

IP_LAW_GALLI *Newsletter*

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

MILANO – NOVEMBRE 2006

SOMMARIO

RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

- ✓ *Presentato un disegno di legge del Governo che rinnova la delega per la revisione del Codice della Proprietà Industriale*
- ✓ *Diventa operativo l'Alto Commissariato per la Lotta alla Contraffazione*
- ✓ *La reintroduzione delle tasse brevettuali in Italia*
- ✓ *Nuove misure a tutela del Made in Italy e contro l'uso di marchi ingannevoli. La distruzione delle merci oggetto di misure alle dogane*

IL CASO

- ✓ *Il marchio che gode di rinomanza è protetto anche contro l'adozione di esso come pseudonimo di una persona, usato nell'attività economica in funzione non distintiva (Trib. Milano, ord. 1° settembre 2006) - Il testo del provvedimento e del ricorso*

L'ARTICOLO

- ✓ *La Corte di Giustizia C.E. restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti: un commento dal punto di vista italiano - Un articolo del Prof. Cesare Galli in corso di pubblicazione sul supplemento internazionale del Corriere Giuridico*

A PROPOSITO DI NOI

- ✓ *Il Prof. Cesare Galli chiamato a far parte del Comitato Tecnico dell'Alto Commissariato per la Lotta alla Contraffazione*
 - ✓ *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, indicando il Prof. Cesare Galli tra i legali «numero 1» del settore. Anche la Guida «Which Lawyer?» indica il Prof. Galli tra i primi dieci legali italiani della materia.*
 - ✓ *Attiva a Verona da settembre la quarta sede del nostro Studio, frutto della collaborazione con l'avv. G. Maritato*
 - ✓ *Nuova sede a Milano per il «quartier generale» del nostro Studio: più spazio, nuovi qualificati collaboratori e una location di prestigio per affrontare le sfide della Proprietà Intellettuale*
 - ✓ *Affidata al Prof. Cesare Galli una rubrica fissa di approfondimento sulle tematiche della proprietà industriale dalla Rivista specializzata di settore «Luce e Design»*
 - ✓ *Un'Associate del nostro Studio si classifica prima assoluta al Dottorato di ricerca in Proprietà Intellettuale e Concorrenza*
 - ✓ *Recenti pronunce in materia di Proprietà Intellettuale ottenute dal nostro Studio (Marchi: Protezione dei marchi che godono di rinomanza contro l'infangamento – Brevetti: Portata delle rivendicazioni ed equivalenza; Estensione della domanda di contraffazione a nuovi prodotti del contraffattore non specificamente menzionati nell'atto di citazione; Descrizione in materia di brevetti su invenzioni elettroniche; Adozione in corso di descrizione di misure a tutela delle informazioni riservate; Onere di notifica delle memorie in caso di pluralità di convenuti ed estinzione del giudizio; Inammissibilità dell'istanza di immediata fissazione dell'udienza proposta dal convenuto in nullità che eccipisca di avere ceduto il brevetto – Segreti industriali: Segretazione delle prove – Disegni e modelli: descrizione estesa alle scritture contabili – Concorrenza: Presupposti di applicazione del divieto di imitazione servile; Competenza delle Sezioni Specializzate)*
 - ✓ *Il Gruppo editoriale internazionale Elsevier sceglie il nostro Studio per la revisione dei suoi contratti di diritto d'autore per l'Italia*
 - ✓ *Il nostro Studio incaricato della gestione dei contratti per il merchandising del marchio Carlsberg nel settore dei prodotti della moda*
 - ✓ *Le nostre ultime pubblicazioni e i Convegni*
-

RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

✓ *Presentato un disegno di legge del Governo che rinnova la delega per la revisione del Codice della Proprietà Industriale*

Nelle precedenti edizioni di questa Newsletter si è riferito ampiamente dell'attività della Commissione di esperti insediata nel luglio 2005 presso il Ministero delle Attività Produttive per proporre disposizioni correttive o integrative del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005, varato dal Governo alla fine del 2004 ed entrato in vigore il 19 marzo 2005), Commissione della quale ha fatto parte anche l'avv. prof. Cesare Galli.

Una parte delle proposte della Commissione sono già diventate legge: il 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, ha infatti stralciato dal testo predisposto dalla Commissione le disposizioni che potevano essere ricondotte all'**attuazione della Direttiva n. 2004/48/C.E.**, dedicata all'*enforcement* dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale. In questo modo sono state inserite nel Codice una serie di innovazioni che potranno avere un **rilevante impatto pratico** a favore dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui in particolare l'introduzione, a fianco dell'inibitoria, sia cautelare, sia definitiva, dell'**ordine di ritiro dal commercio**, la previsione della possibilità di ottenere l'inibitoria d'urgenza in presenza di **qualsiasi violazione imminente** del diritto di proprietà industriale fatto valere e una disciplina più specifica del **risarcimento del danno da contraffazione**, con la previsione espressa della sanzione della **restituzione degli utili del contraffattore** (per un più ampio commento di queste novità si veda l'edizione di Aprile 2006 di questa Newsletter).

La delega per la revisione globale del Codice, prevista dall'art. 2 della legge n. 306/2004, è invece **scaduta** prima che fosse completato l'*iter* procedurale necessario per la sua adozione, ed il cambiamento di Governo intervenuto a seguito delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 ha inevitabilmente imposto una battuta d'arresto al relativo processo decisionale.

Questa battuta d'arresto è stata tuttavia di breve durata: già il 22 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato, su proposta del nuovo Ministro per lo Sviluppo Economico, un disegno di legge noto come «*Industria 2015*», che, nel delineare una serie di interventi per l'innovazione industriale dell'Italia negli anni a venire, prevede anche (all'art. 10) il **rinnovo della delega per la revisione del Codice della Proprietà Industriale**, confermando così che anche per il nuovo Governo la protezione sempre più efficace dei diritti di proprietà industriale costituisce un elemento decisivo per la competitività delle imprese. Nel testo presentato dal Governo la delega viene concessa per l'adozione di *«disposizioni correttive e integrative»* del Codice e le prescrizioni espresse in essa contenute comprendono tra l'altro: l'applicazione alle controversie in materia di diritto industriale del **rito ordinario riformato, in sostituzione del rito societario**; la modifica della disposizione del Codice sulle **invenzioni dei ricercatori appartenenti ad Università** o a pubbliche istituzioni di ricerca, attribuendo a quest'ultime (anziché agli inventori) i diritti brevettuali su tali invenzioni; e l'adeguamento della protezione di **diritto d'autore sulle opere del design** alle norme comunitarie, portando quindi la durata di questa protezione a **70 anni** dopo quello della morte dell'autore, così equiparandola a quella delle altre opere e superando 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.

Tutte queste indicazioni **riflettono le proposte della Commissione**, il cui progetto dovrebbe venire sostanzialmente recepito dal decreto delegato. I lavori della Commissione si erano infatti conclusi con la predisposizione di un ampio **schema di decreto legislativo**, che non si limitava alla correzione degli errori materiali e dei difetti di coordinamento (presenti specialmente tra le norme dedicate alla procedura di registrazione) ed al recupero di alcune disposizioni che erano «saltate» in occasione del varo del Codice (in particolare quella sulla priorità interna e la nuova disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari), ma portava ad una **revisione vera e propria**, animata

dall'ambizioso obiettivo di ricondurre a coerenza sistematica le diverse disposizioni, già presenti nel testo normativo, che riconoscevano protezione ai diritti della proprietà industriale contro le **operazioni di sfruttamento parassitario** ad opera di soggetti non autorizzati, in modo da configurare questa protezione come uno degli assi portanti del Codice.

Appunto in questa chiave, tra le proposte della Commissione, particolarmente significative sono la modifica dell'art. 8 del Codice, nel quale, oltre alla registrazione, verrebbe **proibito anche l'uso non autorizzato dei segni notori in campo extracommerciale**, appunto per impedire l'agganciamento parassitario ad essi da parte di terzi; la nuova qualificazione dei «*nomi a dominio aziendali*», menzionati in vari articoli del Codice, come «*nomi a dominio usati nell'attività economica*», espressione che riprende quella usata all'art. 20 C.P.I. per definire l'ambito di protezione dei marchi; l'aggiunta di ogni «*altro segno distintivo*» all'elencazione di segni che possono interferire con il marchio (e con cui il marchio può interferire) contenuta nell'art. 22 C.P.I. rubricato «*Unitarietà dei segni distintivi*»; e la previsione espressa, all'art. 30, della **protezione delle indicazioni geografiche contro ogni uso non autorizzato di esse che «consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta»**, e cioè appunto contro lo sfruttamento parassitario.

Sempre nella prospettiva di 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, vanno poi segnalate le proposte:

a) di **elevare a 20.000 Euro, contro gli attuali 1.032,91, della multa prevista dall'art. 127 per la violazione dolosa di tutti i diritti di proprietà industriale**, e quindi in particolare per la contraffazione, anche non confusoria, del marchio;

b) di estendere il **sequestro amministrativo** dei prodotti di pirateria (art. 144) a tutte le ipotesi di «*contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati*», per rendere la norma più facilmente applicabile da parte delle autorità amministrative preposte;

c) di modificare l'art. 146, relativo alla **sanzione amministrativa per l'acquisto** di cose che «*per la loro qualità o per le condizioni di chi le offre o per l'entità del prezzo*» appaiano contraffattorie, prevedendo tale sanzione in aggiunta e non più in alternativa all'eventuale sanzione penale, in modo anche qui da renderne più agevole l'applicazione.

Tra le novità processuali contenute nella proposta della Commissione e non inserite nel decreto «*enforcement*» si devono poi ricordare:

a) la **riunificazione della competenza** per l'emanazione di descrizione, sequestro e inibitoria in capo allo stesso giudice;

b) l'**estensione della possibilità di adottare provvedimenti cautelari *inaudita altera parte***;

c) l'introduzione anche nel processo industrialistico della **consulenza tecnica preventiva**, con la quale il titolare di un brevetto può chiedere al Giudice la nomina di un esperto, che valuti la validità del suo brevetto e la contraffazione di esso, prima dell'inizio della causa e con l'obiettivo di prevenire la controversia attraverso una risoluzione negoziale;

d) l'applicazione alle controversie in materia di proprietà intellettuale della **riforma del processo civile ordinario**, che sembra molto più adatta a questa materia del rito societario attualmente in vigore, e consentirebbe di consolidare e migliorare i risultati già conseguiti in questi ultimi anni (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), riducendo ulteriormente la durata dei processi di merito.

Tutte queste innovazioni potrebbero dunque essere adottate già nei primi mesi del 2007, facendo così compiere al diritto industriale italiano un ulteriore **salto di qualità**, che renda il Codice 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.

✓ *Diventa operativo l'Alto Commissariato per la Lotta alla Contraffazione*

Un ulteriore impulso al potenziamento della protezione dei diritti di proprietà industriale in Italia viene dall'attività dell'**Alto Commissariato per la Lotta alla Contraffazione**, di cui è stato recentissimamente nominato il **Comitato tecnico di esperti** chiamati ad affiancare il nuovo Alto Commissario, dott. Giovanni Kessler (un Magistrato con esperienza anche a livello internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata, alla quale sono spesso collegate le attività dei contraffattori) e comprendente, oltre a un nucleo di Magistrati, il Direttore generale di INDICAM, dott. Silvio Paschi, e gli avv.ti proff. Gustavo Ghidini e Cesare Galli.

All'Alto Commissariato sono attribuiti compiti di **indirizzo politico-amministrativo**, e segnatamente il **coordinamento delle attività di sorveglianza** in materia di violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale, il **monitoraggio delle attività di prevenzione e repressione** dei fenomeni di contraffazione, lo **studio delle misure volte a contrastare la violazione dei diritti** di proprietà industriale e intellettuale e **l'assistenza alle imprese** per la tutela contro le pratiche commerciali sleali, pianificando annualmente gli interventi da realizzare e gli obiettivi da raggiungere ed elaborando **proposte di interventi normativi** in materia di lotta alla contraffazione.

✓ *La reintroduzione delle tasse brevettuali in Italia*

Le tasse di deposito, pubblicazione e rinnovo di brevetti, modelli di utilità e disegni e modelli sono state **abolite** in Italia con decorrenza dal 1° gennaio 2006, in base ad una disposizione contenuta nella Legge Finanziaria 2006. Questa scelta era stata giustificata dall'intento di favorire il ricorso alla protezione brevettuale soprattutto ad opera delle piccole e medie imprese. Di fatto, però, il primo risultato di un'abolizione generalizzata delle tasse brevettuali era contrario agli interessi di queste imprese, perché metteva i titolari dei brevetti già esistenti «*nella situazione potenziale di detenere un monopolio per l'intera durata dei brevetti senza nulla dover pagare alla collettività*», come è stato sottolineato in particolare da PEDERZINI sul Notiziario dell'Ordine dei Consulenti, ottobre 2006.

Nel già ricordato disegno di legge «Industria 2015» del 22 settembre 2006, il Governo ha quindi previsto la **reintroduzione** di queste tasse, sotto forma di «diritti» destinati a finanziare il Ministero dello sviluppo economico ed in particolare le sue attività a tutela della proprietà industriale. I «diritti» per il mantenimento in vita delle privative sarebbero comunque dovuti solo limitatamente alla quinta annualità e successive per i brevetti per invenzione ed al secondo quinquennio e successivi per modelli di utilità e disegni e modelli. In tal modo verrebbe conseguito l'obiettivo che era stato perseguito con l'intervento dell'anno scorso (perché, riducendo al minimo i costi per i primi anni di vita delle privative, le imprese sarebbero incoraggiate a brevettare), senza gli inconvenienti del sistema introdotto nel 2006 (perché la reintroduzione delle tasse dal quinto anno indurrebbe ad abbandonare i brevetti che dopo un quinquennio di vita non rendono abbastanza ai loro titolari da pagare queste tasse brevetti, che quindi non costituirebbero un ostacolo per l'attività delle altre imprese).

Questo meccanismo comporterà tuttavia un problema pratico non indifferente, se, come sembra che avverrà, i «diritti» saranno **introdotti con effetto retroattivo, e quindi anche per l'anno 2006**. Ciò evidentemente avrà delle ripercussioni negative sulla programmazione di spesa delle imprese, che si ritroveranno in bilancio nel 2007 anche le spese per le tasse del 2006, e renderà comunque necessaria un'adeguata informazione, rivolta specialmente ai titolari non imprenditori e alle imprese minori, onde evitare errori che porterebbero alla decadenza dei brevetti. E tutto questo sottolinea ancora una volta i rischi insiti nelle brevettazioni «fatte in casa» e quindi l'opportunità di rivolgersi per queste attività a consulenti in proprietà industriale.

✓ *Nuove misure a tutela del Made in Italy e contro l'uso di marchi ingannevoli. La distruzione delle merci oggetto di misure alle dogane*

Il tema della protezione del Made in Italy ha tenuto banco anche in occasione del varo della Legge Finanziaria 2007, che dovrebbe intervenire a sua volta sull'art. 4, comma 49 della legge 24

dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004), e cioè sulla norma che aveva espressamente ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 517 c.p. la «**importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza**». L'ambito di operatività di questa norma era stato precisato già nel 2005, con l'approvazione del cosiddetto decreto legge sulla competitività (d.l. n. 35/2005), che aveva aggiunto a questa ipotesi quella in cui le merci rechino «*false o fallaci indicazioni di origine*», così da superare un indirizzo giurisprudenziale restrittivo, secondo il quale tale norma sarebbe stata applicabile alla sola ipotesi in cui i segni siano idonei ad indurre in errore il pubblico sulla provenienza imprenditoriale dei prodotti, cioè a determinare un pericolo di confusione. Ora il testo della Legge Finanziaria 2007 in corso di approvazione dovrebbe precisare che nella fattispecie penalmente sanzionata rientra anche «**l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli**»: il che dovrebbe consentire di dare un'interpretazione più ampia, e idonea a comprendere tutte le ipotesi di uso ingannevole del marchio nel divieto di usi di marchi e altri segni distintivi «*atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto*» contenuto nell'art. 517 c.p..

In realtà la Commissione Bilancio della Camera aveva originariamente approvato un emendamento molto più esteso, che vietava in generale «**l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea**»: il che avrebbe assurdamente reso illecite le pratiche, sempre più diffuse, di decentramento produttivo adottate dalle nostre imprese, come in molti altri Paesi ad economia avanzata. Anche se questo testo non dovrebbe adottato, esso conferma come nel mondo politico sia largamente diffusa una percezione erronea dei problemi della contraffazione, che occorre superare al più presto.

Nella legge di conversione del decreto in materia fiscale collegato alla legge finanziaria è stata inoltre espressamente prevista la possibilità di **distruzione delle merci** sequestrate in dogana in base al Regolamento n. 2003/1383/C.E. con la procedura semplificata prevista dall'art. 11 del Regolamento stesso in caso di mancata opposizione del titolare delle merci.

IL CASO

✓ ***Il marchio che gode di rinomanza è protetto anche contro l'adozione di esso come pseudonimo di una persona, usato nell'attività economica in funzione non distintiva (Trib. Milano, 1° settembre 2006) – Il testo del provvedimento e del ricorso***

La Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Milano ha emesso il 1° settembre scorso un'ordinanza cautelare, con la quale ha risolto in favore del titolare del diritto (uno dei marchi-simbolo a livello mondiale della creatività italiana nel campo dei *luxury goods*, difeso dal nostro Studio) un conflitto tra **marchio e nome di persona usato in funzione non distintiva** nella prestazione di servizi attinenti al mondo dello spettacolo.

