

# IP\_LAW\_GALLI Newsletter

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

MILANO – OTTOBRE 2004

---

## SOMMARIO

### RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

- ✓ *Approvato dal Governo lo schema di decreto per il Codice della Proprietà Industriale*
- ✓ *La Corte di Cassazione attribuisce rilievo alla post-sale confusion al fine di configurare la contraffazione penale del marchio*
- ✓ *Una discussa sentenza della Corte di Cassazione sulle azioni di accertamento negativo della contraffazione di brevetto*

### IL CASO

- ✓ *Una recente pronuncia estende la tutela del segreto industriale in Italia (Trib. Brescia, ord. 22 aprile 2004) - Il testo integrale del provvedimento*

### L'ARTICOLO

- ✓ *I marchi rinomati dopo la sentenza Adidas (Corte di Giustizia C.E., 23 ottobre 2004) - Un articolo del Prof. Cesare Galli pubblicato sulla Rivista di Diritto Industriale*

### A PROPOSITO DI NOI

- ✓ *La Guida Chambers "Leading Lawyers of the World" inserisce il nostro Studio tra gli Studi legali leaders in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale*
  - ✓ *Recenti pronunce in materia di Proprietà Intellettuale ottenute dal nostro Studio*
  - ✓ *Le nostre ultime pubblicazioni e i Convegni*
- 

## RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

### ✓ *Approvato dal Governo lo schema di decreto per il Codice della Proprietà Industriale*

Con la legge 12 dicembre 2002, n. 273 (il cosiddetto «Collegato Mercati» alla legge finanziaria 2003) il Parlamento aveva attribuito al Governo due deleghe in materia di proprietà intellettuale.

Una **prima delega**, contenuta nell'art. 16 della legge, concerneva l'istituzione di **sezioni specializzate** in materia di proprietà industriale ed intellettuale, da costituire presso dodici Tribunali (individuati dalla legge in quelli di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia) e presso le corrispondenti Corti di Appello. Questa delega è stata attuata col d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, il cui art. 3 prevede che la competenza per materia delle nuove sezioni riguardi, tra l'altro, i «marchi nazionali, internazionali e comunitari», il «diritto d'autore» e le «fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale».

La **seconda delega**, prevista dall'art. 15 della legge, riguardava l'adozione, entro diciotto mesi, di «**uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale**», compreso il diritto d'autore. In base a questa delega una Commissione appositamente istituita ha in effetti predisposto uno schema di Testo Unico in materia di proprietà industriale ed intellettuale, più volte rivisto, ma non adottato in tempo utile dal Governo.

Questa seconda delega è stata tuttavia **prorogata** dalla legge 28 maggio 2004, n. 136, che ha portato **da 18 mesi a 2 anni** il termine per l'adozione del decreto. E **lo schema di decreto è stato in effetti approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2004**, e sarà ora esaminato dalle Commissioni competenti prima dell'adozione definitiva da parte del Governo.

Se il testo finale del decreto rispecchierà quello dello schema di Testo Unico predisposto dalla Commissione, esso introdurrà **rilevanti innovazioni** nel Diritto italiano della Proprietà Intellettuale. Tra queste, una delle più significative riguarda l'**estensione delle sanzioni e delle misure cautelari speciali** oggi previste solo a protezione di marchi, brevetti e diritto d'autore a tutta la materia della proprietà intellettuale, come delimitata in sede internazionale dal *TRIPs Agreement*, e quindi in particolare **per la tutela del segreto e per quella dei segni distintivi di fatto**.

Novità di rilievo sono previste anche nella materia delle **invenzioni dei dipendenti**, nella quale in particolare viene modificata la disciplina delle invenzioni dei **ricercatori pubblici**, introdotta nel 2001. Nello schema di Testo Unico questa disciplina, pur mantenendo il suo carattere di normativa in deroga rispetto a quella generale della materia, e continuando quindi ad attribuire ai ricercatori – anziché alle Università e agli enti di ricerca – i diritti patrimoniali su queste invenzioni, verrebbe **dichiarata inapplicabile alle invenzioni realizzate in esito a ricerche finanziate dai privati**.

Lo schema di Testo Unico prevede anche la prima disciplina espressa italiana dei **domain names** come segni distintivi, peraltro limitata a poche norme che sostanzialmente recepiscono le soluzioni già emerse nella giurisprudenza. In realtà la prima versione dello schema varato dalla Commissione prevedeva, agli artt. 118-124 un'intensa regolamentazione, anche di carattere pubblicistico, dei *domain names*. Questa regolamentazione è stata però molto criticata dalla dottrina (si vedano in particolare le mie osservazioni fatte pervenire al Ministero delle Attività produttive, che si leggono nella pagina web <http://www.ubertazzi.it/it/codiceip/materiali/Galli.pdf>), sia perché le norme proposte riguardavano i *domain names* in sé e per sé, e cioè anche i *domain names* che costituiscono meri indirizzi telematici, sia – e soprattutto – perché esse avrebbero trasformato, per ciò che concerne l'Italia, un sistema essenzialmente privatistico (quale è, in tutto il mondo, la rete Internet) in un sistema a forte connotazione pubblicistica. Esse infatti prevedevano l'istituzione, presso il Ministero delle Attività Produttive, di una «Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle altre reti telematiche» (art. 123), alla quale non sarebbero stati assegnati semplici compiti di vigilanza, ma sarebbe stata demandata la stessa funzione di «emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio», ossia di determinare le cosiddette Regole di *naming* italiane. La Commissione incaricata di predisporre lo schema di decreto legislativo ha poi **accolto queste osservazioni** e le disposizioni contestate non sono state mantenute nella seconda stesura della bozza di Codice e si ritiene che non verranno più introdotte.

Per le materie nelle quali il nuovo Codice avrebbe **portata innovativa** rispetto al diritto vigente, si porrebbe tuttavia per esso un delicato **problema di legittimità**: la nuova legge delega, esattamente come quella originaria, consente al Governo soltanto di procedere al «coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti» a fini di «coerenza giuridica, logica e sistematica». Dunque, tutte le innovazioni che non siano riconducibili a queste specifiche finalità potrebbero essere **sindacate per avere ecceduto i limiti della delega e venire quindi dichiarate incostituzionali**.

Intanto, un potenziamento della protezione dei segni distintivi attraverso gli strumenti del **diritto penale** è stato operato, in relazione al fenomeno sempre più diffuso dell'impiego di indicazioni atte a far apparire come prodotti in Italia articoli in realtà realizzati all'estero (e segnatamente nei Paesi emergenti dell'Estremo Oriente), dall'art. 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha 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»**, ed in particolare l'uso per prodotti non italiani della **«stampigliatura made in Italy»** o comunque di **«segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana»**.

