (un calendario erotico), sulla quale era stato riprodotto senza autorizzazione un marchio molto celebre nel settore dei *luxury goods*, il cui titolare era assistito dal nostro studio.

Il provvedimento è stato pronunciato nonostante i resistenti avessero eccepito che il marchio imitato non era stato usato in funzione distintiva; il Tribunale ha infatti ritenuto che **qualsiasi uso nell'attività economica di un altrui marchio rinomato, che sia idoneo a determinare un pericolo di confusione oppure un approfittamento della rinomanza del marchio (o un pregiudizio per questa rinomanza) costituisce contraffazione**. Questa pronuncia segna dunque un importante rafforzamento nella protezione dei marchi rinomati, perché considera illecite e reprime tutte le iniziative parassitarie fondate sull'uso di segni eguali o simili a questi marchi, anche quando il segno dell'imitatore non è usato come marchio del prodotto sul quale compare, ma costituisce un semplice elemento decorativo o attrattivo di questo prodotto.

Ancora più importante è il provvedimento concretamente adottato. Il Tribunale ha anzitutto disposto il **sequestro del prodotto del contraffattore**, benché si trattasse di un calendario presentato come supplemento di una pubblicazione periodica e venduto in edicola, in quanto lo ha considerato come un vero e proprio **prodotto di consumo**, escludendo quindi che si applicassero in relazione ad esso i limiti all'assoggettabilità a sequestro previsti dall'art. 21 della Costituzione per la stampa periodica.

Il Tribunale ha poi disposto **l'inibitoria provvisoria della produzione e commercializzazione del prodotto in questione e più in generale dell'uso del marchio contraffatto nell'attività economica**, in coerenza con l'impostazione di fondo di questo provvedimento, che considera illecito ogni uso di segni eguali o simili al marchio altrui effettuato «nell'attività economica», quando quest'uso comporti un richiamo al marchio.

Infine il Tribunale ha ordinato al distributore del calendario il **ritiro dal commercio delle copie già distribuite**, imponendogli di farsele restituire dagli edicolanti ed anzi rafforzando quest'ordine con la comminatoria di una **penale** in caso di inadempimento. Così facendo il Tribunale si è avvalso della possibilità, prevista dall'art. 700 c.p.c., di adottare «i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito». Come si è ricordato nella prima parte di questa Newsletter, l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti realizzati in violazione di un diritto di proprietà industriale come misura tipica a tutela dei diritti di proprietà industriale è stato ora introdotto nel Codice della Proprietà Industriale, in attuazione della Direttiva n. 2004/48/C.E., relativa appunto all'enforcement dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Di questi provvedimenti del Tribunale di Milano si è occupata anche la stampa specializzata. Un ampio articolo di commento è stato pubblicato sul quotidiano economico *Italia Oggi*.

\*\*\* \*\*

#### *Marchi: Marchi rinomati e decadenza per non uso*

Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con sentenza del 9/15 marzo 2006 ha riconosciuto il diritto di un imprenditore italiano attivo nel settore dei *luxury goods*, difeso dal nostro studio, di **registrare ed usare in questo settore un marchio corrispondente a quello di un'antica e famosa casa automobilistica**, la cui produzione era

cessata nel 1948, respingendo le contestazioni avanzate contro di esso da un altro imprenditore che aveva rilevato da un fallimento alcuni marchi recenti, a loro volta corrispondenti a quello antico, ma mai usati per *luxury goods*, e pretendeva di poter beneficiare per essi dell'antica celebrità di quel marchio. Il Tribunale di Milano ha **escluso che la rinomanza costituisca un attributo «astratto»** che può sussistere senza essere ricollegata ad un valido marchio, ed ha quindi accolto la nostra domanda di **decadenza per non uso** dei marchi avversari relativi ai settori di attività del nostro cliente.

\*\*\* \*\*

### ***Marchi: Protezione dei segni distintivi non registrati***

Sempre la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Milano, con decreto emesso in data 17 gennaio 2006, poi confermato con ordinanza in data 1° febbraio 2006, non impugnata, ha tutelato la forma di un prodotto contro una copia identica di esso realizzata in Cina, nonostante questa forma non fosse registrata né come marchio, né come *design*, avendo ritenuto che la **copia identica di un prodotto noto sul mercato**, anche non registrato né come marchio, né come *design*, può essere considerata illecita, sia come **contraffazione di un «segno distintivo di fatto»**, vietata dal Codice della Proprietà Industriale, sia come **atto di concorrenza sleale**, quest'ultimo non soltanto sotto il profilo dell'**imitazione servile**, ma anche sotto quello dell'**appropriazione di pregi**, e cioè dell'agganciamento parassitario alla notorietà del prodotto imitato e all'immagine commerciale del produttore di esso, aspetto questo che è stato ritenuto rilevante anche nella determinazione dell'ambito di protezione spettante ai segni non registrati in base al Codice.