L'ordinanza si ricollega a due precedenti provvedimenti, dei quali avevamo dato notizia nella precedente edizione di questa Newsletter (aprile 2006), con cui i Giudici milanesi avevano ordinato il sequestro, l'inibitoria dell'ulteriore diffusione e l'ordine di ritiro dal commercio di una pubblicazione (un calendario erotico), sul quale compariva, ovviamente senza l'autorizzazione del titolare, un celeberrimo marchio patronimico di prodotti di lusso, che l'attrice raffigurata aveva scelto come suo pseudonimo (Trib. Milano, decreto 28 ottobre 2005 emesso *inaudita altera parte*, poi confermato con ordinanza 14 novembre 2005).

In questo caso il Tribunale di Milano ha conferito portata più generale ai provvedimenti adottati lo scorso anno, vietando ai soggetti coinvolti nello sfruttamento economico dello pseudonimo dell'attrice – ed *in primis* a quest'ultima – **qualsiasi uso di questo pseudonimo effettuato nell'attività economica, ancorché non effettuato in funzione distintiva**. Nella nuova ordinanza il Tribunale ha esplicitato ciò che già emergeva dai suoi provvedimenti precedenti, e cioè che qualsiasi uso nell'attività economica di un altrui segno rinomato che sia idoneo a determinare un pericolo di confusione ovvero a causare un pregiudizio per la rinomanza o la capacità distintiva del

marchio, o ancora a consentire all'utilizzatore di trarre indebitamente vantaggio dalla distintività o rinomanza del marchio, ne costituisce contraffazione. Questa interpretazione, pienamente conforme alla lettera e alla *ratio* dell'art. 20 C.P.I., che almeno per i marchi che godono di rinomanza non sembra richiedere come presupposto indefettibile per la tutela l'uso in funzione distintiva del segno dell'imitatore, comporta quindi un significativo **rafforzamento della protezione dei marchi** nel nostro Paese, in quanto considera illecita e **reprime qualsiasi attività parassitaria**, anche quando il segno dell'imitatore è usato soltanto a fini decorativi o attrattivi o semplicemente descrittivi.

Sotto questo profilo, il Tribunale ha anche escluso che potesse venire invocata dall'attrice la «scriminante» dell'art. 21 C.P.I. relativa all'**uso del proprio nome**, sia in quanto essa può operare solo relativamente al vero nome e non anche ad uno pseudonimo, sia perché comunque l'uso effettuato, per le sue modalità, appariva contrario ai principi della correttezza professionale, e quindi non rispettava il limite imposto dalla clausola finale dell'art. 21 C.P.I. e dell'art. 7.1 della Direttiva n. 89/104/C.E.E., così come esso è stato delineato dalla giurisprudenza comunitaria (si veda in particolare la sentenza di Corte Giust. C.E., 17 marzo 2005, nel procedimento C-228/03, richiamata e commentata anche nella precedente edizione di questa Newsletter, alle pp. 22-23).

Riportiamo qui di seguito il testo del nostro ricorso, seguito da quello del decreto che lo ha accolto, entrambi depurati di tutti i riferimenti che possano portare all'identificazione dei soggetti coinvolti.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Specializzata

in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale

G. D.: dott. Bonaretti – R. G. n. 85700/05

Nella causa promossa dalla
(xy) s.p.a., con l'avv. prof. Cesare Galli

- attrice -

contro

E. (...) s.r.l., con gli avv.ti (...)

A. (...) s.p.a., con l'avv. (...)

e il **sig. R.S.**, con gli avv.ti (...)

- convenuti costituiti -

D. (...) s.r.l.

S. (...) s.r.l.

e la **sig.ra B.K.**

- convenute non costituite -

*** **

Ricorso

ex art. 24, comma 1° d.lgs. n. 5/2003

nell'interesse dell'attrice

(xy) s.p.a.

*** **

L'oggetto della presente causa

e lo svolgimento del processo

1.- La presente causa è stata promossa dalla (xy) s.p.a. – titolare dell'omonimo, celeberrimo marchio (nostri docc. 3-5), autentica icona del Made in Italy – per reagire contro l'uso del segno “(xy)” effettuato “in relazione alle poco commendevoli **attività economiche di una giovane**

attrice pornografica ed ai prodotti relativi, e da ultimo addirittura riprodotto a caratteri di scatola su di un calendario” (atto di citazione p. 4), e quindi per far cessare **“l’uso in qualsiasi forma nell’attività economica del segno ‘(XY)’ o ‘(xy)’ o comunque di segni confondibili o associabili con esso”** (così la conclusione n. 1 dell’atto di citazione).

Proprio per bloccare la diffusione di tale calendario – nel quale il segno “(xy)” era riprodotto facendo persino uso della particolare grafia “(XY)” abitualmente utilizzata dall’esponente e dalle società del suo Gruppo nella loro attività ed i loro prodotti, ed a sua volta registrata come marchio (nostri docc. 2 e 6-17) – la (xy) s.p.a. si rivolgeva *ante causam* a codesto Ill.mo Tribunale (nostro doc. 30), chiedendo nei confronti dell’editore (E ... s.r.l.) e del distributore (A. ... s.p.a.) di tale calendario, nonché della società indicata su di esso come produttore (D. ... s.r.l.), un **provvedimento cautelare di inibitoria e sequestro**.

Il provvedimento in questione veniva **concesso** con decreto emesso *inaudita altera parte* in data in data 28 ottobre 2005, un decreto (doc. 31), con il quale il Tribunale **inibiva** alle resistenti **ogni ulteriore utilizzo del marchio “(XY)” o “(xy)” nell’attività economica**, in particolare nella produzione, distribuzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei calendari e del relativo materiale pubblicitario recanti il detto marchio; ordinava alle resistenti di procedere al **ritiro dalla distribuzione e dal commercio** e all’**accantonamento** dei calendari e del relativo materiale pubblicitario, mediante ritiro degli stessi presso le edicole e modifica dei siti internet, fissando anche una penale per ulteriori violazioni e ritardi; e autorizzava il **sequestro** dei calendari e del relativo materiale pubblicitario, nonché dei mezzi specifici adibiti alla loro realizzazione e della documentazione contabile indicata in ricorso.

E tale decreto veniva poi **confermato con ordinanza** del 14 novembre 2005 (nostro doc. 39), resa nel contraddittorio delle parti costituite (E ... s.r.l. e A. ... s.p.a.).

Dopo di che la (xy) s.p.a. provvedeva ad instaurare il **giudizio di merito** nei confronti di tutti i soggetti che risultavano coinvolti nel denunciato uso del segno “(xy)” nell’attività economica, e cioè, oltre che nei confronti dei destinatari del provvedimento reso *ante causam*, anche in quelli del sig. R. S. (*patron* della sig.ra K. e produttore del suo calendario), della S. ... s.r.l. (produttrice e distributrice dei films pornografici della sig.ra K. e *sponsor* del calendario) e della stessa sig.ra B. K.. E subito dopo la costituzione, ovvero la scadenza del termine per la costituzione, dei convenuti, la (xy) s.p.a. provvedeva anche a depositare l’**istanza di fissazione dell’udienza di discussione**, onde accelerare il più possibile i tempi della decisione.

*** **

Le più recenti violazioni dei diritti dell’esponente

2.- Sennonché nelle more del giudizio **l’uso nell’attività economica del segno “(xy)” da parte di alcuni dei convenuti è continuato e si è anzi sviluppato**, allargandosi ultimamente anche ad attività ancor più vicine a quelle della (xy) s.p.a. (e che, come si è narrato nell’atto di citazione [riguardano molteplici settori dei **prodotti del lusso e della moda**] (...)).

In particolare è continuata la produzione e la distribuzione dei **films pornografici** interpretati dalla sig.ra K., che vengono sempre presentati e pubblicizzati dalla S. s.r.l. come **films di “B. (xy)”**, segno questo che troneggia su locandine e copertine di essi. Si veda ad esempio il nostro doc. 40, costituito da un recentissimo estratto del sito della S. s.r.l.; cfr. anche il doc. 41, costituito da un comunicato stampa diffuso nell’ottobre scorso dalla stessa S. s.r.l., nel quale questa affermava di “detenere i diritti di sfruttamento di tutti i film di B. K. (B. xy) che nella loro totalità sono stati prodotti su nostra commissione”. Nelle comunicazioni più recenti della S. s.r.l., invece, si parla sempre e solo di “B. (xy)”, annunciando ad esempio (si veda ancora il doc. 40) la possibilità per il pubblico di visionare “2 video mozzafiato con B. xy protagonista di 2 scene da non perdere, in cui assisterete alla sua prima performance ANAL ed alla sua prima doppia penetrazione” (*sic* : e non abbiamo scelto le più crude tra le descrizioni di queste pellicole!).

E’ del pari continuata l’attività della sig.ra K. nel mondo degli **spettacoli hard core**, sempre

all'insegna del nome "B. (xy)": l'episodio più noto e più clamoroso è quello della sua *performance* sessuale (...), la cui registrazione è a sua volta apparsa nelle edicole (nostro doc. 42), anche in questo caso dando grande rilievo sulla copertina del CD al segno "B. (xy)".

Ed anche il sig. R. S. – quasi negli stessi giorni in cui i giornali pubblicavano la notizia della condanna a sei anni di reclusione inflittagli dal Tribunale di Roma per **sfruttamento della prostituzione** compiuto mediante la sua società D. s.r.l. (nostro doc. 43) – pensava bene di farsi ulteriore pubblicità a spese dell'esponente, rilasciando addirittura un'intervista sulla **presente vertenza giudiziaria** al diffuso quotidiano "(...)" (nostro doc. 44). Si veda del resto anche il nostro doc. 28, costituito da un'intervista rilasciata dalla stessa sig.ra K., e apparsa sul quotidiano "(...)", nella quale la stessa così testualmente commentava, con spregiudicato cinismo, questa vicenda processuale: **"Mi sono limitata a posare per l'editore. Ha pagato bene, il servizio è riuscito: è ciò che mi interessa. Per ciò che ne so, lo stilista (xy) ha contestato la contraffazione del suo nome: la vicenda non mi riguarda"**.

Infine, la sig.ra K. veniva ad invadere più direttamente il campo di attività della (xy) s.p.a., apparendo come **testimonial nella pubblicità di una griffe di abbigliamento** (la ...), apparsa sulle più prestigiose riviste femminili italiane – come Glamour, Vogue, Vanity Fair, Elle, Marie Claire, Io Donna, Amica, Cosmopolitan, Donna Moderna, D Repubblica (si veda un elenco apparso nel sito di (...), nostro doc. 45), non a caso scelte tra quelle che ospitano più regolarmente pubblicità della (xy) s.p.a. (cfr. ad esempio ...) –, anche qui **utilizzando (solo) il nome "B. (xy)"** accompagnato dalla qualifica **"sexy star"** e indossando capi coerenti con questa qualifica (la pubblicità è tuttora presente nel sito di (...): nostro doc. 47).

E recentissimamente nel titolo di un quotidiano un'apparizione della sig.ra K. in un locale notturno è stata **annunciata addirittura con il solo cognome "(xy)"** (nostro doc. 48).

*** **

Il *fumus boni iuris* della contraffazione

3.- In questa situazione si rende dunque **necessaria e indifferibile** l'adozione da parte di codesto Ill.mo Tribunale di un provvedimento cautelare che **inibisca** anche ai convenuti che non erano parte del procedimento cautelare *ante causam* di **fare uso del segno "(xy)" nell'attività economica, e segnatamente, ma non esclusivamente, nei settori della moda, dello spettacolo e della pubblicità.**

Il *fumus boni iuris* per questa misura è stato già pienamente riconosciuto da codesto Ill.mo Tribunale nel decreto emesso *inaudita altera parte* il 28 ottobre 2005 e poi confermato con la successiva ordinanza del 14 novembre 2005.

Nel primo di tali provvedimenti (nostro doc. 31) si metteva infatti in rilievo che l'illiceità della condotta allora considerata (la diffusione del calendario) derivava **"dalla ravvisabilità, nel fatto sopra descritto imputabile alle resistenti, della violazione dei diritti di esclusiva nascenti dalla titolarità di un marchio di indiscutibile rinomanza (art. 20/1 cpi lett. a, b e c, per l'adozione di segno contraffattivo identico, per il rischio di associazione, per l'indebito vantaggio arrecato al prodotto delle resistenti con correlato pregiudizio per il marchio della ricorrente), senza che il fatto possa considerarsi giustificato ex art. 21/1 cpi dall'utilizzo del nome, che non è quello proprio dell'attrice e che comunque risulta nella specie usato con modalità tali da trascendere i limiti della correttezza professionale, ovvero giustificato dal richiamo all'art. 21 Cost., che tutela una libertà di manifestazione del proprio pensiero nella specie in nessun modo rinvenibile, risultando assente qualsiasi testo e qualsiasi finalità informativa del calendario, realizzato per evidenti, esclusive finalità di lucro"**.

Eguale nell'ordinanza di conferma (nostro doc. 39), veniva definita **"innegabile l'illiceità dell'uso commerciale del nome (xy) (e della sua ripresa sul calendario con caratteri pressoché identici a quelli della ricorrente, per di più nel suo grafismo particolare, XY), scelto come nome d'arte o pseudonimo dalla attrice/modella ritratta sul calendario, B. K.,**

sia a motivo del fatto che il risalto grafico (enorme in controcopertina) dato al cognome rispetto al nome, ne evidenzia l'utilizzo oltre i limiti della correttezza professionale (art. 21 cpi), sia a motivo dell'indebito vantaggio che la rinomanza del segno finisce per conferire al prodotto (potendo indurre taluno a ritenere che lo stesso sia stato sponsorizzato proprio dalla ricorrente, e ciò a prescindere dalla presenza o meno di gioielli), con correlativo pregiudizio del titolare del marchio (connotato da una cifra ed eleganza stilistica ben poco consone alla natura erotica del prodotto in questione e comunque indubbiamente pregiudicato per l'eventualità di un suo utilizzo nel settore) e con conseguente, piena integrazione della fattispecie di cui all'art. 20 lett. c) cpi".

Quest'ultima ordinanza precisava altresì – in risposta ad una specifica eccezione del difensore della E. s.r.l. – che, anche nel caso in cui fosse stato modificato il “formato di stampa” e la **grafia del nome “(xy)”** (non più usato nella forma “XY”), **“le ragioni cautelari già sopra svolte, ... pur attenuate, permarranno”** (nostro doc. 39, p. 3).

4.- Le considerazioni svolte in questa ordinanza si possono ripetere, *mutatis mutandis*, anche per **qualsiasi altro uso nell'attività economica del segno “(XY)” o “(xy)” (o comunque di segni confondibili o associabili con esso)**, ed in particolare per le ulteriori fattispecie che sono state sopra descritte.

Non vi è dubbio, infatti, che, come il decreto cautelare già emesso ha esattamente precisato, l'uso dello pseudonimo “(xy)” da parte della sig.ra K. che non sia limitato alla sfera privata, ma sia effettuato – come in concreto avviene – in **attività effettuate a scopo di lucro** non possa in alcun modo essere ricondotto alla scriminante di cui all'art. 21, comma 1°, lett. a Codice della Proprietà Industriale: scriminante che peraltro, come il provvedimento appena citato esattamente rilevava, ovviamente riguarda **soltanto i nomi, e non anche gli pseudonimi**. Sarebbe infatti sin troppo facile **eludere** le disposizioni a tutela dei marchi d'impresa **adottando un famoso marchio come proprio pseudonimo**, così da poter beneficiare per le proprie attività economiche – e tanto più per attività connesse al mondo dello spettacolo, della pubblicità e della moda, come quelle della sig.ra K. – del “traino” della celebrità di quel segno.

E nel caso di specie che l'adozione dello pseudonimo “(xy)” da parte della sig.ra K. abbia avuto appunto un movente di questo genere risulta assolutamente indubitabile, non potendosi spiegare in nessun altro modo.

A questo riguardo è appena il caso di ricordare che, come già abbiamo narrato nel nostro atto di citazione e prima ancora nel ricorso cautelare *ante causam*, **il “nome d'arte” (arte si fa per dire) di “B. (xy)” è stato adottato dalla sig.ra K. solo una volta che questa è giunta in Italia e “arruolata” nella squadra della D. s.r.l. del sig. R. S.** – in sostituzione di un precedente pseudonimo “(..)” (cfr. il nostro doc. 27), e dopo che la stessa aveva esordito nella sua carriera di diva del nudo col nome di B. K. (cfr. il nostro doc. 22) – ed in concomitanza con le discutibili iniziative alle quali la stessa sig.ra K. ed il suo mentore sig. R. S. hanno pensato bene di affidare il suo “lancio” nel nostro Paese, come lo “*streaking*” (...), che le è costato una denuncia per **atti osceni in luogo pubblico** (nostro doc. 24), o (...) sempre in contesti dedicati alla pornografia (nostro doc. 26).

La più clamorosa **conferma** del fatto che il segno “(xy)” è stato **adottato per trarre indebitamente vantaggio, nelle attività economiche della sig.ra K., dalla grande rinomanza dell'omonimo marchio** – e quindi comunque in modo non conforme alla correttezza professionale e perciò vietato dall'art. 21 Codice della Proprietà Industriale anche in caso di vero uso del nome – è del resto venuta dal **calendario nudo** della sig.ra K. che ha dato origine alla nostra azione cautelare *ante causam*: calendario nel quale è stato dato **enorme risalto alla parola “XY” isolatamente considerata**, e scritta esattamente con **la stessa caratterizzazione grafica** con cui è stato registrato e viene abitualmente usato il marchio della ricorrente in tutte le sue comunicazioni, compreso il **grafismo** (...); e che è stato ampiamente pubblicizzato presentandolo come **“calendario (xy)”** (...).