### ✓ *La Corte di Cassazione attribuisce rilievo alla post-sale confusion per configurare la contraffazione penale di marchio*

Con la sua sentenza n. 12926 del 5-17 marzo 2004 la Corte di Cassazione italiana è ritornata ad occuparsi della contraffazione penale del marchio, confermando che **la circostanza che l'acquirente del prodotto contraffatto sia consapevole del fatto che esso non è originale non esclude di per sé la configurabilità del reato di contraffazione**, previsto e punito dall'art. 473 cod. pen..

La sentenza in questione è in linea con l'orientamento assunto dai Giudici penali italiani, che hanno abbandonato le posizioni assunte in passato secondo le quali il **falso grossolano** e riconoscibile dall'acquirente costituirebbe solo illecito civile, ma non anche illecito penale. La sentenza in questione è inoltre particolarmente significativa, perché ha **attribuito rilievo**, per configurare il reato di contraffazione di marchio, alla circostanza che i prodotti non originali «avrebbero potuto, dopo la vendita, essere sempre confusi con quelli autentici». La Corte ha cioè ritenuto rilevante a questo riguardo la cosiddetta **post-sale confusion**, cioè quella in cui incorre non l'acquirente, ma chi vede il prodotto dopo l'acquisto. La fattispecie è particolarmente importante per i prodotti di moda e di lusso, che vengono acquistati per essere mostrati con il marchio ben in evidenza. Questa sentenza è dunque in linea con la **tendenza generale della giurisprudenza italiana a rafforzare la tutela dei marchi più famosi**, tendenza che in sede civile si manifesta attraverso il più largo ricorso alle norme in materia di protezione del marchio che gode di rinomanza.

### ✓ *Una discussa sentenza della Corte di Cassazione sulle azioni di accertamento negativo della contraffazione di brevetto*

I limiti della **giurisdizione** dei Giudici italiani nelle cause di **accertamento negativo della contraffazione di brevetto** continuano ad essere oggetto di discussione, dopo che la Corte di Cassazione italiana ha negato, con la sentenza n. 19550 del 19 dicembre 2003, la giurisdizione dei giudici italiani a conoscere di un'azione di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto italiano (o della frazione italiana di un brevetto europeo) di cui sia titolare un soggetto non italiano possa essere fondata sull'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (ora sostituita dal Regolamento n. 44/2001/C.E.), in relazione a fatti contraffattori verificatisi in Italia, ritenendo che questa norma operi solo in relazione alle azioni proposte contro l'autore dell'illecito, per ottenere l'accertamento positivo del compimento di esso.

Per comprendere la portata di questa sentenza, occorre tener conto del fatto che con essa la Corte di Cassazione ha confermato una decisione della Corte di Appello di Bologna (App. Bologna, 26 luglio 2000) a sua volta confermativa di una precedente sentenza del Tribunale di Bologna (Trib. Bologna, 22 settembre 1998). Come queste due pronunce, anche quella della Corte di Cassazione è fondata essenzialmente sul rilievo 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 Convenzione di Bruxelles. Questo assunto appare peraltro **criticabile** – ed è stato infatti criticato, già in relazione alle pronunce dei giudici bolognesi, ma queste critiche non sono state accolte dalla Suprema Corte – 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.

Un'interpretazione restrittiva dell'art. 5.3, tale da escludere dalla portata di esso le azioni di accertamento negativo, non sembra giustificabile neppure in relazione al fatto che questa norma deroga al criterio generale, desumibile dall'art. 2 della Convenzione (e ora del Regolamento), del foro del domicilio del convenuto: la **Corte di Giustizia C.E.** ha infatti sinora risolto i casi dubbi che si

ponevano in relazione a questa e alle altre norme che fanno eccezione all'art. 2 sulla base della *ratio* di tali norme (si veda ad esempio, proprio con riferimento all'art. 5.3, Corte Giust. C.E., 30 novembre 1976, nel procedimento C-21/76); e questa *ratio*, nel caso che qui interessa, sembra essere 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**, il che non pare consentire di discriminare tra azioni di accertamento positivo e negativo di questo illecito. In tal senso depone anche una recente decisione della Corte di Giustizia C.E., che ha interpretato l'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles nel senso che esso possa essere **invocato anche in relazione a fatti illeciti non ancora avvenuti**, come in effetti ora è espressamente stabilito dall'art.5.3 del Regolamento n. 2001/44/C.E. (Corte Giust. C.E. 1° ottobre 2002, nel procedimento C-167/00). Se infatti questa norma può attribuire ad un giudice nazionale un titolo di giurisdizione 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**.

L'**equiparazione** delle cause di accertamento positivo e negativo è d'altra parte **pacifica** nella giurisprudenza italiana ai fini della competenza: in tal senso si vedano ad esempio Cass., 11 marzo 1981, n. 1398 e Cass., 10 settembre 1991, n. 9405, quest'ultima proprio in materia di contraffazione brevettuale.

Di tutti questi aspetti la sentenza della Corte di Cassazione n. 19550/2003 non sembra avere tenuto conto, e ciò pare indicare che una diversa valutazione del problema da parte dei Giudici italiani sia senz'altro possibile.

Un **problema diverso ed ulteriore** è quello di stabilire se l'art. 5.3 della Convenzione e ora del Regolamento possa attribuire ai Giudici italiani la giurisdizione a conoscere non solo della (non) contraffazione di un brevetto o di un marchio italiano, ma anche di quella di **brevetti o marchi stranieri** ad esso corrispondenti, ovvero di quella delle frazioni nazionali straniere di un brevetto europeo esteso all'Italia. Poiché infatti ogni brevetto o marchio nazionale produce effetti solo nel Paese corrispondente, solo comportamenti posti in essere in tale Paese possono costituire contraffazione di esso. In linea di principio la giurisdizione del Giudice italiano fondata sull'art. 5.3 della Convenzione dovrebbe perciò riguardare soltanto la pretesa contraffazione di un brevetto o marchio italiano (o della frazione italiana di un brevetto europeo), e quindi non potrebbe riguardare azioni con effetti *cross-border*.

Tuttavia, quanto meno nei casi in cui l'accertamento negativo venga chiesto **nel Paese dove avviene l'attività di produzione in ipotesi contraffattoria**, non sembra irragionevole attribuire al Giudice adito la giurisdizione a conoscere **anche** dell'attività di *distribuzione* all'estero del prodotto così realizzato. Uno spunto in tal senso si può rinvenire in Corte Giust. C.E., 7 marzo 1995, nel procedimento C-68/93, Fiona Shevill, che in un caso di diffamazione a mezzo stampa ha ritenuto che il Paese nel quale era avvenuta la pubblicazione del giornale contenente l'articolo diffamatorio costituisse "**il luogo dell'evento generatore**" dell'intero danno e fosse quindi rilevante agli effetti dell'art. 5.3 della Convenzione per radicare una causa relativa anche alle ripercussioni diffamatorie legate alla diffusione all'estero di tali articoli, "**in quanto costituisce il luogo di origine del fatto dannoso a partire dal quale la diffamazione è stata formulata e messa in circolazione**" (punto 24 della motivazione). In dottrina si è perciò suggerito che "a questa stregua si potrebbe ipotizzare che il giudice del Paese in cui avviene la produzione di un prodotto che in quel Paese costituisce contraffazione di una privativa industriale abbia **un titolo di giurisdizione per giudicare anche la distribuzione in altri Paesi di tale prodotto, valutando se essa costituisce contraffazione delle privative parallele esistenti in tali Paesi**" (così GALLI, *Problemi e prospettive delle cross-border injunctions in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, I, 21 e ss., alla nota 63 di p. 43; nello stesso senso si veda ora anche, CONSOLO, in *Riv. dir. priv.*, 2000).