Il testo integrale della pronuncia, preceduto dal nostro ricorso, si legge nella sezione «*Il caso*» di questa *Newsletter*. Anche questo provvedimento ha avuto larga eco sulla stampa specializzata, ed ha in particolare formato oggetto di un ampio articolo su *Italia Oggi*.

\*\*\* \*\*

### ***Marchi: Conflitti tra sigle***

Il conflitto tra due marchi costituiti anche da sigle è stato esaminato dalla Sezione Specializzata del Tribunale di Milano nel contesto di un'azione cautelare proposta da un'impresa operante nel settore della progettazione e costruzione di impianti siderurgici contro la nuova società costituita nel medesimo settore da un ex-dipendente, difesa dal nostro Studio. Il Tribunale, con ordinanza del 20 marzo 2006, ha **respinto** tutte le domande dell'ex-datore di lavoro; in particolare, quanto alla somiglianza delle sigle, il Tribunale ha accolto le nostre difese che enfatizzavano le **differenze** esistenti tra i segni in conflitto sul piano **figurativo e fonetico**, osservando altresì che, in relazione alle sigle, «**la natura di acronimo delle due espressioni esclude – all'evidenza – ogni (riconoscibile) nucleo concettuale**» tutelabile di esse.

\*\*\* \*\*

### ***Brevetti: Sospensione per pregiudizialità della causa di liquidazione del risarcimento in attesa della decisione definitiva sulla sull'esistenza della contraffazione***

Il Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale con ordinanza del 16 febbraio 2006 ha ritenuto di **sospendere** l'autonomo giudizio promosso dal titolare di un brevetto per la liquidazione dei danni da contraffazione in considerazione della pendenza dell'appello – promosso dal nostro Studio, che è stato chiamato ad integrare il collegio dei precedenti difensori – contro la sentenza di primo grado che aveva accertato la sussistenza della contraffazione pronunciando condanna generica al risarcimento. Il Tribunale di Bologna, andando in contrario avviso ad una parte della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha anzi accolto la nostra difesa principale secondo cui questo caso darebbe luogo ad un'ipotesi di **sospensione necessaria per pregiudizialità** ai sensi dell'art. 295 c.p.c., anziché di sospensione facoltativa *ex art. 337 c.p.c.*

## ***Brevetti: Descrizione in fiera***

Il Presidente delegato della Sezione Specializzata del Tribunale di Milano ha accolto, con decreto in data 11 febbraio 2006, un nostro ricorso per descrizione relativo a macchine che si sospettava costituissero contraffazione di un brevetto per invenzione facente capo ad un'importante società americana operante nel settore delle macchine e dei prodotti per il confezionamento sotto vuoto, autorizzandone l'esecuzione presso la maggiore Fiera nazionale di settore. Il provvedimento, concesso con estrema rapidità, ha consentito di conseguire le prove dell'interferenza della macchina esposta in fiera con il brevetto fatto valere.

\*\*\* \*\*

## ***Segreti industriali: Descrizione in corso di causa degli elementi di prova per la determinazione del danno***

Il Tribunale di Brescia, nel corso di una causa per indebita appropriazione ed utilizzazione di segreti industriali (promossa a seguito del provvedimento di inibitoria dell'ulteriore utilizzazione dei segreti sottratti, sempre ottenuto dal nostro Studio e pubblicato interamente nell'edizione di Settembre 2004 di questa Newsletter), con ordinanza in data 26 ottobre 2005, ha accolto la nostra richiesta di **descrizione in corso di causa**, diretta ad acquisire elementi di prova rilevanti ai fini della determinazione del risarcimento del danno, autorizzando l'ufficiale giudiziario ed il perito descrittore anche ad «avvalersi dell'impiego dei più opportuni **mezzi tecnici per l'accesso al sistema informatico** delle convenute». In particolare, è stata autorizzata la descrizione «della documentazione contenente **dati tecnici e commerciali dell'attrice** e dell'ulteriore documentazione che di questi dati costituisca **evidente elaborazione**» e «delle scritture contabili utili ad accertare l'**identità degli acquirenti** e il **volume degli affari**» dei prodotti realizzati utilizzando o elaborando le informazioni sottratte.