Ed al riguardo è appena il caso di richiamare il recentissimo insegnamento della Corte di Giustizia C.E., che, in relazione alla norma corrispondente della Direttiva n. 89/104/C.E.E., e cioè

al suo art. 6, ha chiarito che il requisito dell'uso del nome in modo conforme agli "usi onesti del commercio" (diventati nella nostra norma nazionale i principi della correttezza professionale) si traduce in **"un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio"** e che quindi la limitazione non opera sia 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"**, sia, più in generale, 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"** (Corte Giust. C.E., 17 marzo 2005, nel procedimento C-228/03, punti 41-45 della decisione): ipotesi che sussistono indubitabilmente anche nel caso di specie, che anzi registra la presenza di **entrambe**.

5.- Nessun dubbio può egualmente porsi sul carattere di **"uso in commercio"** anche delle utilizzazioni del nome "B. (xy)" poste in essere dalla sig.ra K., dal suo *"manager"* sig. R. S. e dalla S. s.r.l..

Anche in questo caso è appena il caso di richiamare i chiari insegnamenti della giurisprudenza comunitaria, dove si è chiarito che deve ritenersi estraneo alla nozione di uso in commercio, e quindi all'ambito di esclusiva del titolare del marchio, solo **"un uso ai margini** (nel testo inglese "outside", cioè al di fuori: n.d.r.) **di qualsiasi attività commerciale consistente nel produrre o distribuire beni o servizi sul mercato"** (così le conclusioni dell'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer nel procedimento C-206/01, caso "Arsenal").

In conformità di questo insegnamento, la Corte di Giustizia C.E. ha così ritenuto che rientrassero nell'ambito di protezione del marchio anche **usi non distintivi**, quali quelli effettuati in funzione ornamentale (come nel caso delle bande verticali parallele su pantaloni sportivi, considerate contraffattorie del corrispondente archio registrato dell'Adidas: Corte Giust. C.E., 23 ottobre 2003, nel procedimento C-408/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1458 e ss. e in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, con nota di GALLI), o addirittura come strumenti di tifo sportivo (come nel già richiamato caso "Arsenal": Corte Giust. C.E., 12 novembre 2002, nel procedimento C-206/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1382 e ss.), sottolineando anzi che **"La circostanza che un segno sia percepito dal pubblico interessato come decorazione non osta, di per sé, alla tutela conferita dall'art. 5, n. 2, della direttiva, laddove il grado di somiglianza sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa"**, e ciò **"anche se non li confonde"** (Corte Giust. C.E., 23 ottobre 2003, *cit.*, punti 46 e 29 della decisione).

Sempre in conformità di questi insegnamenti anche la nostra dottrina aveva concluso, già prima dell'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale, che **"c'è una contraffazione lì dove il valore che un certo, concreto marchio ha in un certo mercato, viene in qualche modo sottratto al suo titolare perché un terzo se ne impossessa, ricavandone un vantaggio proprio ovvero pregiudicando il titolare: ... cioè che, ogni volta che ci sia un comportamento parassitario realizzato attraverso l'adozione di un marchio eguale o simile, lì c'è contraffazione di marchio"** (così VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. dir. ind.*, 91 e ss., a p. 102); e che nel sistema delineato dalla riforma del 1992 della legge marchi **"diventa estremamente difficile – e forse anche costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza – discriminare tra usi parassitari del marchio fatti in funzione distintiva e usi parassitari fatti in funzione non distintiva"** (così GALLI, *Estensione e limiti dell'esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tra merchandising e free-riders*, in *AIDA*, 2003, 231 e ss., alle pp. 245-246).

Queste conclusioni sono state **rafforzate** dall'entrata in vigore del **Codice della Proprietà Industriale**, che definisce oggi l'oggetto dell'esclusiva riservata al titolare del marchio servendosi di un'espressione (**"uso nell'attività economica"**) che è **più ampia** di quella della Direttiva n. 89/104/C.E.E. (**"uso in commercio"**) e come tale è idonea a **comprendere nell'ambito di protezione del marchio anche usi del segno che non siano commerciali in senso stretto** e che il legislatore comunitario ha lasciato gli Stati membri liberi di riservare oppure no al titolare del marchio (art. 5.5 della Direttiva: **"I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da**

quelli di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi").

Ed infatti la nostra più recente dottrina che ha commentato la nuova norma si è a sua volta espressa chiaramente nel senso che **“anche usi non distintivi del marchio altrui possono costituire contraffazione del marchio che gode di rinomanza”** (così espressamente RICOLFI, *La tutela del marchio*, in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*², Torino, 2005, p. 128)

6.- Se ora si fa applicazione di questi principî agli usi che la sig.ra K. e gli altri soggetti che abbiamo menzionato sopra stanno facendo del segno “(xy)”, risulta indubitabile che gli stessi vadano tutti ricondotti alla nozione di **“usi nell'attività economica”** accolta dal nostro legislatore, ed anzi in quella di **“usi commerciali”** in senso stretto.

Tale è anzitutto il caso dell'uso del nome “B. (xy)” fatto – tra l'altro con grande rilievo, e in funzione distintiva vera e propria – sulle **copie DVD dei films pornografici** che riprendono le *performances* sessuali della sig.ra K. e nei **materiali pubblicitari** ad essi relativi (cfr. i nostri docc. 27 e 40-42): copie che sono **prodotti commerciali a tutti gli effetti**, valendo per essi le medesime considerazioni già svolte dai provvedimenti resi *ante causam* riguardo ai calendari.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per l'uso del segno “B. (xy)”, e addirittura solo “(xy)” (nostro doc. 48) negli annunci degli **spettacoli** e delle altre poco commendevoli iniziative propagandistiche di cui la sig.ra K. è protagonista (cfr. i nostri docc. 24-26, 28, 42, 44 e 48), che a loro volta vanno qualificati come **servizi dotati di valenza economica (ed anzi propriamente commerciale)**, appunto nel settore dell'**industria dello spettacolo**.

E nessun dubbio può poi porsi in merito al **carattere commerciale** dei **messaggi pubblicitari** relativi a **prodotti di abbigliamento**, nei quali la sig.ra K. è recentemente apparsa in veste di **testimonial**, con l'indicazione “B. (xy), sexy star” (nostri docc. 45-47). In proposito vale solo la pena di richiamare la chiara distinzione fatta dalla stessa Corte Costituzionale tra attività di manifestazione del pensiero e attività pubblicitaria, quest'ultima non riconducibile al diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost., ma semmai all'art. 41 (così ad esempio Corte cost., 17 ottobre 1985, n. 231, in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, 3 e ss., con nota di PADOVANI e nello stesso senso Cass., 23 novembre 1999, n. 12993, in *AIDA*, 2000, n. 656; ed in dottrina già GHIDINI, *Introduzione allo studio della pubblicità commerciale*, Milano, 1968, p. 229).

7.- La **contraffazione** del marchio di alta rinomanza “(xy)” operata dai convenuti anche attraverso i descritti comportamenti, e più in generale attraverso l'uso del segno “B. (xy)” (o solo “(xy)”) in relazione alle attività della sig.ra K. e dei soggetti che le ruotano intorno nel mondo della pornografia, dello spettacolo e ora anche della moda, appare quindi indiscutibile.

Anche se in modo meno “spudorato” della contraffazione realizzata attraverso il calendario (che, come si è ricordato, riprendeva anche la peculiare grafia “(XY)” usata dall'esponente ed a sua volta oggetto di registrazione come marchio), anche quest'uso del nome è infatti **manifestamente interferente con l'esclusiva sul segno “(xy)”** in sé considerato a prescindere da ogni caratterizzazione grafica: esclusiva che spetta alla (xy) s.p.a. in forza delle sue numerosissime registrazioni (si vedano almeno i marchi di cui ai nostri docc. 2-17; in particolare i marchi di cui ai docc. 3-5 riguardano appunto il marchio “(xy)” in qualsiasi carattere, dimensione e colore), e che è rafforzata dalla **grandissima rinomanza** acquisita (...) dalla (xy) s.p.a. e dai suoi prodotti e servizi (...) e dagli **investimenti pubblicitari** (nell'ordine di oltre (...) **Euro** l'anno, di cui quasi (...) solo di comunicazione sui *media*: nostro doc. 29) profusi dall'esponente per diffondere e consolidare presso il pubblico l'immagine che ne costituisce la **cifra stilistica** (si vedano ad esempio i nostri docc. 18 e 19), facendo di (xy) veramente il **marchio di alta rinomanza per antonomasia**. Alta rinomanza che è stata del resto riconosciuta non solo da numerosissime pubblicazioni di tutto il mondo, ma anche dalla **giurisprudenza**, che già in più occasioni prima della presente causa ha avuto modo di tutelare il marchio (xy) contro iniziative contraffattorie e parassitarie (si vedano ad esempio le sentenze di ...).

8.- Almeno rispetto alle recenti **attività pubblicitarie** effettuate dalla sig.ra K. per prodotti di abbigliamento, trova anzi applicazione già la disposizione di cui all'art. 20, comma 1°, lett. *a* del Codice della Proprietà Industriale, che vieta l'adozione di **marchi identici per prodotti identici**: i marchi della (xy) già richiamati sono infatti registrati (e largamente usati) anche per prodotti della **classe merceologica 25**, relativa appunto ai capi di abbigliamento.

Non vi è alcun dubbio, del resto, neppure sulla sussistenza di un **rischio di confusione**, quanto meno in senso lato, rilevante ai sensi dell'art. 20, comma 1°, lett. *b* del Codice, potendo una parte del pubblico ritenere che quanto meno questa pubblicità e i prodotti di abbigliamento cui essa si riferisce (se non anche le altre attività della sig.ra K.) formino oggetto di una qualche forma di **autorizzazione** o di “**sponsorizzazione**” da parte della (xy): e ciò in relazione sia alla diffusione di forme pubblicitarie che **abbinano anche marchi famosi ad immagini di nudo**, che non appartengono certo alla tradizione della (xy) s.p.a., ma che sono nondimeno sempre più frequenti; sia a quella dei fenomeni di “**co-branding**”, in cui segni molto diversi fra loro vengono abbinati in relazione a specifici prodotti (su quest'ultimo fenomeno si è svolto recentemente a Roma un Convegno di studi).

E questo rischio di confusione (almeno in senso lato, ossia il cosiddetto rischio di associazione) viene anzi confermato – ed **accentuato** – dal fatto che, come si è visto, le pubblicità nelle quali la sig.ra K. ha prestato la sua immagine (e soprattutto il suo **pseudonimo!**) come *testimonial* siano apparse proprio su riviste che ospitano largamente le pubblicità della (xy) s.p.a. (cfr. ancora, a titolo d'esempio, il nostro doc. 45).

9.- Ancor più indubitabile – e almeno in questo caso sicuramente rispetto a **tutte** le attività economiche sopra descritte ad opera dei diversi convenuti – è poi la violazione della norma dell'art. 20, comma 1°, lett. *c* Codice della Proprietà Industriale – norma di cui questo marchio è certamente ammesso a beneficiare nel modo più ampio, data la sua amplissima rinomanza –, che protegge appunto i **marchi che godono di rinomanza** contro tutti gli usi di segni eguali o simili che comportino un **pregiudizio** della capacità distintiva o della rinomanza di tali marchi cagionato da tale uso, ovvero (le due ipotesi sono alternative, ma nel nostro caso ricorrono manifestamente entrambe) un **indebito vantaggio** per l'utilizzatore.

Non si può infatti dubitare, per le ragioni che già abbiamo visto, che l'uso del segno “(xy)” in relazione alle attività della sig.ra K. ed ai relativi prodotti e servizi, determini un **pregiudizio per la rinomanza** di questo marchio, che viene abbinato a prodotti e servizi dei quali il meno che si possa dire è che non sono coerenti con lo stile e con l'immagine legata al marchio “(xy)”; ed un correlativo **indebito vantaggio** per controparte, che aggancia questi prodotti e servizi ad un marchio famoso e prestigioso, riverberando su di essi una parte dell'aura di raffinatezza che si ricollega al marchio “(xy)”.

È infatti sin troppo scoperto l'intento della sig.ra K. e degli altri soggetti che cooperano con lei nell'utilizzazione commerciale della sua immagine di **trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio “(xy)”**, agganciandosi parassitariamente alla grande rinomanza di questo marchio per mettere al traino di essa i propri assai meno nobili prodotti, se non addirittura suscitando nel pubblico la convinzione che la (xy) s.p.a. possa essere in qualche modo coinvolta con la loro distribuzione o sponsorizzazione.

Del pari evidente è il **pregiudizio** che questa circostanza determina per la (xy) s.p.a. ed i suoi marchi, che vengono abbinati ad un'attività economica (la **pornografia** e i suoi addentellati) ed a prodotti (appunto **film e spettacoli pornografici**, un **calendario erotico** e da ultimo, ed in modo particolarmente insidioso, la **pubblicità di prodotti di moda effettuata con la qualifica di “sexy star”**) che sono mille miglia lontani dalla sua cifra stilistica, sempre improntata, come si diceva, a sobrietà e raffinatezza.

Attraverso l'adozione e l'uso dello “pseudonimo” “B. (xy)” da parte della sig.ra K. e degli altri convenuti si è così realizzato in questi due anni un vero e proprio **infangamento pianificato del nome (xy)**, accentuato, se possibile, dalle ulteriori iniziative “promozionali” cui l'attrice in questione ed i suoi mentori hanno pensato bene di affidare il suo “lancio” (...): per tacere delle **pellicole di**

genere “*hard core*” di cui è protagonista, distribuite e pubblicizzate dalla S. s.r.l. dando **grande risalto al segno (xy)** (nostri docc. 27 e 41-42) (...).

Non si vuole naturalmente in questa sede esprimere giudizi morali o limitare in alcun modo la libertà di chiunque di agire e farsi pubblicità come meglio crede. Quel che però si pretende è che ciò non avvenga con **pregiudizio dei diritti e della reputazione altrui**.

Il prezzo del **vantaggio economico** (perché di questo solo si tratta!) che la signora K. e gli altri soggetti che utilizzano commercialmente la sua immagine ricavano dall'accostamento al marchio (xy), è infatti **pagato dall'esponente**, per la quale la correlativa contaminazione della *sua* immagine comporta un **danno economico rilevantissimo**, perché vanifica gli **investimenti pubblicitari** (come si diceva nell'ordine veramente colossale di (...) **Euro** l'anno: cfr. ancora il nostro doc. 29) che l'esponente profonde per diffondere e consolidare questa immagine presso il pubblico.

Ed è appena il caso di sottolineare, a quest'ultimo riguardo, che dottrina e giurisprudenza hanno da tempo chiarito che a dare luogo al pregiudizio contemplato dalla norma è proprio l'abbinamento del marchio a “**prodotti scadenti o vili**” e “**più in generale (la sua utilizzazione) con modalità che non sono coerenti con l'immagine connessa al marchio imitato, perché spesso è proprio questa coerenza, cioè il fatto che il marchio richiami un determinato ‘stile’, a costituire una parte considerevole del valore di mercato del marchio stesso**” (così, per tutti, VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*², Milano, 2001, p. 39; e in giurisprudenza ad esempio Trib. Milano, 4 marzo 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 977 e ss., in un caso di uso del marchio figurativo dell'AGIP su magliette, in abbinamento a **scritte parodistiche** che richiama il consumo di droga; o Trib. Parma, ord. 22 gennaio 2001, in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001, p. 447 e ss., riguardante l'uso del marchio del Consorzio del Prosciutto di Parma nel *domain name* di un sito che costituiva una “**vetrina di abbigliamento hot**”; o ancora Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 652 e ss., che ha ritenuto pregiudizievole per il marchio Playboy l'adozione di esso come *domain name* di un **sito pornografico**).

*** **

Il *periculum in mora*

e la necessità dell'intervento cautelare

10.- Non si può del pari dubitare del fatto – egualmente già riconosciuto dai provvedimenti cautelari emessi *ante causam* – che gli illeciti sin qui descritti (e tuttora in corso) siano certamente suscettibili di arrecare alla (xy) s.p.a. un **danno gravissimo in termini di pregiudizio alla propria immagine e notorietà**, danno che per definizione è **insuscettibile di risarcimento pecuniario**.

Sia per ciò che riguarda il *fumus boni iuris*, sia per quanto attiene al *periculum in mora*, la necessità di un intervento cautelare nei confronti anche dei convenuti che non erano parti del procedimento *ante causam* non potrebbe dunque essere più manifesta.

Questa necessità, e l'indifferibilità del provvedimento, è anzi **accentuata** da due fattori:

a) in primo luogo, come abbiamo visto, le attività della sig.ra K. vanno **pericolosamente avvicinandosi sino a raggiungerla (con le pubblicità per ...) alla sfera (il mondo del lusso e della moda) in cui opera la (xy) s.p.a.**, rendendo sempre più attuale, e più dannosa per l'esponente, la “contaminazione” dei rispettivi messaggi (pornografia da una parte, raffinatezza e classicità dall'altra);

b) in secondo luogo, sta nuovamente avvicinandosi la “**stagione dei calendari**”, che già a partire dal settembre di ogni anno invadono le edicole con le immagini nude o seminude di stelle, stelline e aspiranti tali: cosicché è facile immaginare che presto la sig.ra K. possa essere coinvolta (verosimilmente con un nuovo editore) nella realizzazione di un nuovo “calendario (xy)”, riproponendo la situazione che già si è verificata lo scorso danno.