In questa specifica ipotesi sembra dunque ancora ipotizzabile la **proposizione in Italia di azioni torpedo** di accertamento negativo anche nei confronti del titolare non italiano di un brevetto europeo o di più brevetti o marchi paralleli di cui uno sia italiano.

Naturalmente in materia di brevetti si dovrà tener conto di quanto deciderà la **Corte di Giustizia C.E.** in sede di interpretazione pregiudiziale della normativa comunitaria rilevante, in particolare nei procedimenti C-4/03 e C-539/03. Nel primo di essi, in particolare, una decisione è attesa in tempi brevi; il 16 settembre scorso l'Avvocato Generale Geelhoed ha depositato le sue conclusioni, secondo cui **la giurisdizione esclusiva dei Giudici del paese in cui il brevetto è stato emesso sulle cause di nullità ad esso relative si estende anche alle cause di contraffazione, quando nel corso di esse venga accolta la validità del brevetto.**

### IL CASO

#### ✓ *Una recente pronuncia estende la tutela del segreto industriale in Italia* (Trib. Brescia, ord. 22 aprile 2004) – Il testo integrale del provvedimento

Il Tribunale di Brescia (il secondo centro industriale della Lombardia dopo Milano) ha emesso il 22 aprile 2004 un importante provvedimento cautelare in materia di violazione del segreto industriale, concedendo al soggetto che lamentava la violazione del segreto – rappresentato dal nostro Studio – un **provvedimento di inibitoria particolarmente esteso** che vieta ai responsabili della violazione di utilizzare le informazioni sottratte per realizzare prodotti “*identici a quelli fabbricati dalla ricorrente e/o comunque incorporanti il know how ... ritenuto segreto*”, e quindi anche per prodotti che non siano identici a quelli del titolare del segreto, ma nella cui realizzazione vengano comunque sfruttati i segreti sottratti.

L'ordinanza ha anche vietato ai responsabili delle violazioni di fare uso dei segni distintivi del titolare del segreto per descrivere le caratteristiche dei propri prodotti, anche nel contesto di espressioni come “**tipo ..., modello ..., interfacciabili con ...**”, ritenendo che quest'uso determini comunque un **agganciamento parassitario** all'avviamento del titolare di questi segni distintivi e costituisca quindi un atto di concorrenza sleale. Il Tribunale ha inoltre disposto la **pubblicazione per estratto del provvedimento di inibitoria** su alcuni importanti quotidiani italiani, a spese dei responsabili della violazione.

Il provvedimento presenta particolare interesse sia perché costituisce una piccola *summa* degli orientamenti della giurisprudenza italiana in materia di segreto, sia perché prende posizione in modo particolarmente chiaro sui problemi di **prova della violazione del segreto**, ammettendo che questa prova sia data in qualsiasi modo e quindi anche per **presunzioni**.

L'ordinanza è stata successivamente **confermata in sede di reclamo** (Trib. Brescia, ord. 12 luglio 2004) ed è attualmente in corso il giudizio di merito.

Riportiamo qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

#### TRIBUNALE DI BRESCIA

##### TERZA SEZIONE CIVILE

*Il Giudice Designato*

*Dott. Cesare Massetti*

Sul ricorso *ex art. 700 c.p.c.* proposto dalla soc. LA LEONESSA s.p.a. nei confronti della soc. OFFICINE NICOLA GALPERTI E FIGLIO s.p.a., della soc. GALPERTI ENGINEERING AND FLOW CONTROL s.r.l., della soc. FRUSCA s.r.l. e dell'ing DANIELE DOTTA (proc. N. 7286/2003 R.G.) nonché sul ricorso *ex art. 700 c.p.c.* proposto dalla società LA LEONESSA s.p.a. nei confronti della soc. GALPERTI TECH s.r.l. (proc. N. 9045/2003 R.G., riunito al precedente);

letti gli atti del procedimento e, in particolare, le note conclusive autorizzate;

sentite le parti all'udienza tenutasi da ultimo il 18 marzo 2004;

a scioglimento della riserva formulata nel corso di tale udienza;

premesso che la ricorrente lamenta una serie di illeciti concorrenziali ascrivibili alle resistenti, le quali avrebbero avviato una produzione identica o simile nel settore dei cuscinetti o ralle, avvalendosi delle informazioni riservate (sia tecniche che commerciali) all'uopo acquisite tramite l'ing. Dotta, ex dipendente della La Leonessa e, poi, passato alla Galperti;

che i resistenti hanno negato ogni addebito, contestando in particolare la tesi secondo cui la produzione dei cuscinetti o ralle richiederebbe lo sviluppo di peculiari tecnologie e, viceversa, assumendo che dette tecnologie sarebbero di pubblico dominio, tutto ciò al fine ultimo di escludere la configurabilità nella specie di "segreti" in senso tecnico-giuridico.

che la soc. OFFICINE NICOLA GALPERTI E FIGLIO s.p.a. e la soc. GALPERTI ENGINEERING AND FLOW CONTROL s.r.l. hanno, tra l'altro, eccetto il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che, in ogni caso, la produzione di cuscinetti o ralle è di competenza di altra soc. del gruppo – e, precisamente la soc. GALPERTI TECH s.r.l. –, alle cui dipendenze attualmente lavora l'ing. Dotta;

che la soc. FRUSCA s.r.l. ha, tra l'altro, sottolineato il proprio ruolo di mero "agente";

che, a seguito dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalle due soc. dinanzi indicate, la soc. LA LEONESSA sp.a. ha proposto un ulteriore ricorso, identico al precedente, nei confronti della soc. GALBERTI TECH S.R.L., e che detti due procedimenti sono stati successivamente riuniti;

che è stata, quindi, svolta una C.T.U. con incarico affidato all'ing. Vittorio Faraggiana;

che il G.D. all'udienza del 18 marzo 2004, ha concesso alle parti un termine per il deposito di note conclusive, con ciò dovendo ritenersi esaurito il contraddittorio, non essendo necessario né fissare un ulteriore termine per repliche (che ben avrebbe potuto essere richiesto nel momento in cui lo scrivente si riservava la decisione), né un'apposita udienza per la discussione (essendo il procedimento cautelare "deformalizzato").