\*\*\* \*\*

## ***Disegni e modelli: copia pedissequa***

Un nostro ricorso cautelare per **inibitoria e sequestro** relativo ad una copia pedissequa, realizzata in Cina, di un prodotto per l'infanzia coperto da registrazione per modello appartenente ad una primaria impresa del settore, difesa dal nostro Studio, ha portato la controparte ad abbandonare l'attività contraffattoria, consegnando i prodotti illegittimamente importati, ed a stipulare un **accordo**, assistito da **penali**, con il quale si è impegnata a rispettare i diritti di proprietà industriale della nostra cliente e a non imitarne i prodotti, accordo che si è così sostituito al provvedimento richiesto, alla cui emanazione abbiamo quindi potuto rinunciare.

\*\*\* \*\*

## ***Concorrenza: Confondibilità in concreto e periculum in mora***

Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale ha respinto un ricorso cautelare per concorrenza sleale promosso contro un'importante società italiana produttrice di abbigliamento per l'infanzia, escludendo che vi fosse la «**confondibilità in concreto tra prodotti** – che è requisito indispensabile dell'imitazione (art. 2598, n. 1 c.c.)» e negando correlativamente anche il **periculum in mora**. Contro il provvedimento così ottenuto non è stato proposto reclamo, né è stata instaurata l'azione di merito.

\*\*\* \*\*

## ***Concorrenza: Concorrenza dell'ex-dipendente***

L'ordinanza già ricordata resa il 20 marzo 2006 dal Tribunale di Milano, nel procedimento instaurato contro la società – difesa dal nostro Studio – costituita da un ex-dipendente della ricorrente, ha respinto le pretese avversarie anche sotto i profili concorrenziali fatti valere dalla controparte, accogliendo anche su questo punto le nostre difese, sia in fatto, sia in diritto, e negando in particolare adito alla **consulenza tecnica** chiesta dalla ricorrente, riconoscendone esattamente il carattere «**esplorativo**».

### ✓ *INDICAM* commissiona al Prof. Galli un Parere pro veritate sulla protezione delle opere dell'industrial design

INDICAM, l'Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, si è rivolta al Prof. Cesare Galli per un **parere pro veritate sulla protezione delle opere dell'industrial design**. Il parere è stato poi prodotto in un giudizio promosso da un'importante impresa italiana associata ad INDICAM contro un imitatore dei suoi prodotti di *design*.

\*\*\* \*\*

### ✓ *Le nostre ultime pubblicazioni e i Convegni*

Anche quest'anno uscirà sulla rivista *AIDA*, nel suo volume 2005 in corso di pubblicazione, un saggio del Prof. Cesare Galli, intitolato *Segni distintivi e industria culturale* e dedicato a esaminare e commentare sinteticamente le principali decisioni nazionali e comunitarie in materia di segni distintivi apparse nel corso dell'anno, in relazione ai loro riflessi sull'industria culturale (un'ampia sintesi di questo saggio si legge nella Sezione "L'articolo" di questa *Newsletter*).

Sempre nel volume 2005 di *AIDA* comparirà un altro saggio del Prof. Cesare Galli su *Diritti di proprietà intellettuale e remunerazione degli investimenti*.

Due servizi speciali, dedicati rispettivamente alle nuove armi per la tutela dei marchi apprestate con le proposte di revisione del Codice della Proprietà Industriale elaborate dalla Commissione di esperti di cui il Prof. Galli ha fatto parte e alle nuove regole per le imprese derivanti dall'attuazione della Direttiva n. 2004/48/C.E., sono stati curati dallo stesso Prof. Galli per *Italia Oggi*, che li ha pubblicati rispettivamente sui numeri del 23 gennaio e del 16 aprile 2006.