*** **

**Le misure richieste
in questa sede**

11.- Nel suo atto di citazione, e poi nelle conclusioni rassegnate nell'istanza di fissazione dell'udienza *ex art. 8 d.lgs. n. 5/2003*, la (xy) s.p.a. ha chiesto a carico dei convenuti la pronuncia dell'**inibitoria finale** della prosecuzione e della ripresa degli illeciti da essi posti in essere e più in generale l'inibitoria de "**l'uso in qualsiasi forma nell'attività economica del segno '(XY)' o '(xy)' o comunque di segni confondibili o associabili con esso, e ordinando loro il ritiro dal commercio delle cose recanti i segni contraffattori che siano ancora nella loro disponibilità, condannandoli al pagamento di una penale per ogni violazione successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nell'emananda sentenza**" (conclusione n. 1).

Nel procedimento cautelare *ante causam* era del resto già stata pronunciata a carico dei soggetti che erano parti in tale procedimento (e cioè della E. s.r.l., della A. s.p.a. e della D. s.r.l.) l'**inibitoria provvisoria** di "**ogni ulteriore utilizzo del marchio '(XY)' o '(xy)', in particolare nella produzione, distribuzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei calendari e del relativo materiale pubblicitario recanti il detto marchio**", con ordine di ritiro dal commercio dei materiali recanti detto segno e fissazione di una penale per ogni violazione e ritardo (decreto emesso *inaudita altera parte* in data 28 ottobre 2005, nostro doc. 31, poi confermato con ordinanza in data 14 novembre 2005, nostro doc. 39, e **non reclamato**).

In questa sede, è dunque necessario **estendere tale inibitoria provvisoria** e le relative misure accessorie (ordine di ritiro dal commercio e penale) anche agli altri convenuti, specificandola in particolare in relazione agli usi del segno "(xy)" indicati in narrativa.

Ciò naturalmente, ove non sia possibile procedere ai sensi dell'art. 24, comma 4° e 5° d.lgs. n. 5/2003.

Sottolineiamo infine che, dal momento che per uno dei convenuti non costituiti (la sig.ra K.) è stato necessario procedere alla notificazione degli atti della presente causa con la procedura di cui agli artt. 142 e 143 c.p.c., che prevede che "**la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte**" (art. 143, comma 3°, c.p.c., anche l'udienza di comparizione per la discussione del presente ricorso dovrà essere fissata in data che sia compatibile con il rispetto di tale disposizione.

*** **

Per tutte le ragioni sin qui esposte, la (XY) s.p.a., rappresentata e difesa come specificato in epigrafe

chiede

che l'Ill.mo sig. Giudice Designato per la trattazione del merito voglia

- previa fissazione dell'udienza in una data che consenta il rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, comma 3°, c.p.c., in relazione ai convenuti non costituiti per i quali già si è reso necessario per la notificazione il ricorso alla procedura di cui agli artt. 142 e 143 c.p.c.;

1) Disporre, ai sensi dell'art. 131 Codice Proprietà Industriale e dell'art. 700 c.p.c., a carico di tutti i convenuti, ed in particolare di quelli che non sono stati parte del procedimento cautelare *ante causam* – e cioè della S. s.r.l., della sig.ra B. K. e del sig. R. S. –, l'inibitoria provvisoria dell'uso in qualsiasi forma nell'attività economica del segno '(XY)' o '(xy)' o comunque di segni confondibili o associabili con esso, ordinando loro il ritiro dal commercio delle cose recanti i segni contraffattori che siano ancora nella loro disponibilità;

2) Fissare ai sensi dell'art. 131 Codice Proprietà Industriale una penale per ogni violazione constatata dopo l'emanazione del provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle disposizioni in esso contenute.

Si producono i seguenti documenti:

(...)

Milano, li 28 luglio 2006.

Il Giudice,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.8.2006,
sentite le parti comparse,
letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti,

OSSERVA

L'attrice (xy) s.p.a., titolare dell'omonimo e rinomato marchio, dopo aver chiesto e ottenuto tutela cautelare *ante causam* nei confronti dell'indebito utilizzo del segno '(XY)' o '(xy)' come pseudonimo o 'nome d'arte' scelto dalla giovane attrice pornografica B.K. per le proprie attività economiche (e in particolare con riguardo alla pubblicazione di un calendario con immagini nude della K., edito da E. s.r.l., distribuito da A. s.p.a. e prodotto da D. s.r.l.), ha avviato il giudizio di merito nei confronti di tutti i soggetti che in vario modo risultavano coinvolti nel lamentato uso del segno (oltre ai predetti, B.K., R.S. – patron della prima e produttore del calendario – e S. s.r.l. – produttrice e distributrice dei films pornografici della K., nonché sponsor del calendario –) e ciò al fine di sentir accertare l'illecito e far cessare l'uso in qualsiasi forma nell'attività economica del segno '(XY)' o '(xy)' o comunque di segni confondibili o associabili con esso, mediante un'inibitoria definitiva.

Peraltro il corso di causa l'attrice, lamentando la prosecuzione ed anzi l'incremento dell'uso del proprio segno nelle varie attività economiche della K., ha ritenuto di introdurre un'ulteriore procedura cautelare, la presente, con essa in sostanza chiedendo l'estensione della già concessa inibitoria provvisoria dell'uso del segno in qualsiasi forma di attività economica e delle relative misure accessorie (ritiro dal commercio dei prodotti recanti il detto segno e fissazione di penale per ogni violazione e ritardo) anche ai convenuti che non erano parte del procedimento cautelare *ante causam* e dunque a S. s.r.l., a R.S. e alla stessa B.K..

In questa procedura incidentale si sono costituiti e hanno depositato una propria memoria difensiva E. s.r.l. e S. s.r.l. (quest'ultima cogliendo l'occasione per costituirsi anche nel giudizio di merito, per il quale, peraltro, è già stato depositato il decreto di fissazione dell'udienza collegiale di discussione).

E. s.r.l. ha eccepito la propria estraneità alle ulteriori attività della K., lamentando quindi di essere stata convenuta senza ragione nella presente procedura e chiedendo la condanna dell'attrice alle relative spese.

S. s.r.l. ha eccepito la genericità della domanda avversaria (in quanto estesa ad ogni settore merceologico), la sua inammissibilità (per l'asserita necessità di instaurare nuovi procedimenti in relazione agli ulteriori fatti lamentati), l'insussistenza dei presupposti cautelari (dato lo stato avanzato della causa di merito, l'assenza di fatti ed elementi sopravvenuti, il tempo trascorso dall'adozione dello pseudonimo in contestazione), la propria sostanziale estraneità al fatto (per aver 'subito' – e nel solo settore di competenza, quello cinematografico – l'imposizione da parte della K. dello pseudonimo '(xy)'), l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore di quello di Roma o di Bologna.

Le eccezioni sollevate dalle convenute resistenti sembrano infondate e da rigettare.

Quanto a E. s.r.l., la sua citazione anche in questa sede appare giustificata dalla sua qualità di litisconsorte nella causa di merito in cui si innesta il presente procedimento cautelare, e la liquidazione di ogni relativa spesa non può che riniversi al definitivo.

Quanto a S. s.r.l., la sollevata eccezione di incompetenza territoriale appare tardiva e comunque infondata per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva e per il corretto radicamento, avanti a

questo foro, della causa di merito successiva al cautelare, nella quale si fa – anche – questione dell'illiceità della pubblicazione dei calendari stampati in Cinisello Balsamo. Vanno altresì superati i rilievi concernenti la pretesa genericità della domanda (ben specificata quanto all'inibitoria dell'uso del nome, mentre la sua estensione non può che correlarsi all'ampiezza della tutela riconoscibile al rinomato marchio ed è quindi questione attinente al merito) e la sua ammissibilità (la domanda cautelare risulta infatti pienamente strumentale alle conclusioni assunte nel giudizio di merito, cfr. citazione, pag. 19, n. 1; piuttosto, in pendenza della causa di merito nella quale questa procedura si inserisce, l'eventuale scelta dell'attrice/ricorrente di attivare nuovi procedimenti cautelari avrebbe potuto giustificare, *ex adverso*, un'eccezione di incompetenza, a favore del giudice del merito, tutt'altro che infondata; mentre lo stato della causa, già rinviata al collegio per la decisione, non risulta preclusivo per la richiesta di ulteriori provvedimenti cautelari, e la prova dei fatti dedotti, la loro risalenza e l'asserita estraneità delle convenute resistenti integrano soltanto elementi specifici, tali da condizionare nel merito l'eventuale adozione dei provvedimenti stessi).

Venendo dunque al merito (cautelare), deve osservarsi anzitutto che non sono state addotte, né altrimenti sono emerse in questa sede, ragioni tali da giustificare una modifica delle valutazioni già rese a suo tempo *ante causam* con il cedrerto emesso *inaudita altera parte* il 28.10.05, poi confermato con ordinanza 14.11.05, in ordine all'illiceità dell'utilizzo economico (senz'altro ravvisabile in ogni attività di natura professionale, dunque svolta a scopo di lucro con caratteri, anche non esclusivi, di sistematicità) del nome '(xy)' (in particolare, in quella sede, per la pubblicazione del calendario con le immagini della K. nuda), stante la palese violazione dei diritti di esclusiva nascenti all'attrice dalla titolarità di un marchio d'indiscutibile rinomanza (art. 20/1 cpi, lett. a, b e c, in relazione all'adozione di segno contraffattivo identico, per il rischio di associazione, per l'indebito vantaggio arrecata all'attività delle convenute con correlato pregiudizio per il marchio dell'attrice). Vantaggio indebito e/o discredito significativamente richiamati anche dalla giurisprudenza comunitaria per ravvisare contraffazione nell'uso del segno, a motivo del nesso anche non confusorio suggerito tra segno e marchio e a prescindere dal carattere distintivo dell'uso stesso (cfr. C.G. C.E. 23.10.2003, in causa C-408/01 – caso Adidas – GADI 2003, 4608; nonché C.G. C.E. 12.11.2002, in causa C-206/01 – caso Arsenal -, *ibidem*, 4602).

Il che ribadisce pure l'impossibilità di considerare giustificato l'uso ex art. 21/1 cpi, essendo in questione un nome che non è quello proprio della convenuta K. e che risulta utilizzato con modi e fini non conformi ai canoni della correttezza professionale.

Deve poi osservarsi che la domanda di estensione della tutela cautelare a tutti i convenuti sembra effettivamente giustificata, per un verso, dalla documentata prosecuzione dell'attività della K. con lo pseudonimo (xy) nel settore cinematografico 'hard' e con distribuzione anche tramite DVD recanti il detto nome in evidenza (cfr. docc. 40-42 attrice), settore che vede S. s.r.l. affermare di “*detenerci diritti di sfruttamento di tutti i film di B. K. (B. xy) che nella loro totalità sono stati prodotti su nostra commissione*” (doc. 41), e che, se pur per generi diversi, non può certo ritenersi estraneo all'ambito delle attività economiche (moda, spettacolo, pubblicità) proprie dell'attrice (la quale è solita finire anche per la realizzazione di spettacoli cinematografici ... accessori del lusso e della moda, e che, lungi dall'aver a lungo tollerato l'utilizzo del proprio nome da parte della convenuta nel settore del cinema, sembra essersi attivata tempestivamente anche in sede giudiziaria, subito dopo la scelta della K. di mutare il nome d'arte sino a quel momento utilizzato – (...) – in (xy)).

Per altro verso, l'estensione della tutela sembra giustificata dalla progressiva dilatazione dell'attività professionale della K. verso settori sempre più prossimi a quelli dell'attrice (come abbigliamento, moda e accessori), con servizi e pubblicità effettuati per la griffe (...) (cfr. docc. 45-47) e comparsi anche sulle più note riviste femminili, in particolare su quelle che ospitano normalmente la pubblicità della società (xy), sicché accade anche che la medesima rivista proponga ai lettori l'immagine della convenuta K. quale modella (accompagnata, peraltro, dal nome B. e dal cognome '(xy)', oltretutto dalla qualifica di 'sexy star') e la pubblicità (...) dell'attrice (xy) (cfr. rivista Vanity Fair, sub doc. 46, all'interno e in controcopertina). Senza contare le apparizioni della K.

neilocali notturni annunciate anche con il solo cognome '(xy)' (doc. 48).

In tale contesto, di natura squisitamente pubblicitaria e commerciale, pare evidente che la scelta e l'uso del nome '(xy)' non possa in alcun modo considerarsi casuale, ma venga a confermare una precisa volontà di agganciamento, funzionale all'evocazione e allo sfruttamento dell'idea di raffinatezza, distinzione, classe ed eleganza suggerita dal segno in esame (indebito vantaggio). E dunque debba ritenersi uso contraffattorio, anche considerando che le conseguenze negative di tale scelta e di tale uso finiscono per ricadere interamente sulla società attrice (ingiusto pregiudizio), nei termini ricordati si una possibile, se non probabile, associazione o sponsorizzazione o autorizzazione, con conseguente discredito, anche commerciale (per l'evidente lontananza dell'immagine di sobrietà ed eleganza perseguita dall'attrice rispetto alle esibizioni di contenuto erotico proposte dai convenuti), e compromissione degli ingenti investimenti pubblicitari annualmente effettuati (cfr. doc. 29 merito).

Le considerazioni tutte sopra svolte evidenziano la sdussistenza nella fattispecie del *fumus* e del *periculum* e inducono ad accogliere la richiesta estensione della domanda cautelare dell'attrice.

P.Q.M.

provvedendo in via cautelare ed urgente, così dispone:

- inibisce ai convenuti e in particolare a B.K., R.S., S. s.r.l., che non sono stati parte del procedimento cautelare *ante causam*, l'utilizzo in qualsiasi forma nell'attività economica del segno "(XY)" o "(Xy)" o "(xy)" o comunque di segni confondibili o associabili con esso, ordinando loro il ritiro dal commercio delle cose recanti i segni contraffattori che si trovino ancora nella loro disponibilità;

- fissa in euro 100,00 la somma dovuta per ogni violazione eventualmente constatata dopo due giorni (lavorativi) dalla notificazione del presente provvedimento e in euro 5.000,00 quella dovuta per ogni giorno di ritardo, dallo stesso momento, nell'esecuzione delle disposizioni qui impartite.

Milano, 1° settembre 2006

Il Giudice Designato

Dr. Domenico Bonaretti

L'ARTICOLO

✓ ***La Corte di Giustizia C.E. restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti: un commento dal punto di vista italiano - Un articolo del Prof. Cesare Galli in corso di pubblicazione sul supplemento internazionale del Corriere Giuridico***

Due sentenze della Corte di Giustizia C.E., pubblicate lo stesso giorno, hanno limitato drasticamente la possibilità di richiedere provvedimenti *cross-border* in materia di brevetti. Nata nei Paesi Bassi, ma successivamente estesasi anche ad altri Stati europei (compresa l'Italia, dove si era cercato di ottenere, in realtà sempre senza successo, provvedimenti *cross-border* di accertamento negativo della contraffazione chiamati *torpedoes*), la giurisprudenza favorevole a queste misure vede oggi sostanzialmente cancellati i suoi fondamenti e si vede quindi riservato uno spazio estremamente ristretto, forse più adatto alle azioni in materia di marchi che non a quelle relative ai brevetti. Il *Corriere Giuridico* ha quindi affidato al Prof. Cesare Galli (che, oltre ad avere una specifica esperienza professionale in materia di azioni *cross-border*, ad esse aveva già dedicato vari scritti, tra cui un ampio saggio pubblicato nel 1999 dalla *Rivista di Diritto Industriale*) il compito di commentare le due decisioni della Corte di Giustizia per il suo supplemento dedicato al diritto comunitario ed internazionale, *Int'l Lis*.

L'articolo del Prof. Galli è in corso di pubblicazione. Ne riportiamo intanto un'ampia sintesi alle pagine seguenti.

CESARE GALLI

**LA CORTE DI GIUSTIZIA C.E. RESTRINGE DRASTICAMENTE LO SPAZIO
PER LE AZIONI CROSS-BORDER IN MATERIA DI BREVETTI.
UN COMMENTO DAL PUNTO DI VISTA ITALIANO.**

SOMMARIO: 1. Le cross-border injunctions in materia di brevetti. – 2. L'art. 6 n. 1 Conv. Bruxelles e la nozione di “soluzioni incompatibili” nella giurisprudenza comunitaria anteriore alle decisioni qui in esame. – 3. L'interpretazione restrittiva della nozione di “soluzioni incompatibili” accolta nella decisione nel procedimento C-539/03. – 4. I rischi di forum shopping. – 5. L'ambito di applicazione della riserva di giurisdizione di cui all'art. 16 n. 4 Conv. Bruxelles secondo la sentenza nel procedimento C-4/03. – 6. I (limitati) spazi che residuano per i provvedimenti cross-border in materia di proprietà industriale.

1. Con le due pronunce rese il 13 luglio 2006 nei procedimenti C-4/03 e C-539/03, la Corte di giustizia sembra avere scritto la parola “fine”, almeno per il momento, all'esperienza delle cosiddette *cross-border injunctions*, ossia alla possibilità di ottenere provvedimenti di inibitoria con efficacia transnazionale in materia di brevetti, convenendo in un'unica causa uno o (di regola) più convenuti collegati tra di loro per la contraffazione non solo di un brevetto protetto nel Paese del Foro, ma anche dei corrispettivi stranieri di esso, ed in particolare delle frazioni nazionali straniere di brevetti europei (che sono concessi per una pluralità di Paesi dall'Ufficio Europeo dei Brevetti attraverso una procedura unitaria, ma sono poi equiparati nei loro effetti a singoli brevetti nazionali in ciascuno degli Stati per i quali sono stati richiesti).