Tutto ciò premesso

### OSSERVA

#### **- I) L'esame della C.T.U.**

Esso appare preliminare ad ogni ulteriore considerazione sia in fatto che in diritto.

Il ricorso a un parere *tecnico* si è reso imprescindibile a causa della forte contrapposizione tra le tesi sostenute dalle parti nell'ambito del presente giudizio in merito alla natura e alle caratteristiche della produzione di cuscinetti o ralle.

E' bene sottolineare che, all'esito della C.T.U., entrambe le parti affermano di "condividere" le conclusioni dell'ing. Faraggiana, suggerendo peraltro diverse e contrapposte letture dell'elaborato peritale.

Ad avviso dello scrivente, tuttavia, non è consentito estrapolare "pezzi" isolati della C.T.U., per trarne elementi *a favore* della propria tesi, ignorando viceversa quelli *contro*: la C.T.U., ovviamente, non potrà che essere letta nel suo complesso, pur dovendosi dare atto che, per taluni aspetti, essa presenta effettivamente delle "ambiguità".

Fatte queste premesse, val qui la pena di sintetizzare il pensiero espresso dall'ing. Faraggiana sugli argomenti che gli erano stati proposti con il quesito.

Il C.T.U. ha affermato quanto segue:

- che esistono almeno *due* tipi di produzione di ralle di grandi dimensioni, vale a dire: a) una produzione "standardizzata", le cui caratteristiche di base sono le stesse, costituendo la ralla un prodotto piuttosto diffuso, quand'anche destinato a svariate applicazioni nel settore industriale; e b) una produzione "specializzata" o "personalizzata", poiché non è infrequente che il destinatario

richieda talune “varianti”, che possono andare dalle più “banali” alle più “s sofisticate” (**QUESITO 1**);

- che le ralle “Galperti”, per lo meno sulla base della documentazione in atti (disegno di massima “Frusca” di una ralla offerta, accompagnato da un diagramma di carico), paiono essere state progettate sulla base di un disegno della ralla “Leonessa”, anche in ragione del fatto che le prime erano appunto destinate a *sostituire* le seconde (**QUESITO 2**); è pur vero che il C.T.U. ha dichiarato di non essere in grado di rispondere alla domanda relativa alla supposta “identità”, né di specificare se la Galperti abbia impiegato per la costruzione delle proprie ralle lo stesso *know how* della Leonessa;

- che non è possibile, sulla scorta della conoscenza delle sole norme ISO, procedere alla realizzazione di ralle, specie quelle più sofisticate, al contrario essendo indispensabile avere a disposizione uno specifico *know how*. Indubabilmente esiste una serie di cognizioni generali o di base relative alla costruzione della ralla ma, al di là di queste cognizioni, ciascun produttore evolve all’interno dell’azienda un proprio *know how*, che vale a differenziare il proprio prodotto rispetto a quello dei concorrenti (**QUESITO 3**);

- che sulla base della documentazione versata in atti (cataloghi dei produttori, Internet, disegni e specifiche eventualmente forniti dagli utilizzatori) è sicuramente possibile produrre cuscinetti o ralle *similari* a quelli prodotti dalla Leonessa; viceversa, non è altrettanto possibile produrre cuscinetti o ralle *identici*, laddove si tratti di ralle cui sono state apportate determinate varianti (**QUESITO 4**);

- infine, che La Leonessa parrebbe aver adottato talune misure finalizzate ad evitare la divulgazione a soggetti non autorizzati del proprio *know how*, misure che, almeno per quanto riguarda l’archivio informatico, sono effettivamente idonee a conseguire il risultato prefissato (**QUESITO 5**). E’ pur vero che il C.T.U. non ha ritenuto utile una verifica diretta in azienda, in ragione del fatto che detta verifica, in ogni caso, non avrebbe consentito di appurare anche se le misure *de quibus* fossero già state adottate all’epoca dei fatti.

### **- II) L’analisi del fatto**

A questo punto vale la pena di evidenziare i fatti salienti di causa che, in via diretta e/o indiretta, possono fin qui ritenersi dimostrati.

I due aspetti fondamentali, in relazione ai quali il giudice ritiene che sia stata fornita la prova, per lo meno a livello di *fumus*, sono rappresentati: **a)** dal fatto che la produzione di ralle “La Leonessa” s’inserisca in fascia alta e/o intermedia e soprattutto, richieda la conoscenza di uno specifico *know how*; **b)** dal fatto che un *ex* dipendente della Leonessa, a conoscenza delle informazioni aziendali riservate, in virtù delle mansioni in allora espletate, sia poi passato alla Galperti proprio nel momento in cui questa decideva di intraprendere un’iniziativa nel campo delle ralle.

Quanto al primo punto (**a**), oltre che alla documentazione versata in atti dalla ricorrente, che attesta se non altro uno “sforzo” da lunga data nel settore della ricerca e dell’innovazione, vi è la C.T.U..

A dire il vero all’ing. Faraggiana non era stato chiesto espressamente di indicare a quale “tipologia” di produzione fosse riconducibile l’attività della Leonessa nel campo dei cuscinetti o ralle, anche perché, all’inizio, un tale problema non si era posto. Tuttavia, il consulente ha affermato che “è ben vero che le ralle di cui si occupa questa vertenza non sono certamente al vertice della sofisticazione nei cuscinetti e che ad esse non risulta che si richiedano prestazioni d’avanguardia” (v. Relazione, alla p. 15), salvo poi aggiungere che “la ralla, del tipo costruito dalla ricorrente La Leonessa, dovrà essere progettata con attenzione alla specifica applicazione” (v. Relazione, alla p. 15).

Sembra, dunque, di poter dire che il C.T.U., almeno implicitamente, ritenga che la produzione “Leonessa” rientri nel *secondo* tipo di produzione di ralle dallo stesso enucleato, vale a dire quella produzione “specializzata” e/o “personalizzata”, per cui si richiede la conoscenza di

determinate tecnologie (*know how*) non di pubblico dominio.

Confortano detta conclusione sia il fatto che il perito abbia dichiarato che non è possibile, senza questo *know how*, produrre ralle “identiche” (v. Relazione, alla p. 23), sia il fatto che la ricorrente abbia ampiamente dimostrato, a mezzo documenti, che il rapporto con i propri clienti è altamente “personalizzato” nel senso che a ciascun cliente corrisponde un determinato tipo di cuscinetto o ralla, studiato *ad hoc*.

Quanto al secondo punto (b), trattasi di una circostanza assolutamente pacifica e incontroversa, in relazione alla quale non si può fare a meno di sottolineare la *coincidenza* tra l'episodio delle dimissioni e l'espansione della Galperti nel settore delle ralle, tanto da lasciar supporre che l'ing. Dotta sia stato assunto proprio in previsione dell'inizio di questa nuova attività, da parte di un gruppo fino ad allora impegnato nel campo della metallurgia.