Anche *Il Sole-24 Ore* ha pubblicato nella sua edizione del 10 aprile 2006 un articolo del Prof. Galli, che illustra le principali novità del decreto legislativo di attuazione della Direttiva n. 2004/48/C.E., sull'*enforcement* dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

\*\*\* \*\*

Come Coordinatore del Gruppo Marchi della Sezione italiana di **A.I.P.P.I.** il Prof. Cesare Galli ha inoltre predisposto, con la collaborazione degli altri membri del Gruppo, la Relazione italiana sulle **Questions Q 191 e Q 192** dedicate rispettivamente a **Relationship between Trademarks and Geographical Indications** e a **Acquiescence/Tolerance to Infringement of IP Rights**

\*\*\* \*\*

Il 25 ottobre 2005 il Prof. Galli è stato uno dei Relatori alla tavola rotonda su **Il Codice della Proprietà Industriale – ultimi sviluppi** promossa a Milano dall'AICIPI (l'Associazione Italiana dei Consulenti in Proprietà Industriale), primo convegno dedicato alla proposta di revisione del Codice predisposta dalla Commissione.

Il 18 novembre 2005 il Prof. Galli è intervenuto al **Convegno sul Codice della Proprietà Industriale** organizzato a Milano dal Consiglio Superiore della Magistratura, nel corso del quale è stato invitato ad illustrare le proposte di revisione del Codice scaturite dal lavoro della Commissione.

Il 17 febbraio 2006 il Prof. Galli ha tenuto una Relazione su **La protezione contro il parassitismo commerciale nel 'nuovo' Codice della Proprietà Industriale** al Convegno su *La revisione del Codice della Proprietà Industriale* organizzato a Milano dall'AIPPI. Un saggio che sviluppa questa Relazione sarà pubblicato nel volume che raccoglierà gli atti del Convegno.

L'8 marzo 2006 il Prof. Galli ha preso parte al Convegno su *Nuova contraffazione e scenari globali*, organizzato a Milano da INDICAM (l'Istituto di Centromarca per la Lotta alla Contraffazione), tenendo una relazione su **Proteggere il mercato domestico: l'evoluzione degli strumenti**. L'*Abstract* di questa Relazione può essere richiesto all'indirizzo e-mail indicato in calce.

Il 21 marzo 2006 il Prof. Cesare Galli è intervenuto al Convegno su *Nuove strategie sulla tutela dell'aspetto estetico dei beni nella proprietà industriale* organizzato a Bologna dalla Camera di Commercio, tenendo la Relazione introduttiva intitolata **La tutela del design dei prodotti nel mercato globale**.

# IP\_LAW\_GALLI Newsletter

---

Sono ancora disponibili gli *Abstracts* delle Relazioni presentate al Convegno Nazionale di Diritto della Proprietà Intellettuale *Il valore dei marchi*, organizzato il 14 ottobre 2005 dall'Università di Parma in collaborazione con la SISPI e presieduto dal Prof. Cesare Galli, che vi ha anche tenuto una Relazione.

---

© 2006 BY AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE MILANO-BRESCIA-PARMA

---

## AVV. PROF. CESARE GALLI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO INDUSTRIALE NELL'UNIVERSITÀ DI PARMA

*STUDIO LEGALE*

MILANO-BRESCIA-PARMA

### DIRITTO INDUSTRIALE

(BREVETTI, MARCHI E DOMAIN NAMES,  
CONCORRENZA SLEALE, ANTITRUST,  
DIRITTO D'AUTORE), CONTRATTI  
E DIRITTO COMMERCIALE GENERALE

### IP LAW

(PATENTS, TRADEMARKS AND DOMAIN NAMES,  
UNFAIR COMPETITION, ANTITRUST LAW,  
COPYRIGHT), CONTRACTS AND  
GENERAL COMMERCIAL LAW

### BRESCIA

VIALE VENEZIA, 44  
I-25123 – BRESCIA –  
ITALY  
TEL. +39.030.3756773  
FAX +39.030.3756773  
E-MAIL:  
GALLI.BS@IPLAWGALLI.IT

### MILANO

VIA LAMARMORA, 44  
I-20122 – MILANO – ITALY  
TEL. +39.02.54123094-  
54124344  
FAX +39.02.54124344  
E-MAIL:  
GALLI.MI@IPLAWGALLI.IT

### PARMA

VIA FARINI, 37  
I-43100 – PARMA –  
ITALY  
TEL. +39.0521.282210  
FAX +39.0521.208515  
E-MAIL:  
GALLI.PR@IPLAWGALLI.IT

WWW.IPLAWGALLI.COM

---

Per ulteriori informazioni o per contattarci, potete rivolgerVi agli indirizzi sopra indicati  
o visitare il nostro sito Internet: [WWW.IPLAWGALLI.COM](http://WWW.IPLAWGALLI.COM).

---