Sviluppatesi principalmente nella giurisprudenza dei Paesi Bassi a partire dagli anni '90¹, ma ammesse entro certi limiti anche in altri ordinamenti europei², tutte le pronunce che hanno

¹ In argomento si vedano in particolare Bertrams, *The Cross-Border Prohibitory Injunction in Dutch Patent Law*, IIC 1995, 618 ss.; e Willems, *Report on Recent Jurisprudence in the Netherlands*, IIC 1997, 876 ss., che ricorda tre provvedimenti emanati dal Presidente del Tribunale distrettuale dell'Aja (competente in via esclusiva nei Paesi Bassi a conoscere dei procedimenti in materia di violazione di brevetti per invenzione) nel 1995 e altri quattro nel 1996. Il *leading case* della giurisprudenza olandese favorevole ai provvedimenti *cross-border* in materia di diritti della proprietà intellettuale è però considerato la pronuncia dello Hoge Raad dei Paesi Bassi del 24 novembre 1989 (*Lincoln c. Interlas*), B.I.E. 1991, 86 ss., e *Net. Jur.*, 1992, 1597 ss., che ha ritenuto legittimo estendere all'intero territorio dell'Unione Economica Benelux l'inibitoria della prosecuzione di un comportamento che si era giudicato costituisca contraffazione di un marchio valido nei tre Paesi che compongono l'Unione.

² Nel nostro Paese la prima pronuncia che abbia concesso un provvedimento *cross-border* in materia di diritti della proprietà intellettuale (nella specie: un'Indicazione Geografica Protetta concessa in base al Reg. comunitario n. 92/2081) è stata quella di Trib. Bolzano/Bozen, ord. 22 aprile 1998, *GADI* 1998, 536 ss.; si veda anche Trib. Torino, ord. 19 maggio 2000, *ivi*, 2001, 225 ss., e *GI* 2001, 985 ss., con nota di Candellero, che ne ha implicitamente riconosciuto l'ammissibilità, a determinate condizioni (che nella specie non ricorrevano). Nella dottrina italiana si sono occupati dei provvedimenti *cross-border* in particolare Dragotti, *Cross-border injunctions: verso una tutela sovranazionale dei brevetti (europei)?*, *RD Ind.* 1995, I, 255 ss.; Honorati, *La cross-border prohibitory injunction olandese in materia di contraffazione di brevetti: sulla legittimità dell'inibitoria transfrontaliera alla luce della conv. Bruxelles*, *RDIPP* 1997, 301 ss.; Galli, *Problemi e prospettive delle cross-border injunctions in materia di proprietà intellettuale*, *RD Ind.* 1999, I, 21 ss.; e Consolo, *In tema di giurisdizione su azioni dichiarative di irresponsabilità aquiliana*, *RD priv.* 2001. In Germania si veda già Landgericht Düsseldorf, 16 gennaio 1996, ampiamente commentata in Meibom-Pitz, *Cross-border Injunctions in International Patent Infringement Proceedings*, *EIPR* 1997, 469 ss. (a 471); gli stessi Autori ricordano come già in precedenza lo stesso Giudice avesse ritenuto di poter conoscere di «*infringement actions related to foreign patents, in so far as the action is intended to prohibit the defendant from undertaking specific acts in the relevant foreign State*» (Landgericht Düsseldorf, 1° febbraio 1994). Una netta opposizione ai provvedimenti *cross-border* è invece emersa nella giurisprudenza inglese: già nel 1995 in un *obiter dictum* la High Court of Justice aveva affermato che «*it would not be right for this court to grant an injunction which had an effect outside the United Kingdom*» [nelle cause riunite *Chiron Corp. et alii v. Organon Teknika Ltd. e Chiron Corp. v. Murex Diagnostic Ltd.*, est. Aldous J., (1995) *FSR* 325, a 338; in senso analogo si veda anche *Plastus Kreativ AB v. Minnesota Mining & Manufacturing Co.*, est. Aldous J., (1995) *RPC* 438]; successivamente, nel 1997, la High Court ha declinato la giurisdizione su di una domanda di contraffazione relativa (anche) alle frazioni tedesca e spagnola di un brevetto europeo, ritenendo che la

riconosciuto questa possibilità ne hanno rinvenuto la base giuridica nella Conv. Bruxelles del 27 settembre 1968³ ora sostituita nei rapporti tra i Paesi comunitari dal Regolamento n. 44/2001. In particolare, la possibilità di convenire più soggetti di Paesi diversi, ciascuno per la contraffazione della distinta frazione di brevetto europeo efficace in tale Paese, davanti al Giudice nazionale di uno di essi, veniva desunta dalla disposizione dell'art. 6 n. 1 Conv. (e del Reg.), in base al quale «*in caso di pluralità di convenuti*» l'azione può essere instaurata «*davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi*»⁴. D'altra parte la circostanza che Conv. Bruxelles e Reg. n. 44/2001 prevedano (rispettivamente all'art. 16 e all'art. 22) la giurisdizione esclusiva del Paese in cui il brevetto è stato emesso a pronunciarsi sulla sua validità non escluderebbe – sempre secondo la giurisprudenza che ammetteva le *cross-border injunctions* – che il Giudice di un altro Paese possa conoscere di questa validità *incidenter tantum*, nell'ambito di un giudizio relativo alla contraffazione di tale brevetto.

Le due pronunce della Corte di giustizia del 13 luglio 2006 hanno però abbattuto questi due pilastri della costruzione giuridica favorevole all'ammissibilità dei provvedimenti *cross-border*. La decisione nel procedimento C-539/03 ha infatti ritenuto che il titolo di giurisdizione di cui all'art. 6 n. 1 Conv. e Reg. non operi quando la *causa petendi* invocata nei confronti dei convenuti stranieri sia costituita da atti di contraffazione da essi compiuti nei rispettivi Paesi (diversi da quello del Foro) e relativi alle (autonome) frazioni nazionali efficaci in tali Paesi del medesimo brevetto europeo fatto valere nei confronti del convenuto avente sede nel Paese del Foro. A sua volta, la pronuncia resa nel procedimento C-4/03 ha negato che la circostanza che la questione di validità di un brevetto sia esaminata solo *incidenter tantum* valga ad escludere l'operatività della riserva di giurisdizione di cui all'art. 16 Conv. ed all'art. 22 Reg., il che significa che basta che il convenuto eccepisca la nullità del brevetto straniero invocato nei suoi confronti per paralizzare l'azione di contraffazione proposta davanti ad un Giudice diverso da quello individuato dalle due norme richiamate da ultimo.

2. La Corte di giustizia si era già occupata dell'art. 6 n. 1 Conv. Bruxelles nella sua decisione del

pronuncia sulla contraffazione sia inscindibilmente connessa con quella sulla validità, e che, come tale, rientri nella giurisdizione esclusiva del Paese cui il brevetto nazionale (o la frazione di brevetto europeo) si riferisce (High Court, 26 marzo 1997, est. Laddie J., nella causa *Coin Controls v. Suizo International*, EIPR 1997, D 187-188, con nota di Gielen; una successiva pronuncia aveva chiesto alla Corte di giustizia un'interpretazione pregiudiziale delle norme della Conv. Bruxelles, ma la relativa procedura era stata poi abbandonata, essendo stato risolto transattivamente il giudizio principale: Court of Appeal, 27 ottobre 1997, nella causa *Fort Dodge Animal Health Ltd. et alii v. Akzo Nobel N.V. et alii*, estt. Aldous e Chatwick L. JJ., *ivi*, 1998, N 10-12, con nota di Beresford). Più possibilista una parte della dottrina inglese: si veda in particolare Kempner-Fricke, *Can UK Courts Face the Dutch Challenge on Cross-Border Injunctions in Intellectual Property Cases?*, EIPR 1996, 377-378.

³ Di contenuto sostanzialmente corrispondente è la Conv. Lugano del 16 settembre 1988, relativa ai rapporti con gli ordinamenti dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione sullo Spazio Economico Europeo. In generale sul contenuto delle due convenzioni si veda Campeis-De Pauli, *La procedura civile internazionale*, Padova, 1991, 151 ss.

⁴ Questa norma si applica naturalmente solo ai convenuti domiciliati in uno Stato membro, come risulta dall'*incipit* dell'art. 6, che precisa che la norma si riferisce al «convenuto di cui all'art. precedente»; le regole dettate dall'art 5 riguardano infatti «il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente». Si deve peraltro sottolineare che in Italia le disposizioni che vengono qui in considerazione si applicano anche in relazione ai soggetti domiciliati in Paesi che non sono membri dell'UE, ovvero che non sono parte della Conv. Lugano, in base a quanto previsto dall'art. 3, c. 2, l. n. 218/95, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che dispone che «La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II» della medesima Conv. Bruxelles (e quindi anche in base a quanto disposto dal citato art. 6, compreso nella sezione 2 del titolo II della Conv.) «anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Conv.». Il richiamo operato dal suddetto art. 3 alla Conv. Bruxelles ha dunque reso applicabili in via generale i principi contenuti nella Conv. stessa: ne deriva che, al ricorrere delle condizioni poste dall'art. 6 Conv., i soggetti non domiciliati nel nostro Paese potranno essere convenuti in Italia insieme a un soggetto domiciliato a prescindere dal fatto che essi abbiano o non abbiano sede nel territorio di uno Stato contraente delle Conv. di Bruxelles-Lugano.

1988 nel caso *Kalfelis*, relativa ad una diversa fattispecie⁵, ed in tale occasione aveva identificato essenzialmente due limiti all'applicabilità della norma, strettamente connessi tra loro.

Il primo limite, di ordine negativo, è costituito dal divieto di fare un uso strumentale della norma allo scopo di sottrarre i convenuti stranieri al proprio giudice naturale e corrisponde a quello che era espressamente previsto già dalle Conv. Bruxelles-Lugano (e ora lo è dal Reg.) al n. 2 dello stesso art. 6 per un'altra ipotesi, ossia per quella relativa alle azioni di garanzia e alla chiamata in causa di terzi. Tale limite è conforme ad un principio assai diffuso: si pensi all'insegnamento della nostra giurisprudenza che, pur nel silenzio del codice di rito sul punto, ha elaborato la nozione di "convenuto fittizio"⁶. Anche nella giurisprudenza olandese in materia di *cross-border injunctions* si è esclusa l'ammissibilità di questi provvedimenti quando l'attività illecita imputata ai convenuti "locali" sia trascurabile rispetto a quella imputata ai convenuti stranieri attratti nel foro dei primi, appunto in quanto l'azione doveva ritenersi promossa allo scopo di distoglierli dal loro Giudice naturale⁷.

Il secondo limite, positivo, consiste invece nell'esistenza di una connessione tra le domande proposte nei confronti dei vari convenuti, tale che il buon funzionamento della giustizia richieda la loro trattazione e decisione congiunte al fine di evitare che decisioni separate diano luogo a "soluzioni incompatibili". Questo limite è stato poi incorporato nel Reg. n. 44/2001, il cui art. 6 n. 1 ora espressamente consente di convenire più soggetti davanti al Giudice nazionale di uno di essi «*sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili*».

Dalla motivazione della sentenza *Kalfelis* risulta che la Corte ha sostanzialmente mutuato questa espressione dall'art. 22 delle Conv. Bruxelles-Lugano (ora art. 28 Reg.)⁸, in materia di sospensione e riunione di procedimenti connessi, disposizione il cui c. 3 stabilisce appunto che «*Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente*». E proprio in riferimento a quest'ultima norma, la successiva pronuncia della medesima Corte di giustizia nel caso *Tatry* ha ritenuto di aderire ad un'interpretazione estensiva di tale locuzione, affermando che essa va intesa nel senso di riferirsi a tutte le controversie nelle quali c'è il rischio di pronunce contrastanti, anche se queste pronunce sono suscettibili di venire eseguite separatamente e i loro effetti giuridici non si escludono a vicenda⁹. La stessa sentenza ha peraltro ritenuto che vada invece interpretata restrittivamente l'analoga espressione che ricorre all'art. 27, n. 3, Conv. Bruxelles-Lugano, ora trasfusa nell'art. 34, n. 3, Reg. 44/2001, dove si prevede come motivo per negare il riconoscimento di una decisione resa in uno Stato contraente la circostanza che tale decisione sia «*in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto*»; secondo questa sentenza, decisiva ai fini dell'interpretazione dell'espressione in questione è infatti la *ratio* delle diverse norme.

3. La decisione nel procedimento C-539/03, dopo avere richiamato questa giurisprudenza anteriore, ha ritenuto che, senza necessità di stabilire se in relazione alla nozione di "soluzioni

⁵ Corte di giustizia, 27 settembre 1988, C-189/87, *Kalfelis c. Schröder*, *Racc.*, 1988, 5597, e *RDIPP* 1989, 927 ss.

⁶ Così già Cass., 28 settembre 1970, n. 1734; nello stesso senso, tra le molte, Cass., 21 luglio 1967, n. 1897; Cass., 17 luglio 1965, n. 1577; Cass., 23 luglio 1955, n. 2384. Cfr. anche Cass., 9 febbraio 1982, n. 765; Cass., 6 luglio 1982, n. 4032. Proprio in relazione all'art. 6 n. 1 Conv. Bruxelles si veda inoltre Cass., Sez. Un., 8 agosto 1989, n. 3657, *RDIPP* 1990, 658 ss.; Cass., Sez. un., 17 novembre 1999, n. 758/SU, in un caso in cui addirittura non era stata esplicitata la *causa petendi* della domanda proposta nei confronti del litisconsorte "attraente", non consentendosi di valutare se tra la stessa domanda e quelle proposte nei confronti dei litisconsorti "attratti" sussistesse quella connessione necessaria a legittimare la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle più cause cumulate.

⁷ Così ad esempio Corte Distrettuale dell'Aja, 23 dicembre 1997, *Akzo Nobel c. Webster PTY Ltd. ed altri* in *B.I.E.*, 1999, 55 ss..

⁸Cfr. il punto 11 della motivazione della sentenza *Kalfelis*, cit. nt. 5, dove si pone in luce che la medesima esigenza di evitare giudizi incompatibili espressa dall'art. 6 n. 1 sta alla base dell'art. 22 Conv. Bruxelles.

⁹ Corte di giustizia, 6 dicembre 1994, C-406/92, *Tatry c. Maciej Rataj*, *Racc.* 1994, 5439, e *RDIPP* 1995, 485, che superava l'orientamento più restrittivo espresso da Corte di giustizia, 4 febbraio 1988, C-145/86, *Hoffmann c. Krieg*, *Racc.* 1988, 645, e *RDIPP* 1989, 432.

incompatibili” di cui all’art. 6 n. 1 si debba fare riferimento all’interpretazione più ampia o a quella più restrittiva (sostenuta dall’Avv. gen. Léger nelle sue conclusioni¹⁰), si debba anzitutto escludere che la mera circostanza che nei confronti dei diversi convenuti siano fatte valere le diverse frazioni nazionali di un unico brevetto europeo sia di per sé sufficiente a dare luogo alla connessione rilevante al fine dell’applicazione di questa norma, e ciò appunto perché queste singole frazioni costituiscono in realtà brevetti autonomi, ancorché paralleli, la cui contraffazione dà perciò luogo a distinti effetti giuridici (punti 25-33 della decisione): conclusione questa che già la nostra dottrina aveva raggiunto¹¹ e che era stata sostanzialmente accolta anche dalla più recente giurisprudenza olandese in materia di *cross-border injunction*, secondo cui la giurisdizione olandese poteva dirsi sussistente solo nei confronti di convenuti stranieri che operino nei rispettivi Paesi in collegamento fra loro e con il convenuto avente sede nel Paese del Foro, e comunque solo quando quest’ultimo sia «*the spider in the web*», cioè il soggetto che dirige la manovra contraffattoria¹².

I Giudici comunitari hanno però negato che l’art. 6 n. 1 possa essere invocato anche nell’ipotesi di una contraffazione “coordinata”, in quanto comunque l’autonomia delle singole situazioni di diritto cui darebbe luogo la violazione delle diverse frazioni di brevetto europeo (come vi darebbe luogo la contraffazione di diversi paralleli brevetti nazionali, ancorché di contenuto identico o molto simile) escluderebbe che la decisione separata su queste distinte attività contraffattorie comporti un «rischio di decisioni contraddittorie» (punti 34 e 35 della decisione). Sennonché questa conclusione non appare altrettanto rigorosa quanto la prima: secondo la giurisprudenza resa nel caso *Tatry*, che anche quest’ultima sentenza ha richiamato, l’autonomia di effetti giuridici non esclude infatti che tra le diverse domande proposte sussista un vincolo di connessione tale da renderne opportuna la trattazione congiunta, ed è alla luce di questa esigenza che, sempre secondo questa giurisprudenza, dev’essere valutato il “contrasto” tra le pronunce, contrasto che – come aveva chiarito ancora la sentenza *Tatry* – non si riduce al solo caso in cui le pronunce non sono suscettibili di venire eseguite separatamente e i loro effetti giuridici si escludono a vicenda, come sembra invece ritenere quest’ultima pronuncia.