Attorno a questi fatti, per così dire “principali”, ruota poi tutta una serie di altri fatti, che assumono un peculiare significato nell'ottica dell'illecito concorrenziale.

In primo luogo è stato provato che la Frusca, agente della Galperti, si è rivolta a taluni clienti della Leonessa, offrendo loro prodotti identici. La circostanza, di per sé considerata, potrebbe anche apparire irrilevante, se non fosse che: **1)** detti prodotti sono stati nominati come “*ralle di interfaccia con La Leonessa*”; **2)** all'offerta economica erano allegati disegno e diagramma, che il C.T.U. ha ritenuto essere stati sicuramente tratti da materiale “La Leonessa” (v. risposta al quesito 2); **3)** i codici indicati da Frusca nell'offerta erano gli stessi interni alla Leonessa.

E' evidente, dunque, che Frusca sapeva “a chi” rivolgersi e “come” rivolgersi, nel senso che l'agente era perfettamente a conoscenza di quali caratteristiche tecniche dovesse essere dotata la ralla abitualmente richiesta dal singolo cliente, se è vero che all'offerta sono stati allegati, addirittura, disegno e diagramma.

Non vi è alcuna prova, poi, in ordine al fatto che siano stati proprio i due clienti indicati ad inviare alla Galperti i dati tecnici necessari per consentire la formulazione di un'offerta *ad hoc*. L'onere probatorio, sul punto, incombeva ovviamente alle resistenti. Allo stato, pertanto, si condivide l'assunto della ricorrente secondo cui, nella specie, *non* si era certamente trattato di un'offerta “sollecitata”.

In secondo luogo è stato provato, altresì, che la Galperti si è rivolta al principale fornitore di anelli della Leonessa, inviando un ordinativo pressoché identico, per misure materiali e quantità, a quello normalmente richiesto dalla ricorrente (si v., in tal senso, il raffronto tra la distinta anelli allegata all'ordine “Galperti” e l'estratto della lista codice anelli della “Leonessa”).

Se si può accettare, in linea di principio, l'assunto secondo cui, in questo speciale settore, sono gli stessi clienti che, per prassi, inviano i disegni necessari per la fabbricazione della ralla, non è certo immaginabile che il fornitore di uno dei componenti necessari per la realizzazione della ralla si rivolga al produttore (tra l'altro, appena immesso sul mercato), sollecitando un'offerta altamente personalizzata.

In terzo luogo risulta che la Leonessa abbia adottato misure adeguate a tutelare la segretezza delle proprie informazioni tecniche e commerciali. Il giudizio di “adeguatezza” è stato espresso dal C.T.U., le cui motivazioni appaiono pienamente condivisibili (v. risposta al quesito 5). Quanto al fatto che non è dato sapere se tali misure fossero già state praticate in azienda all'epoca dei fatti, è presto detto: l'ing. Dotta, nei propri scritti difensivi, non ha mai contestato una tale circostanza, limitandosi a dissertare circa l'idoneità o meno delle stesse. Il fatto che un soggetto inserito nella struttura aziendale all'epoca dei fatti, con mansioni di alto livello, non abbia affermato il contrario, significa, per ciò solo, che già all'epoca dei fatti quelle stesse misure, che il C.T.U. ha valutato “congrue”, erano già state adottate allo scopo di evitare la divulgazione a terzi.

### **- III) Considerazioni in diritto**

Valutate nel complesso tutte le circostanze di cui sopra, secondo la loro concatenazione

logica, ben pochi dubbi sussistono in ordine al fatto che la Galperti, tramite l'ing. Dotta, abbia sottratto informazioni riservate della Leonessa, al fine di inserirsi nel settore della produzione delle ralle di grandi dimensioni e, peraltro, ponendo in essere degli illeciti concorrenziali.

Premesso che, in questa fase, non occorre la prova *piena*, ma basta la *verosimiglianza* del diritto fatto valere in giudizio, e, premesso altresì che la prova dell'illecito concorrenziale è per sua natura eminentemente *indiziaria*, non si spiega altrimenti come le resistenti abbiano potuto dotarsi di disegni, misure, codici, *etc.*, se non per via dell'abusiva sottrazione. Eclatante appare, poi, la circostanza per cui il nuovo prodotto sia stato presentato come "interfacciabile", vale a dire "identico" o "equivalente", a quello della concorrente.

Se a tutto ciò si aggiunge che, in sede di operazioni peritali, Galperti non ha provato di possedere un proprio *know how* (v. Relazione, alla p. 11), né ha ritenuto di dover spontaneamente mostrare al C.T.U. il proprio prodotto, al fine di rilevarne eventuali diversità, si deve concludere nel senso che, per lo meno a livello di *fumus*, la Galperti abbia soltanto inteso (illecitamente) "sfruttare" il patrimonio di conoscenze ed informazioni altrui.

Passando ora ad analizzare nel dettaglio le singole figure di illecito, paiono configurabili per lo meno i seguenti *profili* di concorrenza sleale:

1) oltre alla clausola generale di cui all'art. 2598 n.3 c.c. ( nel cui alveo, ancor prima della novella, veniva ricondotta la violazione di segreti industriali), è violato altresì lo specifico disposto di cui all'art. 6 bis L. inv.. Si rinvia a quanto esposto in precedenza per quanto concerne la specificità del *know how* della Leonessa e l'adeguatezza delle misure di decretazione adottate in azienda.

D'altro canto, si consideri che il precetto di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. appare, comunque, idoneo ad assicurare la tutela nei casi di modalità parassitarie sistematiche di acquisizione di notizie altrui facilmente accessibili o inadeguatamente protette: ipotesi, questa, che ben può configurarsi nella specie, sia pure in linea del tutto subordinata.

In termini giuridici questo *know how* integra sicuramente un "segreto" tutelabile: non poteva dirlo il C.T.U., in quanto valutazione prettamente giuridica, ma lo ritiene il giudicante, sulla scorta delle considerazioni tecniche illustrate dal C.T.U..

E' bene sottolineare che i segreti violati sono, oltre a quelli di natura *tecnica*, anche quelli di natura *commerciale*, vale a dire le "prassi" instaurate dalla ricorrente con i propri clienti e fornitori. Si tratta, per entrambi i casi, di notizie non messe dall'imprenditore a disposizione del pubblico, in quanto rivestono oggettivo rilievo in seno all'azienda, vertono su dati tecnici o commerciali e sono oggettivamente idonee a restare sconosciute a terzi. Superfluo appare, poi, ricordare che si tratta di conoscenze aventi un indubbio valore economico, al punto che il concorrente il quale se ne appropri realizza un notevole risparmio.

2) vi è, poi, la concorrenza sleale per appropriazione di pregi (art. 2598 n. 2 c.c.), data la spendita nelle offerte del nome della Leonessa, che esprime indubitabilmente un intento di *agganciamento parassitario*;

3) quanto all'induzione all'inadempimento del dovere di fedeltà che incombeva sull'ing. Dotta nei confronti dell'*ex* datore di lavoro, nel momento in cui si fa propria la tesi del "piano" e della "concertazione", non si può non ammettere, sempre in via indiziaria e a livello di *fumus*, che questa attività sia iniziata ben *prima* delle dimissioni rassegnate alla Leonessa, di tal che – anche a prescindere dalla suggestione offerta dall'analisi dei tabulati TIM – viene a cadere la principale argomentazione difensiva illustrata dai resistenti, che vorrebbe ancorare la violazione *de qua* alle sole ipotesi in cui l'attività concorrenziale si sia svolta, almeno in parte, in costanza del rapporto di lavoro.

Ad ogni buon conto, laddove si intendesse accedere alla tesi della *non* ultrattività del dovere di fedeltà del prestatore di lavoro, resta il fatto che l'ing. Dotta, essendosi avvalso di cognizioni (il riferimento è unicamente alle informazioni di natura tecnica: è fortemente dibattuta, infatti,

l'utilizzabilità da parte dell'ex dipendente delle c.d. liste-clienti), sì acquisite in occasione della sua esperienza professionale presso La Leonessa, ma non appartenenti allo stato della tecnica accessibile alle imprese operanti sul mercato e destinate a rimanere segrete, ha con ciò violato, unitamente al nuovo datore di lavoro, il dovere di riservatezza e/o di correttezza comunque discendente dall'art. 2598 n. 3 c.c..

Poche parole in ordine al *periculum in mora*, giacché si tratta di requisito che, *in subiecta materia*, è ritenuto comunemente *in re ipsa*.

Ad ogni buon conto la messa già in atto di un'attività concorrenziale illecita, tra l'altro in forme particolarmente "odiose", con le annesse note di difficoltà di accertamento del danno, per sua natura destinato ad incrementarsi con il passare del tempo, costituiscono ragioni sufficienti al fine di ritenere pienamente configurabile nella fattispecie il pregiudizio imminente e irreparabile.

#### **- 4) Il contenuto delle misure emanabili e la posizione dei singoli resistenti**

Analizzando il *petitum* della ricorrente, si scorge l'evidente intento di estendere la tutela dell'*inibitoria* anche alla produzione di ralle non identiche, ma soltanto simili e/o derivate.

Tuttavia, avendo il consulente precisato che, sulla base dello stato della tecnica, è certamente possibile realizzare prodotti simili (dove, per queste ralle, non sono ipotizzabili segreti in senso tecnico-giuridico), e non sussistendo nella specie alcuna privativa industriale, ritiene il giudicante che la più ampia domanda non possa essere accolta.

L'*inibitoria* dovrà, dunque, essere limitata alla fabbricazione e vendita di prodotti incorporanti il *know how* che, nell'ambito del presente provvedimento, è stato ritenuto "segreto".

Quanto alla richiesta di *pubblicazione* del provvedimento sulla stampa, aderendosi alla tesi secondo cui trattasi di misura con funzione per lo più *preventiva*, ben si può disporre l'applicazione, fin dalla fase cautelare, malgrado le perplessità avanzate sul punto dalle controparti.

La pubblicazione dell'ordinanza cautelare sulla stampa contribuisce, infatti, ad evitare l'ulteriore pregiudizio subito dal ricorrente a causa del perdurare degli effetti dell'attività illecita del concorrente. Si tratta di un mezzo idoneo al fine di far conoscere alla collettività interessata, rappresentata nella maggior parte dei casi dalla clientela potenziale degli imprenditori coinvolti, la situazione venutasi a creare con la commissione dell'illecito.

Una ultima precisazione riguarda i destinatari dei provvedimenti.

Mentre è pacifica la legittimazione passiva della soc. GALPERTI TECH s.r.l., in quanto produttore dei cuscinetti o ralle, della FRUSCA s.r.l., in quanto agente (e, dunque, soggetto che opera pur sempre nell'interesse del produttore, quand'anche non allo stesso livello) e dell'ing. Dotta, in quanto co-autore dell'illecito, benché non imprenditore (l'ing. Dotta, tuttavia, non potrà essere ritenuto destinatario dell'*inibitoria*: *cf.* in termini Trib. Mantova, 11 aprile 2002), discutibile è la responsabilità delle rimanenti resistenti, vale a dire la soc. OFFICINE NICOLA GALPERTI E FIGLIO s.p.a. e la soc. GALPERTI ENGINEERING AND FLOW CONTROL s.r.l., le quali infatti hanno eccepito la propria estraneità ai fatti.

Tuttavia, il fatto che si sia in presenza di un "gruppo di società" e il fatto che l'ordine alla OMBA-IRE s.p.a. (doc. 7 fasc. ricorrente) sia stato inoltrato proprio da una soc. del gruppo (ossia la GALPERTI ENGINEERING AND FLOW CONTROL s.r.l.), la quale asserisce di non occuparsi di ralle, induce lo scrivente a ritenere fondata, per lo meno a livello di *fumus*, la tesi del coinvolgimento di tutte le soc. convenute nel disegno che è stato dinanzi illustrato.

#### **PQM**

Visto l'art. 700 c.p.c.

- In parziale accoglimento del ricorso, **inibisce** alle resistenti (ing. Dotta escluso) l'utilizzo delle informazioni, sia tecniche che commerciali, illecitamente sottratte alla ricorrente relative alla

produzione e alla commercializzazione di cuscinetti o ralle di grandi dimensioni identici a quelli fabbricati dalla ricorrente e/o comunque incorporanti il *know how* in questa sede ritenuto segreto;

- **inibisce** alle resistenti (ing. Dotta escluso) la diffusione di comunicazioni costituenti appropriazione di pregi dei prodotti della ricorrente;

- **ordina** nei confronti di tutti i resistenti (ing. Dotta compreso) la pubblicazione per estratto del presente provvedimento, a cura della ricorrente e a spese delle resistenti, per una sola volta, a caratteri doppi del normale e con i nomi dei resistenti in grassetto, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “Il Corriere della Sera” e “Il Giornale di Brescia”;

fissa termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per l’instaurazione della causa di merito;

- spese al definitivo.

Brescia, li 29 aprile 2004

### L’ARTICOLO

#### ✓ *I marchi rinomati dopo la sentenza Adidas (Corte di Giustizia C.E., 23 ottobre 2003) – Un articolo del Prof. Cesare Galli pubblicato sulla Rivista di Diritto Industriale*

La sentenza della Corte di Giustizia C.E. nel caso Adidas c. Fitnessworld (ECJ, 23 ottobre 2003 nel procedimento C-408/01) ha dato spunto al Prof. Cesare Galli per una più ampia riflessione sulla portata e sui limiti della protezione dei marchi che godono di rinomanza, nella prospettiva comunitaria ed in quella della legge italiana.

Un suo articolo su questo argomento è stato pubblicato sul n. 3/2004 della *Rivista di Diritto Industriale*, la più antica rivista italiana in materia di proprietà intellettuale. Riportiamo qui di seguito il testo integrale dell’articolo.