Quando infatti l’attività contraffattoria dei diritti di proprietà intellettuale paralleli esistenti in diversi Paesi sia condotta in modo unitario, da una pluralità di soggetti collegati organicamente tra loro (ad esempio perché appartenenti ad uno stesso gruppo di imprese, oppure perché inquadrati in una rete produttiva e distributiva sostanzialmente unitaria), impone al titolare dei diritti paralleli di perseguire separatamente questi soggetti, ciascuno nel suo foro generale, instaurando una pluralità di giudizi che si possono concludere in tempi e modi diversi, potrebbe anche avere conseguenze distorsive sulla libera circolazione delle merci, creando artificiose compartimentazioni tra i diversi Stati dell’UE (e dello Spazio Economico Europeo): cosicché non sembra irragionevole parlare riguardo ai possibili esiti di queste diverse cause di «decisioni incompatibili», nel significato che a questa espressione era stato nella sentenza *Tatry*, e quindi invocare l’applicazione dell’art. 6 n. 1¹³.

¹⁰ Cfr. tuttavia sul punto Galli, cit. nt. 2, 41, ove si osservava che, se è vero che la disposizione dell’art. 6 n. 1 costituisce una deroga rispetto al foro generale del convenuto, previsto come criterio generale dall’art. 2 delle Conv. e del Reg., il che ad un primo esame farebbe propendere per una sua interpretazione restrittiva, è altrettanto vero che il parallelismo con il meccanismo di cui all’art. 22 Conv. (e ora all’art. 28 Reg.) pone l’esigenza di dare delle due norme un’interpretazione coerente. L’interpretazione dell’art. 22 Conv. Bruxelles data dalla Corte di giustizia nella sentenza *Tatry* è del resto in linea con quanto l’Avv. gen. Darmon aveva sostenuto a proposito dell’art. 6 n. 1 nelle conclusioni presentate in relazione alla sentenza *Kalfelis*, *Racc.* 1988, 5574. Nel senso che «*il suffit qu’il y ait un risque de contradiction pour qu’il soit préférable de faire jouer l’article 6 § 1 et de donner ainsi compétence à un seul tribunal*», si veda anche il commento di Gaudemet-Tallon alla sentenza *Kalfelis*, *RCDIP* 1989, 119.

¹¹ Espressamente in tal senso Galli, cit. nt. 2, 41.

¹² Così ad es. Corte d’appello dell’Aja, 23 aprile 1998, *Expandable Grafts Ethicon and Cordis Europe* et alii c. *Boston Scientific et alii* in *IER*, 1998, 170 ss..

¹³ Nel nostro diritto interno questo caso sembrerebbe configurare un’ipotesi di connessione impropria, anche se Cass., 23 giugno 1995, n. 7139, *GADI* 1995, n. 3201, ha ritenuto sussistente un’ipotesi di connessione propria in un caso analogo, giudicando legittimo l’intervento del titolare di un brevetto dominante per farne

4. Gli stessi estensori della sentenza qui in esame sembrano essere consapevoli della debolezza della conclusione raggiunta, poiché cercano di rafforzarla con considerazioni di ordine più generale concernenti i rischi di *forum shopping* che comporterebbe il riconoscimento di «una competenza giurisdizionale fondata unicamente sui criteri di fatto indicati dal giudice del rinvio» e la conseguente compromissione del «principio della certezza del diritto quale fondamento della Conv. stessa» (punti 36-39 della decisione).

Ma in realtà questo argomento “prova troppo”, giacché alla stregua di esso andrebbe rimesso in discussione tutto il sistema della Conv. Bruxelles e del Reg. n. 44/2001, che prevede una serie di titoli di giurisdizione ulteriori rispetto a quello del foro generale del convenuto, i quali per definizione implicano la possibilità per l’attore di scegliere tra una pluralità di fori alternativi. La lettura dell’art. 6 n. 1 Conv. e Reg., che consente all’attore di convenire unitariamente una pluralità di soggetti tra loro collegati implicati in diversi Paesi nella contraffazione di un’unica invenzione brevettata, sembra del resto soddisfare anche il criterio fondamentale che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha seguito anche in passato nell’interpretare le norme della Conv. relative all’individuazione del foro, ossia quello di rendere *prevedibili* per il convenuto i fori, diversi dal suo foro generale, presso i quali possa essere instaurato un giudizio nei suoi confronti¹⁴: il soggetto implicato in una (pretesa) contraffazione a livello continentale non può infatti considerare irragionevole venir chiamato a rispondere della sua partecipazione alla contraffazione anche fuori dal suo foro generale, in quelli degli altri soggetti con i quali collabora in tale attività.

Non si può neppure dire che questa possibilità di scelta del foro da parte dell’attore avrebbe in questo caso un’ampiezza eccessiva, o comunque superiore a quella derivante dall’applicazione degli altri criteri previsti da Conv. e Reg., dal momento che a restringerla soccorre l’altro limite all’applicazione dell’art. 6 n. 1 riconosciuto dall’anteriore giurisprudenza comunitaria, ossia quello del divieto dell’uso strumentale della connessione al fine di sottrarre uno o più dei convenuti al loro giudice naturale: divieto in base al quale, come abbiamo visto, la stessa “liberale” giurisprudenza olandese in materia di provvedimenti *cross border* era giunta a limitare la possibilità di convenire avanti ai Giudici dei Paesi Bassi anche gli altri soggetti stranieri implicati nella medesima attività contraffattoria nei rispettivi Paesi al solo caso in cui in Olanda avesse sede il soggetto che dirigeva la manovra contraffattoria. Tra l’altro il Giudice remittente aveva espressamente chiesto alla Corte di precisare se a dare luogo alla connessione rilevante per l’applicazione dell’art. 6 n. 1 fosse la circostanza «che ai convenuti possa essere contestata una condotta comune cui sia sottesa una politica comune, e in caso di risposta affermativa, se sia rilevante il luogo in cui tale politica comune sia stata elaborata».

5. L’impressione di una decisione “politica”, diretta a bocciare i provvedimenti *cross-border* in materia di brevetti (forse anche per i timori ingenerati dai diversi livelli di maturità che la giurisprudenza in questa delicata materia presenta nei vari Paesi europei), viene confermata anche dalla lettura coordinata della pronuncia nel procedimento C-539/03 con quella, già ricordata, resa lo stesso giorno (e con lo stesso Relatore) nel procedimento C-4/03, che ha negato ai Giudici nazionali la possibilità di conoscere, anche solo in via incidentale, della validità di brevetti stranieri, e quindi anche di frazioni straniere di un unico brevetto europeo. Che le due decisioni formino un unico

valere la contraffazione in una causa promossa sempre per contraffazione dal titolare del brevetto dipendente. Non va d’altra parte dimenticato che anche la norma della Conv. Bruxelles e del Reg. n. 44/2001 intitolata alla litispendenza (rispettivamente, art. 21 e art. 27) in realtà si riferisce anche ad ipotesi che nel nostro diritto interno andrebbero piuttosto qualificate come di continenza o di connessione; in particolare, per quanto qui interessa, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia sembra che la litispendenza “convenzionale” debba ritenersi sussistente anche fra una causa avente ad oggetto una domanda di condanna per contraffazione ed un’altra relativa all’accertamento negativo della medesima contraffazione: così la sentenza *Tatry*, cit. nt. 9; e già Corte di giustizia, 27 giugno 1991, C-351/89, *Overseas Union c. New Hampshire*, *Racc.* 1991-I, 3342 ss., e *RDIPP* 1992, 620. Nella dottrina italiana, sulla nozione allargata di litispendenza ricavabile dalla Conv. si veda Attardi, *Litispendenza e oggetto del processo nella Conv. Bruxelles*, *GI* 1995, IV, 249 ss.

¹⁴ Espressamente in tal senso si vedano ad es. Corte di giustizia, 17 giugno 1992, C-26/91, *Jakob Handte C.ie GmbH c. Traitements mécano-chimique des surfaces*, *FI* 1993, IV, 301 ss.; e Corte di giustizia, 19 settembre 1995, C-364/93, *Marinari c. Lloyds Bank e altri*, *ivi*, 1996, IV, 341 ss.

blocco risulta del resto dalle corrispondenze che esse presentano in alcuni passaggi delle rispettive motivazioni e negli stessi espliciti richiami che quella qui annotata fa all'altra.

Di questa seconda sentenza, basterà dire che essa presenta un singolare corto circuito argomentativo. Dopo avere ricordato che l'art. 16 Conv. Bruxelles (ora art. 22 Reg.) enumera una serie di materie oggetto di giurisdizione esclusiva, anche in deroga al criterio generale del foro del convenuto, e che correlativamente l'art. 19 (ora art. 25 Reg.) stabilisce che «*Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'art. 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza*», i Giudici comunitari decidono infatti di prescindere dall'esame di quest'ultima norma (e dai problemi interpretativi che si pongono in relazione ad essa, anche in ragione delle differenti formulazioni che presenta nelle diverse lingue¹⁵), in quanto essa «*non attribuisce competenza, ma si limita ad imporre al giudice adito di verificare la propria competenza e di dichiararsi d'ufficio incompetente in taluni casi*» (punto 19 della decisione). La Corte ritiene quindi di risolvere la questione che le è stata sottoposta unicamente sulla base della «*finalità*» dell'art. 16 e della sua «*posizione nel sistema della Conv.*» (punto 20 della decisione), salvo poi, inevitabilmente, fare riferimento anche all'art. 19 per valutare questa “posizione”, senza tuttavia porsi alcun problema riguardo all'esatto significato da attribuire ad esso.

D'altra parte, la stessa osservazione della Corte circa il fatto che l'art. 19 non sarebbe attributivo di un autonomo titolo di giurisdizione appare fuorviante: l'art. 16 opera infatti come norma *derogatoria* rispetto agli ordinari criteri di giurisdizione previsti dalle precedenti Sezioni della Conv. e del Reg., almeno uno dei quali deve evidentemente operare (ed operava anche nel caso di specie, in cui il convenuto era stato convenuto davanti ai giudici dello Stato in cui aveva sede, ossia nel suo foro generale), perché la causa possa essere radicata nel foro (diverso da quello di cui all'art. 16) nel quale si pone il problema della possibile violazione della riserva di giurisdizione. Né la decisione chiarisce quale sia allora la portata da attribuire alla limitazione contenuta nell'art. 19 (almeno nei testi diversi da quello inglese), che fa obbligo al Giudice nazionale di declinare d'ufficio la propria giurisdizione solo se «*investito a titolo principale*» di una controversia sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Giudice di un altro Stato: se cioè, nel caso in cui la questione rientrante nella giurisdizione esclusiva gli sia sottoposta solo in via incidentale o di eccezione, il giudice nazionale rimanga libero di conoscerne o meno, ovvero debba attendere una pertinente eccezione della parte prima di dichiarare il difetto di giurisdizione.

Le considerazioni svolte dalla Corte per sostenere che la *ratio* della previsione di una riserva di giurisdizione contenuta nell'art. 16 imporrebbe di farvi rientrare ogni ipotesi in cui il Giudice è investito della cognizione delle materie enumerate nella norma, e non solo quelle in cui di tali materie è investito a titolo principale, appaiono così viziate da una petizione di principio, perché traggono origine da una lettura soltanto parziale delle norme dalle quali tale volontà andava invece desunta. La soluzione adottata si pone così in contrasto con la stessa Relazione Jenard con cui la Conv. Bruxelles è stata pubblicata¹⁶, nella quale si rilevava invece – appunto muovendo dal coordinamento tra art. 16 e art. 19, che nella pronuncia della Corte è invece mancato – che «*Le materie enumerate dall'art. 16 sono, in linea di principio, costitutive di competenza giurisdizionale soltanto se il giudice deve conoscerne a titolo principale*».

Poco convincenti, e in qualche passaggio abbastanza oscuri, sono anche i rilievi “accessori” adottati

¹⁵ Il testo inglese della norma impone infatti al Giudice nazionale di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ogni volta che sia investito di una domanda «*which is principally concerned*» con una materia oggetto di giurisdizione esclusiva, e non solo quando sia investito di una domanda rientrante in questa materia e proposta a titolo principale, come sembrerebbe invece emergere dai testi francese, tedesco e italiano della Conv. e del Reg. (nel testo francese si richiede che il Giudice sia «*saisie à titre principal d'un litige*»; in quello tedesco «*wegen einer Streitigkeit angerufen*»). In effetti è proprio sul tenore letterale del testo inglese dell'art.19 Conv. Bruxelles che i Giudici inglesi hanno fondato il loro rifiuto di ammettere provvedimenti *cross-border* in materia di brevetti.

¹⁶ Se ne veda il testo in Pocar, 255 ss. La Rel. Jenard esclude espressamente l'azione di contraffazione dal novero di quelle comprese nell'art. 16 n. 4.

dai Giudici comunitari a giustificazione della conclusione raggiunta, ed anche qui fondati essenzialmente sui rischi dell'elusione delle norme sulla giurisdizione (punto 27 della decisione), della moltiplicazione delle competenze (punto 28) e di pronunce contrastanti (punti 29-30). Di "elusione" si potrebbe infatti parlare solo se Conv. e Reg. avessero incluso nel campo di giurisdizione esclusiva in materia di brevetti anche l'azione di contraffazione (e di accertamento negativo della contraffazione), nel cui ambito viene normalmente sollevata dal convenuto la questione di validità del brevetto: mentre per ottenere una declaratoria di nullità ci si deve rivolgere, sempre e comunque, al Giudice designato dall'art. 16 Conv. e dall'art. 22 Reg. Egualmente, non si può parlare di moltiplicazione delle competenze, perché il Giudice adito, come abbiamo visto, deve già disporre di un titolo di giurisdizione per conoscere dell'azione di contraffazione. Ed anche la possibilità di pronunce contrastanti non viene realmente evitata grazie all'interpretazione dell'art. 16 accolta dalla Corte, poiché imporre di promuovere anche le azioni di contraffazione nello Stato di validità del brevetto non esclude affatto che nell'ambito di tali azioni la questione di validità venga affrontata solo in via incidentale e che quindi su tale questione intervengano più pronunce; anzi, in questo modo la possibilità di decisioni contrastanti aumenta, a causa della "frammentazione del contenzioso" che inevitabilmente consegue alla soluzione adottata dalla Corte, come viene messo in luce proprio nella sentenza "parallela" qui annotata (al punto 40).

6. Rimane solo da chiedersi se, alla luce di queste pronunce, rimanga ancora uno spazio reale per le azioni *cross-border* in materia di diritti di proprietà intellettuale in Europa.

Certamente non è in discussione il fatto che l'azione di contraffazione non rientra nella competenza esclusiva di cui all'art. 16 Conv. Bruxelles e all'art. 21 Reg. n. 44/2001; conseguentemente, un'azione di contraffazione "pura", che sia proposta nel foro generale del convenuto, può riguardare anche la violazione di privative straniere, sempre che non venga contestata la validità di esse. Nelle conclusioni presentate il 16 settembre 2004 nel procedimento C-4/03, l'Avv. gen. Geelhoed, pur giungendo a sua volta alla conclusione poi accolta dalla Corte di negare ai Giudici di uno Stato la possibilità di conoscere anche in via incidentale della validità di un brevetto (o di una frazione di brevetto) efficace in uno Stato diverso, osserva anzi (al punto 41) che, davanti a un'eccezione di nullità, «*Il giudice che conosce della contraffazione può rinviare integralmente la causa, può sospenderla fino a che il giudice di un altro Stato membro, competente ai sensi dell'art. 16, n. 4, abbia deciso sulla validità del brevetto, e può infine deciderla egli stesso quando il convenuto sia in mala fede*»; anche in questo caso, sembra infatti ragionevole ritenere che sia vietato un uso strumentale della norma allo scopo di sottrarre la causa (in questo caso, di contraffazione) al suo giudice naturale.

Cause di contraffazione "pure", come le chiama l'Avv. gen. Geelhoed, ovvero nelle quali la validità della privativa non è messa in discussione (o lo è soltanto sulla base di eccezioni di nullità che appaiono *prima facie* puramente pretestuose e non dovrebbero valere quindi a sottrarre la causa di contraffazione alla cognizione del Giudice presso il quale sia stata radicata), sono del resto molto frequenti in materia di marchi (e anche di disegni e modelli): e riguardo ad esse, dunque, non sembra che si possa escludere, nemmeno sulla base di quest'ultima restrittiva giurisprudenza della Corte di giustizia, la possibilità di promuoverle anche davanti a Giudici diversi da quello designato dall'art. 16 Conv. Bruxelles (e dall'art. 22 Reg. n. 44/2001), purché agli stessi sia attribuito un titolo di giurisdizione da altre norme della Conv. e del Reg.

Questa possibilità sussisterà quindi anzitutto quando il contraffattore venga convenuto (anche o soltanto per la violazione di privative straniere) nel suo foro generale, ma non può essere esclusa del tutto neppure sulla base del criterio del *locus commissi delicti* di cui all'art. 5 n. 3 Conv. e Reg.¹⁷. È vero infatti che di regola questo foro coincide con quello in cui la privativa è efficace, e quindi col foro designato dall'art. 16 Conv. e dall'art. 21 Reg., e che la formulazione (vecchia e nuova) dell'art. 5 n.

¹⁷ La nozione di «evento dannoso» utilizzata dalla norma è stata ritenuta idonea a riferirsi tanto all'evento dannoso vero e proprio, quanto al fatto generatore di esso: così già Corte di giustizia, 30 novembre 1976, C-21/76, *Bier c. Mines de potasse d'Alsace*, RDIPP 1977, 187.