CESARE GALLI

#### ***I LIMITI DI PROTEZIONE DEI MARCHI RINOMATI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA C.E.***

Con la sentenza del 23 ottobre 2003, nel procedimento C-408/01 («Adidas c. Fitnessworld»), la Corte di Giustizia C.E. affina i risultati cui era pervenuta, nell’interpretazione delle norme concernenti l’ambito di protezione del marchio che gode di rinomanza, in particolare con la sua precedente sentenza nel caso «Davidoff» [Corte Giust. C.E., 9 gennaio 2003, nel procedimento C-292/00], nella quale i giudici comunitari si erano espressi nel senso che la protezione «allargata» del marchio che gode di rinomanza prevista dall’art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/C.E.E. debba **trovare applicazione anche in caso di usi non confusori su prodotti affini** a quelli per i quali il marchio è stato registrato, quando questi usi siano suscettibili di determinare un indebito vantaggio a favore dell’utilizzatore o un pregiudizio della rinomanza o della distintività del marchio imitato. In questo modo la Corte era andata di contrario avviso alle conclusioni presentate dall’Avvocato Generale Jacobs il 21 marzo 2002, accogliendo invece sostanzialmente il punto di vista che era stato espresso dall’Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer nelle sue conclusioni presentate in un precedente caso, nel quale però la Corte aveva poi finito per non occuparsi della questione [conclusioni presentate il 13 giugno 2002 nel procedimento C-206/01 («Arsenal»)]; punto di vista **conforme a quanto la dottrina italiana già aveva sostenuto** (espressamente in tal senso si vedano GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive: la nuova disciplina*, Atti del convegno tenutosi a Milano il 16 e 17 giugno 2000, Milano, 2001, pp. 31-34; MANSANI, *La funzione di*

*indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000, pp. 15-17; e VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*<sup>2</sup>, Milano, 2001, pp. 40-42. Nella dottrina straniera, a favore dell'applicazione della tutela allargata di cui all'art. 5.2 della Direttiva anche quando vi sia affinità tra i prodotti per cui il marchio è registrato e quelli per cui è usato il segno dell'imitatore, si veda ad esempio KAMPERMAN SANDERS, *Some Frequently Asked Questions about the 1994 UK Trade Marks Act*, in *EIPR*, 1995, 67 e ss., alle pp. 69-70).

Riallacciandosi espressamente a questa pronuncia, la Corte nella sua decisione del 23 ottobre 2003 ha anzitutto precisato che l'opzione prevista dall'art. 5.2 della Direttiva, che lasciava liberi gli Stati di concedere o meno ai rispettivi marchi nazionali rinomati la protezione estesa oltre il limite di confusione prevista appunto da tale norma, non si estende anche alla determinazione del contenuto di questa protezione, che non può essere difforme da quello delineato dalla norma stessa. La Corte di Giustizia ha cioè ritenuto che **l'armonizzazione dei diritti nazionali operata dalla Direttiva sul punto preveda una alternativa secca tra due regimi di protezione dei marchi rinomati**, uno corrispondente a quello previsto in generale per tutti i marchi dall'art. 5.1 della Direttiva e l'altro che aggiunge a questa protezione quella più estesa di cui all'art. 5.2, senza che agli Stati membri fosse consentito di delineare livelli di protezione intermedi (per esempio, solo contro il pregiudizio e non anche contro l'approfittamento), come è stato invece espressamente previsto – ad esempio – dalla Direttiva n. 2001/29/C.E. sull'armonizzazione di taluni spetti dei diritti d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in relazione alle utilizzazioni libere (sottolinea questo aspetto ABRIANI, *Le utilizzazioni libera nella società dell'informazione: considerazioni generali*, in *AIDA*, 2002, 98 e ss., a p. 106).

La Corte di Giustizia ha quindi **escluso** che, nel caso in cui sia stato scelto il secondo regime, ossia quello della protezione allargata, questa protezione abbia necessariamente come presupposto l'esistenza di un rischio di confusione, sottolineando che il pregiudizio cui l'art. 5.2 si riferisce, in alternativa all'indebito vantaggio, come presupposto specifico per la tutela è la conseguenza «*di un certo grado di somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno ed il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, persino se non li confonde*» (punto 29 della decisione); nella stessa prospettiva la Corte ha anche escluso che la mera circostanza che il segno dell'imitatore sia percepito dal pubblico (anche) come **uso decorativo** sia idonea ad escludere la riconducibilità di quest'uso all'art. 5.2 della Direttiva, ogni qual volta comunque il pubblico stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio. Proprio questo nesso, ossia **il richiamo anche soltanto psicologico al marchio noto altrui**, sembra quindi emergere come il **denominatore comune** delle due ipotesi di approfittamento e pregiudizio considerate dall'art. 5.2 della Direttiva e correlativamente dall'art. 1.1.c legge marchi, configurandosi come qualcosa di analogo al «**rischio di associazione**», così come esso era stata delineato – prima dell'attuazione della Direttiva – nella giurisprudenza del Benelux (in questa prospettiva cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996). Sotto questo profilo, anzi, può valer la pena di osservare come nel procedimento deciso da quest'ultima sentenza della Corte di Giustizia sia la Commissione, sia la difesa dell'Adidas abbiano fatto espressamente riferimento a questa nozione di rischio di associazione per indicare il presupposto della protezione di cui all'art. 5.2 della Direttiva (cfr. in particolare il punto 25 della decisione); ciò appare del resto coerente al ragionamento che la stessa Corte di Giustizia aveva sviluppato nella sua sentenza nel procedimento C-292/00 («Davidoff»), dove essa era giunta a ritenere l'art. 5.2 applicabile anche all'uso non confusorio su prodotti affini essenzialmente «*in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema*» di cui l'art. 5.2 della Direttiva fa parte (punto 24 della decisione), e cioè in sostanza per colmare il vuoto di disciplina che si era venuto a creare a seguito dell'interpretazione restrittiva che la stessa Corte di Giustizia aveva dato della nozione di «rischio di associazione», di cui all'art.5.1.b della Direttiva stessa.