³¹⁸ sembra chiara nell'indicare che il soggetto straniero possa essere chiamato a rispondere soltanto del fatto illecito avvenuto nel Paese del foro, e non anche di illeciti compiuti in altri Paesi¹⁹. La stessa giurisprudenza comunitaria che ha offerto questa rigorosa interpretazione della norma ha tuttavia attribuito rilievo al luogo della “radice” di un illecito sviluppatosi in più Paesi comunitari, al fine di attribuire ai giudici del Paese di origine di tale illecito un titolo di giurisdizione per conoscere anche delle conseguenze dannose di esso manifestatesi negli altri Paesi (e ovviamente da giudicare sulla base delle leggi vigenti in tali Paesi), appunto sulla base del criterio del *locus commissi delicti* di cui all'art. 5 n. 3 della Conv. Bruxelles e ora del Reg. n. 44/2001: la nota sentenza nel caso *Fiona Shevill*²⁰ ha infatti ritenuto che in caso di diffamazione a mezzo stampa il Paese nel quale è avvenuta la pubblicazione del giornale contenente l'articolo diffamatorio vada considerato “il luogo dell'evento generatore” del danno agli effetti dell'art. 5 n. 3 Conv. Bruxelles, «in quanto costituisce il luogo d'origine del fatto dannoso a partire dal quale la diffamazione è stata formulata e messa in circolazione» (punto 24 della motivazione); ed a questa stregua si potrebbe ipotizzare che il giudice del Paese in cui avviene la produzione, o la prima importazione in Europa, di un prodotto contraffattorio abbia un titolo di

¹⁸ Nella norma della Conv. Bruxelles è prevista la possibilità di convenire un soggetto avente sede in un altro Paese comunitario «in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto»; quella corrispondente del Reg. stabilisce che «in materia di illeciti civili dolosi o colposi» il soggetto comunitario straniero può essere convenuto «davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire». Quest'ultima formulazione (che peraltro la Corte di giustizia ha considerato come uno sviluppo interpretativo di quella precedente, ritenendo che già la norma della Conv. potesse essere invocata anche in relazione a fatti illeciti non ancora avvenuti: sentenza 1° ottobre 2002, C-167/00, *Verein für Konsumenteninformation c. Henkel, Int'l Lis* 2004, 1, con nota di Gardella, *Giurisdizione su illeciti senza danno: l'applicazione dell'art. 5, n. 3, Conv. Bruxelles alle azioni preventive*) sembra rendere evidente che il titolo di giurisdizione di cui all'art. 5 n. 3 potrà essere invocato anche per ottenere l'accertamento negativo della contraffazione, effettuata o avente la sua radice nel Paese del foro, nei confronti del titolare della privativa, anche se questo ha sede in un altro Paese: se infatti la norma attribuisce ad un giudice nazionale un titolo per conoscere di fatti dannosi soltanto temuti e non ancora verificatisi, a maggior ragione essa potrà essere invocata in relazione a fatti dannosi già verificatisi di cui sia controversa la liceità. D'altra parte, se la *ratio* di questa norma è quella di attribuire un titolo di giurisdizione nelle cause relative ad illeciti extracontrattuali al Giudice del luogo in cui il preteso illecito si è realizzato, ciò non pare consentire di discriminare tra azioni di accertamento positivo e negativo di questo illecito, come ha invece fatto una recente sentenza della nostra Corte di Cassazione (Cass., 19 dicembre 2003, n. 19550, *GADI* 2004, 61 ss.) che ha negato la giurisdizione dei Giudici italiani su di un'azione di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto efficace nel nostro Paese proposta nei confronti del titolare straniero di esso, sulla base dell'assunto che nelle azioni di accertamento negativo il fatto di cui si richiede l'accertamento è presentato dall'attore come lecito, e come tale esso sarebbe estraneo alla nozione di «delitto e/o quasi delitto» di cui alla Conv. Bruxelles; questo assunto appare peraltro criticabile già in base alla considerazione che in realtà in tutte le cause di accertamento di un illecito extracontrattuale, siano esse di accertamento positivo o negativo, il fatto giuridico che ne forma oggetto è presentato come lecito da una delle parti e come illecito dall'altra, cosicché nelle une e nelle altre l'oggetto del contendere rimane sempre lo stesso.

¹⁹ In tal senso la Corte di giustizia si era espressa già in due decisioni del 1995 (la sentenza *Marinari*, cit. nt. 14, e la sentenza del 7 marzo 1995, C-68/93, *Fiona Shevill c. Press Alliance, Racc.* 1995-I, 415 ss., e *FI* 1995, IV, 331 ss., con nota di Saravalle; e *GI* 1997, I, 1, 5, nota adesiva De Cristofaro), che avevano ribadito che la *ratio* della norma va identificata nell'esistenza di una connessione particolarmente stretta tra la domanda e il foro, diverso da quello del domicilio del convenuto, in cui essa è proposta. Questa interpretazione è sempre stata seguita anche dalla più “liberale” giurisprudenza olandese: si vedano ad esempio Corte d'appello dell'Aja, 21 gennaio 1998, *Evans Medical Ltd. v. Chiron Corp.*, in *EIPR*, 1998, N-61-N.62 e Corte Distrettuale dell'Aja, 7 novembre 1996, *Schellens v. Velouta*, in *IER*, 1997, 20 ss..

²⁰ Sentenza *Shevill*, cit. nt. prec. Sia prima, sia dopo questa pronuncia, la giurisprudenza della Corte di giustizia è sempre stata univoca nel limitare la possibilità d'invocazione del foro dell'evento al solo danno iniziale, escludendo qualunque valenza ai fini del radicamento della giurisdizione al luogo ove si sono verificati i danni indiretti o *par ricochet* (Corte di giustizia, 11 gennaio 1990, C-220/88, *Dumex France c. Tracoba et alii*, *RDIPP* 1991, 199), nonché quelli meramente patrimoniali conseguenti ad un evento dannoso generatore verificatosi in un altro Stato (cfr., oltre alla sentenza *Marinari*, cit. nt. 14, Corte di giustizia, 10 giugno 2004, C-168/02, *Kronhofer c. Maier et alii*, *Int'l Lis* 2004, 3).

giurisdizione per giudicare anche della distribuzione in altri Paesi di tale prodotto, valutando se essa costituisca contraffazione delle privative nazionali esistenti in tali Paesi²¹.

Una possibilità di ricorso al cumulo soggettivo di cui all'art. 6 n. 1 della Conv. e del Reg. sembrerebbe infine possibile – naturalmente in cause di contraffazione “pure”, cioè nelle quali non venga in considerazione, neppure in via di eccezione non manifestamente pretestuosa, la validità della privativa – quando il soggetto avente sede nel Paese del foro sia direttamente implicato anche nella contraffazione delle privative parallele straniere, nei rispettivi Paesi in cui esse sono efficaci. In questo caso, infatti, parrebbe veramente arduo, anche sulla base delle considerazioni contenute nella sentenza qui annotata, escludere la sussistenza del rischio di «decisioni incompatibili», e quindi della connessione rilevante ai fini dell'applicazione della norma, dovendosi giudicare non di condotte parallele, ma addirittura *della stessa condotta*, posta in essere in concorso tra loro dal soggetto avente sede nello Stato del foro e da ciascuno dei soggetti stranieri che con esso collaborino nei rispettivi Paesi. Tuttavia la già segnalata valenza “politica” che pare doversi attribuire alle decisioni in commento sembra ispirare grande cautela circa i possibili sviluppi della giurisprudenza comunitaria in materia.

CESARE GALLI

A PROPOSITO DI NOI

✓ *Il Prof. Cesare Galli chiamato a far parte del Comitato Tecnico dell'Alto Commissariato per la Lotta alla Contraffazione*

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico Bersani, emanato su proposta dell'Alto Commissario dott. Giovanni Kessler, l'Avv. Prof. Cesare Galli è stato **nominato membro del Comitato Tecnico istituito presso l'Alto Commissariato per la Lotta alla Contraffazione**, cioè del gruppo ristretto di esperti che dovrà coadiuvare il Commissario nella sua attività.

Il Prof. Galli era già stato convocato nel 2004 dalla Commissione Parlamentare Attività Produttive della Camera dei Deputati tra gli esperti chiamati ad esprimere il loro giudizio sul nuovo Codice della Proprietà Industriale, ed in tale occasione aveva illustrato una serie di **proposte di correzione** al testo provvisorio del Codice, poi in gran parte accolte. Nel luglio 2005 il Prof. Galli era poi stato chiamato a far parte della **Commissione per la revisione del Codice della Proprietà Industriale**, insediata dal precedente Governo, in seno alla quale aveva sostenuto la tesi che questa revisione non si dovesse limitare alla correzione degli errori materiali contenuti nel Codice, ma dovesse portare ad una revisione sostanziale di esso, sulla base delle esperienze maturate nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina: tesi che ha portato all'elaborazione dell'ampio schema di decreto legislativo di cui si è parlato nella prima parte di questa Newsletter e che viene sostanzialmente recepita dal disegno di legge che rinnova la delega per la revisione del Codice.

*** **

✓ *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, indicando il Prof. Cesare Galli tra i legali «numero 1» del settore. Anche la Guida «Which Lawyer?» indica il Prof. Galli tra i primi dieci professionisti italiani della materia.*

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 sulla base di valutazioni ricevute dal mercato e dagli altri professionisti operanti nel settore – ha **inserito il nostro Studio tra gli Studi legali leaders in Italia nel campo della Proprietà Intellettuale**, e l'Avv. Prof. Cesare Galli tra i *leading individuals* del medesimo settore.

²¹ Per questo rilievo si veda già Galli, cit. nt. 2, 43; e più ampiamente Consolo, cit. nt. 2, *passim*.

In particolare, quest'anno **il Prof. Cesare Galli è stato inserito tra i sei legali «Numero 1» della Proprietà Intellettuale in Italia** (insieme a Giorgio Floridia, Mario Franzosi, Luigi Mansani, Giuseppe Sena e Adriano Vanzetti), nella Band 1 dei professionisti segnalati; ed anche lo Studio nel suo complesso è stato incluso nei **primi dieci Studi italiani del settore**, e tra questi è uno dei pochi ad avere due *leading individuals* segnalati dalla Guida. Anche quest'anno, infatti, insieme al Prof. Galli, anche l'avv. Mariangela Bogni è stata collocata dalla Guida tra i *leading lawyers* italiani nel campo della Proprietà Intellettuale.

Anche la Guida PLC «Which Lawyer?» ha collocato quest'anno il Prof. Galli e il nostro Studio nella **top ten** dei migliori professionisti italiani in Proprietà Intellettuale, giudicandoli entrambi «**Highly recommended**» e scrivendo che il Prof. Galli «**Widely respected by his peers, is best known for his litigation skills in the life sciences patents arena, although he has increasingly making his name known in trade mark disputes**» e che in particolare nel settore brevettuale egli è considerato un «**Established player in the market with a particularly strong practice on biotech patents**».

Trascriviamo qui di seguito l'ampio commento della Guida Chambers sul nostro Studio: «**Market sources rate this compact firm for 'its high quality work and lawyers who are always readily available.'** It has seen significant expansion over the past year capped by the arrival of Mariangela Bogni and now totals four partners and six associates. Typical work includes advising on trade secrets, trade marks, unregistered design patents and competition.

«Interviewees described the founder of the firm and the dynamo behind its growth, **Cesare Galli**, as '*a technically faultless lawyer with an impressive knowledge of the field.*' Recently, he successfully represented defendants before the Italian Supreme Court in a case of extended protection given to reputable trade marks. **Mariangela Bogni** continues to show considerable promise as an emerging talent in the field.

«In the trade marks field, the firm's most notable clients include Bvlgari; Isotta Fraschini Milano; Monnalisa; Rino Mastrotto Group; Lualdi and Enoitalia. Its patents lawyers recently represented companies from the pharmaceutical, electromechanical and software industries such as Cytec Industries; Conor Medsystems; Faresin Haulotte and Gestweb».

*** **

✓ **Attiva a Verona da settembre la quarta sede del nostro Studio, frutto della collaborazione con l'avv. G. Maritato**

Nel settembre del 2006 lo Studio ha consolidato ancora il suo radicamento sul territorio. Grazie ad una associazione con un qualificato studio locale (lo Studio Maritato, con una forte caratterizzazione soprattutto nelle tematiche di diritto amministrativo, ed in particolare della sanità), il nostro Studio ha aperto a **Verona** – in una prestigiosa *location* nella centralissima Via Catullo – la sua **quarta sede**, che si affianca al quartier generale di Milano, e alle sedi locali di Brescia e Parma.

La scelta di Verona è legata all'opportunità di seguire più da vicino i numerosi clienti veneti dello Studio e di rafforzare ulteriormente le sinergie già in essere con alcuni importanti studi veneti di consulenti in proprietà industriale, ma ha soprattutto una **valenza strategica per lo sviluppo del nostro Studio**, specializzato in Intellectual Property, data la forte presenza di **imprese innovative nell'area veronese e più in generale nel Triveneto**, che hanno compreso come la protezione degli *assets* immateriali – marchi, brevetti, design – rappresenti un elemento determinante per raccogliere le sfide lanciate dalla globalizzazione dei mercati.

L'attività veronese del nostro Studio sarà affidato alla supervisione dell'avv. **Mariangela Bogni**, Executive Partner dello Studio, ma anche il Senior Partner, avv. **prof. Cesare Galli**, continuerà a seguirne da vicino l'evoluzione, mantenendo personalmente i rapporti con i clienti e i consulenti in proprietà industriale del Triveneto.

*** **

✓ ***Nuova sede a Milano per il «quartier generale» del nostro Studio: più spazio, nuovi qualificati collaboratori e una location di prestigio per affrontare le sfide della Proprietà Intellettuale***

Da gennaio 2007 la sede principale del nostro Studio si trasferisce dal numero 44 al numero 40 di Via Lamarmora: sempre a poche centinaia di metri dal Palazzo di Giustizia, come si addice ad uno Studio che ha il suo punto di forza nell'**attività giudiziale**, soprattutto in materia di brevetti e di marchi.

Il trasferimento si è reso necessario per far fronte alle esigenze di maggiore spazio determinate dallo sviluppo dell'attività dello Studio, cresciuta di pari passo con l'aumentata importanza della Proprietà Industriale ed Intellettuale, che sempre più assume valore determinante per lo sviluppo delle imprese. Il nuovo ufficio occuperà una **superficie più che doppia** rispetto a quella della sede precedente, all'interno di un palazzo d'epoca: una collocazione prestigiosa, ma soprattutto la possibilità di accogliere i **nuovi qualificati collaboratori** che sempre a partire da gennaio rafforzeranno ulteriormente il *team* milanese dello Studio.

Lo Studio sta crescendo senza snaturarsi. E' nato come una *boutique* caratterizzata dalla forte **impronta personale** del suo fondatore, l'avv. prof. Cesare Galli, e mantiene fermamente questa impostazione, ma senza trascurare l'importanza di disporre di una **squadra di forti professionalità**, in grado di coordinarsi col *leader* con obiettivi e metodi condivisi e di muoversi in un contesto prevalentemente internazionale, ma in pari tempo con un forte radicamento nelle aree più significative della vita economica del nostro Paese.

*** **

✓ ***Affidata al Prof. Cesare Galli una rubrica fissa di approfondimento sulle tematiche della proprietà industriale dalla Rivista specializzata di settore «Luce e Design»***

La promozione della consapevolezza tra le imprese dell'importanza dei diritti di proprietà industriale e della loro protezione giuridica costituirà il filo conduttore degli interventi periodici che la Rivista specializzata di settore «*Luce e Design*» ha richiesto al Prof. Cesare Galli e che compariranno a partire dal 2007.

Già quest'anno la rivista ha ospitato un ampio articolo del Prof. Galli intitolato «**Forma e design: come proteggerli**» e dedicato ad offrire una sintesi degli orientamenti più recenti in materia di *design* registrato e non registrato, marchi di forma e diritto d'autore.

*** **

✓ ***Un'Associate del nostro Studio si classifica prima assoluta al Dottorato di ricerca in Proprietà Intellettuale e Concorrenza***

La dott.ssa Debora Brambilla, *Associate* del nostro studio milanese, si è classificata **prima assoluta nel Concorso per l'ammissione al XXII ciclo del Dottorato di ricerca in Proprietà Intellettuale e Concorrenza** bandito dalle Università Consorziate di Parma, Firenze e Cattolica del S.Cuore, unico Dottorato di ricerca italiano dedicato in via esclusiva all'approfondimento degli studi in Diritto industriale.

La dott.ssa Brambilla conferma una tradizione dello Studio: sia il Prof. Cesare Galli, Senior Partner, sia l'avv. Mariangela Boggi, Executive Partner, si erano infatti a loro volta classificati primi assoluti nel medesimo Concorso, rispettivamente per il VII e per il XIX ciclo.

*** **

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

Marchi: Protezione dei marchi che godono di rinomanza contro l'infangamento

Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con ordinanza del 1° settembre 2006, ha tutelato un marchio molto celebre nel settore dei *luxury goods*, il cui titolare era assistito dal nostro studio, contro l'adozione di esso come **pseudonimo da un'attrice pornografica**, che si era avvalsa di esso sia in relazione alle sue attività nel mondo dello spettacolo (ed in particolare ai film pornografici ai quali aveva preso parte), sia per apparire come *testimonial* nella campagna pubblicitaria di una casa di moda.

Il Tribunale ha enunciato il principio per cui **qualsiasi uso nell'attività economica di un segno eguale o simile a 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, anche se quest'uso non viene effettuato in funzione distintiva.**

Il Tribunale ha inoltre **escluso** che la «scriminante» prevista dall'art. 21 C.P.I. per l'uso del proprio nome e indirizzo nell'attività economica possa essere invocata in relazione ad un **pseudonimo**, escludendo comunque che di tale scriminante possa beneficiare chi fa uso del suo nome in modo da agganciarsi parassitariamente alla notorietà del marchio altrui o da arrecare pregiudizio allo stesso.

Il testo integrale della pronuncia, preceduto dal nostro ricorso, si legge nella sezione «*Il caso*» di questa *Newsletter*. 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*.

*** **

Brevetti: Portata delle rivendicazioni ed equivalenza

Il Tribunale di Padova, con sentenza dell'8 giugno 2006, ha **respinto** un'azione di contraffazione proposta contro un cliente dello Studio e fondata su di un'interpretazione del brevetto fatto valere che **ricostruiva l'ambito di protezione di esso in contrasto col tenore delle rivendicazioni**, escludendo in particolare che una singola caratteristica compresa all'interno di una rivendicazione potesse essere protetta in sé considerata, e cioè non in combinazione con le altre risultanti dalla medesima rivendicazione.

La sentenza ha così confermato la **centralità delle rivendicazioni nell'interpretazione del brevetto**, negando che sia possibile riconoscere tutela ad una astratta «idea di soluzione», ricostruita prescindendo dalle limitazioni effettuate dal richiedente delineando nelle rivendicazioni lo specifico oggetto della protezione del brevetto.

*** **

Brevetti: Estensione della domanda di contraffazione a nuovi prodotti del contraffattore non specificamente menzionati nell'atto di citazione

La Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Torino, con ordinanza emessa in data 22 settembre 2006, ha implicitamente interpretato una domanda di contraffazione brevettuale relativa non solo al prodotto specificamente nominato nell'atto, ma anche a «ogni altro prodotto avente le medesime caratteristiche» come idonea a **comprendere anche prodotti diversi da quelli specificamente menzionati nell'atto introduttivo del giudizio**, estendendo anche a questi ulteriori prodotti (solo successivamente rinvenuti sul mercato ed identificati dal titolare del brevetto violato, difeso dal nostro Studio) il quesito della consulenza tecnica relativo alla contraffazione. Questa impostazione comporta evidenti vantaggi in termini di **economia processuale**, specialmente nei casi in cui la condotta contraffattoria si sviluppi in corso di causa.

Brevetti: Descrizione in materia di brevetti su invenzioni elettroniche

Il Presidente della Sezione Specializzata del Tribunale di Venezia, con decreto in data 19/20 aprile 2006 ha autorizzato la **descrizione *inaudita altera parte* di un macchinario elettronico per la biostimolazione** sospettato di costituire contraffazione di alcuni brevetti per invenzione il cui titolare era assistito dal nostro Studio, da eseguire presso un ambulatorio nel quale esso veniva utilizzato. La particolarità del caso derivava dal fatto che la sussistenza della contraffazione andava accertata anche in relazione alle **sequenze di impulsi** generati dall'elettrostimolatore; ed in relazione a questa circostanza il provvedimento ha **espressamente autorizzato il ricorso agli speciali strumenti tecnici** idonei a rilevarli, da noi indicati nel ricorso e messi dal ricorrente a disposizione del perito descrittore (in particolare, di un oscilloscopio e di un circuito di acquisizione dati collegato ad un computer portatile sul quale era memorizzato un opportuno software di acquisizione dati).

*** **

Brevetti: Adozione in corso di descrizione di misure a tutela delle informazioni riservate

Intervenendo nel luglio scorso nel corso di una descrizione brevettuale autorizzata *inaudita altera parte* dal Presidente della Sezione Specializzata del Tribunale di Milano a carico di un cliente dello Studio, in forza di un provvedimento che non aveva indicato le «*le misure necessarie da adottare per garantire la tutela delle informazioni riservate*», come previsto dall'art. 128 C.P.I., il prof. Galli ha **chiesto ed ottenuto che le misure idonee a garantire la riservatezza dei dati acquisiti mediante la descrizione fossero applicate dallo stesso Ufficiale Giudiziario procedente.**

In particolare, in questo modo gli estratti delle scritture contabili relative alle vendite del prodotto asseritamente contraffattorio sono stati **depurati di tutti i dati sensibili** e sono stati comunque **segretati**, per essere messi a disposizione del Giudice che aveva autorizzato la descrizione in **busta chiusa e sigillata**, senza che la parte procedente sia stata autorizzata a prenderne visione.

*** **

Brevetti: Onere di notifica delle memorie in caso di pluralità di convenuti ed estinzione del giudizio

La Sezione Specializzata del Tribunale di Milano ha ritenuto di fissare, con decreto in data 14 giugno 2006, l'udienza di cui all'art. 12, comma 5° d.lgs. n. 5/2003, per la pronuncia dell'**estinzione del giudizio**, sulla base di un'eccezione in tal senso formulata da uno dei due convenuti per contraffazione di brevetto, difeso dal nostro Studio, e fatta propria anche dall'altro, in un caso in cui l'attore **aveva replicato separatamente ai due convenuti senza notificare ad entrambi le memorie di replica**, in violazione di una precisa prescrizione prevista per il rito societario (art. 17, comma 2° *bis* d.lgs. n. 5/2003): e ciò sul presupposto che in conseguenza della violazione queste memorie dovessero ritenersi *tamquam non essent*. All'udienza così fissata, l'attore ha abbandonato il giudizio.

*** **

Brevetti: Inammissibilità dell'istanza di immediata di fissazione dell'udienza proposta dal convenuto in nullità che eccepisca di avere ceduto il brevetto

Il presidente Delegato della Sezione Specializzata del Tribunale di Milano, con ordinanza in data 22 novembre 2006, accogliendo integralmente una nostra eccezione ha dichiarato **inammissibile l'istanza immediata di fissazione dell'udienza proposta da una società convenuta per nullità di brevetto, che aveva eccepito la sua estraneità al giudizio per avere ceduto il brevetto ad un'altra società.** Il Tribunale, seguendo la nostra impostazione, ha infatti considerato tale eccezione di carattere sostanziale e non rilevabile d'ufficio. Con la medesima ordinanza, e sempre accogliendo le nostre tesi, il Tribunale ha anche considerato legittima la successiva istanza di fissazione dell'udienza proposta dall'attore dopo la costituzione del cessionario del brevetto, da esso tempestivamente chiamato in causa, ritenendo improponibile l'eccezione avversaria che mirava a far dichiarare inammissibile tale istanza.

Segreti industriali: Segretazione delle prove

In una causa pendente davanti alla Sezione Specializzata del Tribunale di Milano per indebita acquisizione ed utilizzazione di segreti industriali, essendo sorta l'esigenza di **produrre in giudizio le formule segrete che si pretendevano sottratte**, per confrontarle con quelle acquisite presso uno dei convenuti nel corso di una descrizione autorizzata *ante causam* (uno dei primi provvedimenti in tal senso emessi dopo l'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale: di questo provvedimento, sempre ottenuto dal nostro Studio, abbiamo parlato nell'edizione di ottobre 2005 di questa Newsletter), ha accolto, con ordinanza del 27 settembre 2006, la nostra istanza volta a **mantenere segretate le produzioni documentali riservate**, consentendone l'accesso ai soli difensori e consulenti delle parti tenuti all'obbligo del segreto professionale.

*** **

Disegni e modelli: descrizione estesa alle scritture contabili

Il Presidente della Sezione Specializzata del Tribunale di Milano, con decreto emesso *inaudita altera parte* il 25 settembre 2006, ha accolto la nostra istanza di **descrizione delle scritture contabili del contraffattore di una registrazione per disegno e modello**, richiesta al fine di determinare la misura quantitativa della contraffazione e di individuare gli altri soggetti in essa implicati. In particolare il Tribunale, accogliendo la nostra impostazione, ha affermato che la misura poteva essere accordata «considerata la necessità della ricorrente di acquisire preventivamente la prova della lamentata violazione del suo diritto e dei fatti di sleale concorrenza» e disposta *inaudita altera parte* «per consentire un'efficace esecuzione del provvedimento» e «tenuto conto della verosimile irrilevanza di un danno per la parte resistente, dovendo l'ufficiale giudiziario limitarsi a descrivere la consistenza dei prodotti e della documentazione pubblicitaria e contabile».

*** **

Concorrenza: Presupposti di applicazione del divieto di imitazione servile

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20 maggio 2006, ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Varese, assolvendo un'importante società metalmeccanica lombarda, difesa dal nostro Studio, dalle domande di **imitazione servile** proposte per avere realizzato alcuni prodotti tecnici con misure (in particolare, le distanze tra i fori) corrispondenti a quelle dei prodotti già realizzati da un concorrente e non brevettati. La Corte ha accolto pienamente le nostre difese, ribadendo il principio per cui **possono essere tutelate contro l'imitazione servile soltanto le forme che assolvano in concreto una funzione distintiva, che non siano dettate da esigenze funzionali e la cui imitazione determini un concreto pericolo di confusione sul mercato**, presupposti che nel caso di specie sono stati tutti esclusi in linea di fatto..

*** **

Concorrenza: Competenza delle Sezioni Specializzate

La Sezione Specializzata del Tribunale di Venezia, con ordinanza del 27 luglio 2006, ha **revocato un provvedimento di sequestro** emesso *ante causam* contro un cliente dello Studio per pretesa **concorrenza confusoria per imitazione servile**, avendo ritenuto fondata la nostra eccezione preliminare di incompetenza che – rifacendosi a precedenti dello stesso Tribunale – rivendicava la competenza su tale fattispecie ai **Giudici non specializzati** individuati secondo le normali regole di competenza (che nel caso di specie indicavano come competente il Tribunale di Bolzano). Pochi giorni dopo, con ordinanza in data 11/16 agosto 2006, il Tribunale di Parma respingeva invece un ricorso proposto contro un altro cliente dello Studio per concorrenza sleale confusoria, accogliendo anche qui una nostra eccezione preliminare di incompetenza fondata sul diverso (e prevalente) orientamento giurisprudenziale e dottrinale che **considera le fattispecie confusorie quali tipiche ipotesi di concorrenza sleale «interferente» con i diritti di proprietà industriale** e quindi ne attribuisce la cognizione alle **Sezioni Specializzate** (nel caso di specie, a quella costituita presso il Tribunale di Bologna).

I due provvedimenti confermano così la **divergenza interpretativa** sulla ripartizione di competenze tra Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale e Intellettuale e Giudici non specializzati, che vede sostanzialmente isolata la posizione seguita dai Giudici veneziani.

*** **

✓ ***Il Gruppo editoriale internazionale Elsevier sceglie il nostro Studio per la revisione dei suoi contratti di diritto d'autore per l'Italia***

Il Gruppo editoriale internazionale Elsevier – forse il più importante nel mondo nel settore dell'editoria scientifica, editore tra l'altro della prestigiosa rivista *The Lancet* – ha scelto il nostro studio per conferire l'incarico di **rivedere tutti i suoi contratti standard relativi alla pubblicazione delle sue riviste** ed ai rapporti con autori, direttori e collaboratori, dal punto di vista del diritto italiano.

La notizia è stata ripresa anche dal mensile del mercato legale *Top Legal*.

*** **

✓ ***Il nostro Studio incaricato della gestione dei contratti per il merchandising del marchio Carlsberg nel settore dei prodotti della moda***

Il nostro Studio è stato scelto per **coordinare la difesa e la valorizzazione in Italia del marchio «Carlsberg»** nel settore dell'abbigliamento, dalla contrattualistica all'eventuale difesa giudiziaria. L'incarico ci è stato conferito dal licenziatario esclusivo del marchio nel settore dei prodotti della moda, PAD s.r.l.

Anche questo incarico ha avuto eco nella stampa specialistica e segnatamente è stata pubblicata ancora da *Top Legal*.

*** **

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

Anche quest'anno uscirà sulla rivista *AIDA*, nel suo volume 2006 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 saggio del Prof. Cesare Galli su ***La tutela contro il parassitismo nel «nuovo» Codice della Proprietà Industriale***, che sviluppa una relazione tenuta al Convegno AIPPI del 17 febbraio 2006 su *La revisione del Codice della Proprietà Industriale*, è in corso di pubblicazione in un volume collettivo curato dal Prof. Ubettazzi nella collana *Quaderni di AIDA*.

Sempre in corso di pubblicazione, nel supplemento di diritto comunitario e internazionale del *Corriere Giuridico, Int'l L&S*, è un altro articolo del Prof. Cesare Galli, intitolato ***La Corte di Giustizia C.E. restringe drasticamente lo spazio delle azioni cross-border in materia di brevetti*** (un'ampia sintesi di questo articolo si legge nella Sezione *L'articolo* di questa Newsletter).

L'Istituto Bruno Leoni ha chiesto al Prof. Galli di scrivere il **saggio introduttivo** (intitolato ***Il dibattito sulla proprietà intellettuale***) di una raccolta di studi economico-giuridici che discutono in una prospettiva di mercato il fondamento della protezione della proprietà intellettuale, tra esclusiva e contratto. Il volume contenente questi studi è stato pubblicato dagli Editori Rubbettino/Leonardo Facco con il contributo della Microsoft col provocatorio titolo ***La proprietà (intellettuale) è un furto?***

Un ulteriore articolo del Prof. Galli, dedicato alle principali novità del decreto legislativo di attuazione della **Direttiva n. 2004/48/C.E., sull'enforcement dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale** è stato pubblicato dalla rivista *Innovare*, il trimestrale di informazione tecnico-scientifica della CONFAPI.

Il Reporter General di A.I.P.P.I. ha proposto il Prof. Cesare Galli come **Co-chairman del Gruppo di lavoro Q 191 su *Relationship between trademarks and geographical indications***. In questa veste il Prof. Galli ha insistito sulla necessità di stabilire il divieto di ogni forma di inganno del pubblico e di approfittamento della reputazione di cui godano le indicazioni di origine, divieto che è stato poi recepito tra le linee guida della Risoluzione finale elaborata dal Gruppo di lavoro e poi **approvata a larghissima maggioranza dal Congresso A.I.P.P.I.** svoltosi a Göteborg in Svezia dall'8 al 12 ottobre 2006. Nel corso del Congresso il Prof. Galli è anche intervenuto per illustrare la Risoluzione nel corso dei lavori dell'Executive Committee.

*** **

Il Prof. Cesare Galli è stato uno dei Relatori alla giornata di studi su **Co-branding e licensing** organizzata a Roma il 4 luglio 2006 da *Business International-The Economist*, dove ha parlato di **Aspetti legali dei contratti di licensing**. Dato il successo dell'incontro, questo sarà replicato a Milano il 19 dicembre 2006.

Il Prof. Galli è intervenuto anche al **Congresso mondiale dell'ATRIP**, svoltosi a Parma il 4 settembre 2006, nel corso del quale ha tenuto una Relazione a due voci con l'avv. Valeria Falce della LUISS, sul tema **Globalization of the economy, protection of designations of origin and limits to production**.

Come ogni anno, il 20 ottobre 2006 il Prof. Galli ha presieduto a Parma l'annuale Convegno Nazionale di Diritto della Proprietà Intellettuale, giunto alla sesta edizione e dedicato a **La forza dell'innovazione: la protezione dell'innovazione tecnologica e del design e gli strumenti a disposizione delle imprese**, che ha visto anche quest'anno la presenza di un pubblico numeroso e qualificato ed al quale ha fatto pervenire un indirizzo di saluto anche l'Alto Commissario per la Lotta contro la Contraffazione Kessler. Nel corso del Convegno, il Prof. Galli ha tenuto una Relazione su **La protezione dei brevetti e dei segreti industriali dopo il Codice della Proprietà Industriale e l'attuazione della Direttiva enforcement**. Al Convegno ha tenuto una Relazione anche l'avv. Mariangela Boggi, Executive Partner del nostro Studio, che ha parlato su **La tutela della forma tra design non registrato, marchi di fatto e concorrenza sleale**.

Il 25 ottobre 2006 il Prof. Galli ha presieduto a Torino un Convegno organizzato dalla Camera di Commercio su **Come e perché registrare, proteggere e sfruttare un marchio**, nel corso del quale ha tenuto la Relazione introduttiva e quella finale, dedicata alla difesa in giudizio dei marchi.

*** **

Sono ancora disponibili gli *Abstracts* delle Relazioni presentate al Convegno Nazionale di Diritto della Proprietà Intellettuale **La forza dell'innovazione**, tenutosi a Parma il 20 ottobre 2006 e presieduto dal Prof. Cesare Galli.

Se desiderate ricevere questi *Abstracts*, o volete avere ulteriori informazioni su questo e sugli altri Convegni menzionati, potete mandare un messaggio in tal senso all'indirizzo GALLI.PR@IPLAWGALLI.IT.

AVV. PROF. CESARE GALLI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO INDUSTRIALE NELL'UNIVERSITÀ DI PARMA

STUDIO LEGALE

MILANO-BRESCIA-PARMA-VERONA

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

MILANO

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

BRESCIA

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

PARMA

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

VERONA

VIA CATULLO, 16
I-37121 – VERONA –
ITALY
TEL. +39.045.8069239
FAX +39.045.595235
E-MAIL:
GALLI.VR@IPLAWGALLI.COM

WWW.IPLAWGALLI.COM

Per ulteriori informazioni o per contattarci, potete rivolgerVi agli indirizzi sopra indicati
o visitare il nostro sito Internet: WWW.IPLAWGALLI.COM.