Tutto questo sembra anche confermare come **il problema dell'interpretazione della nozione di «rischio di associazione» di cui all'art. 5.1.b della Direttiva sia sostanzialmente**

«superato», nel momento in cui si includano tra i «marchi che godono di rinomanza» tutti quelli «rispetto ai quali si possa configurare un approfittamento o un pregiudizio a seguito dell'uso da parte di un terzo di un segno eguale o simile pur in difetto di un pericolo di confusione sull'origine» e si ammetta la loro protezione contro questa situazione di approfittamento/pregiudizio a prescindere dal fatto che l'uso che la determina sia effettuato in relazione a prodotti affini o non affini (in tal senso cfr. ancora GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., p. 29). Dal coordinamento tra i principi espressi in quest'ultima sentenza ed in quella nel caso «Davidoff» con quelli ricavabili dalla sentenza «General Motors» (Corte Giust. C.E., 14 settembre 1999, nel procedimento C-375/97) – nella quale la Corte aveva affermato che la protezione oltre il rischio di confusione non è limitata ad una ristretta cerchia di marchi celeberrimi, ma di essa beneficiano tutti i marchi conosciuti sul mercato –, sembra anzi emergere come **il rapporto regola-eccezione tra la tutela contro l'imitazione confusoria e quella contro l'imitazione non confusoria non sia più attuale**: e che quindi le situazioni in cui si verifica una confondibilità debbano essere intese piuttosto come **casi particolari** di uso idoneo a determinare un approfittamento parassitario della notorietà e capacità distintiva del marchio ovvero ad arrecare ad esse un pregiudizio.

Va ancora osservato, tuttavia, che la sentenza qui in esame non ha preso in considerazione un'altra questione che poteva assumere rilievo nel caso di specie, in relazione alla risposta che la stessa Corte di Giustizia, poco meno di un anno prima, aveva dato ad una richiesta di interpretazione pregiudiziale relativa alla portata dell'art. 5.5 della Direttiva n. 89/104/C.E.E., ossia della norma che dispone che «*I paragrafi da 1 a 4 (ossia le disposizioni del medesimo art. 5 della Direttiva che disciplinano l'ambito di protezione del marchio: n.d.r.) non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello 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 di impresa o reca pregiudizio agli stessi*». In quel caso la Corte era stata infatti chiarissima nell'affermare che il significato di questa previsione è quello di lasciare completamente liberi gli Stati membri di provvedere al riguardo come meglio ritengono, ossia di escludere questa specifica materia dall'armonizzazione operata dalla Direttiva (Corte Giust. C.E., 21 novembre 2002, nel procedimento C-23/01): il che significa che **anche gli Stati che hanno esercitato l'opzione di attribuire ai marchi rinomati la protezione estesa oltre il limite del pericolo di confusione di cui all'art. 5.2 della Direttiva non sono obbligati a proteggere il marchio contro gli usi di un segno eguale o simile che, pur essendo idonei a indurre il pubblico a istituire un nesso tra il segno e il marchio, non vengano effettuati in funzione distintiva** dei prodotti ai quali il segno si riferisce.

La circostanza che né la sentenza del 23 ottobre 2003, né quella precedente resa nel caso «Arsenal» abbiano considerato questo profilo, benché in entrambi i giudizi ci si trovasse di fronte ad un uso del segno contestato verosimilmente non effettuato in funzione di indicatore della provenienza dei prodotti su cui era apposto, è peraltro un **chiaro indice** della **difficoltà** di distinguere le due ipotesi, quando si ritenga (come anche la Corte di Giustizia ritiene) che il marchio è tutelato non solo contro il rischio di confusione, ma anche contro l'approfittamento parassitario della sua rinomanza e della sua capacità distintiva, ovvero contro i pregiudizi ad esse arrecati. La mancata considerazione della questione è tanto più significativa nel caso «Arsenal», dal momento che essa rientrava tra quelle sulle quali il Giudice Laddie aveva chiesto l'interpretazione dei giudici comunitari («*1. Where a trade mark is validly registered and (a) a third party uses in the course of a trade a sign identical with that trade mark in relation to goods which are identical with those for [which] the trade mark is registered; and (b) the third party has no defence to infringement by virtue of Art.6(1) of [Directive 89/104], does the third party have a defence to infringement on the ground that the use complained of does not indicate trade origin (i.e. a connection in the course of trade between the goods and the trade mark proprietor)? 2. If so, is the fact that the use in question would be perceived as a badge of support, loyalty or affiliation to the trade mark proprietor a sufficient connection?*»); ed infatti il silenzio della Corte di Giustizia sul punto era stato interpretato da un autore inglese come una **implicita presa di posizione** nel senso che per la protezione del marchio in base

alla Direttiva «*TM use is not required*» (così ADAMS, Arsenal v Reed: *No favours from ECJ*, in *IPQ*, 2003, 229 e ss., alle pp. 231-232; per una più ampia trattazione del problema dell'uso non autorizzato dei **segni distintivi dello sport**, che venga effettuato per evocare componenti non distintive del «messaggio» ad essi collegato, si veda GALLI, *Estensione e limiti dell'esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tra merchandising e free-riders*, in *AIDA*, 2003).

Almeno nell'**ordinamento italiano** l'equiparazione, a questi fini, tra uso in funzione distintiva e uso in funzione non distintiva sembra peraltro difficilmente negabile: nel momento in cui si ritiene che la *ratio* dell'introduzione della protezione allargata dei marchi che godono di rinomanza sia quella di affiancare «*alla tradizionale funzione d'origine del marchio ... quella di tutela contro ogni forma di parassitismo*», nel senso 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.*, 2002, I, 91 e ss. e in AA.VV., *Il futuro dei marchi di fronte alle sfide della globalizzazione*, a cura di GALLI, Padova, 2003, p. 5 e ss., a p. 15; cfr. anche SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*<sup>3</sup>, Milano, 2001, secondo il quale la protezione del marchio che gode di rinomanza comporterebbe «*il divieto di qualsiasi iniziativa che consenta ai terzi di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi*», fatte salve soltanto le limitazioni – di carattere eccezionale – contenute nell'art. 1-bis, comma 1° legge marchi; e in una prospettiva analoga RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e diritto comunitario*, Torino, 1999, p. 148; e GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2000, 391 e ss., alle pp. 395-396); nel momento in cui si ritiene tutto questo, 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: ed anzi viene fatto di domandarsi se abbia ancora un senso parlare di uso del segno «in funzione di marchio» solo per gli usi distintivi di esso, e non si debba invece considerare tale **ogni uso del segno che richiami una o più delle componenti del messaggio comunicato dal marchio**, escluse soltanto quelle generiche o descrittive, o comunque non monopolizzabili.

CESARE GALLI

### A PROPOSITO DI NOI

✓ ***La Guida Chambers “Leading Lawyers of the World” inserisce il nostro Studio tra gli Studi legali leaders in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale***

Siamo lieti di comunicare che il nostro Studio è stato incluso nella nuova edizione (2004-2005) della Guida Internazionale “***Chambers Leading Lawyers of the World***” tra **gli Studi legali leaders in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale**.

A sua volta **il prof. Cesare Galli è stato incluso tra i *leading individuals*** nel settore, come già nelle due precedenti edizioni (cioè da quando la Guida comprende una sezione dedicata alla Proprietà Intellettuale per l'Italia), classificato come uno dei primi legali italiani in materia di IP (*Band 3*).

Lo Studio è ora presente anche nell'edizione *on line* del ***Martindale-Hubbell Law Directory***, reperibile nel sito <http://www.martindale.com>.

\*\*\* \*\*

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

#### *Descrizione di scritture contabili del contraffattore*

Il nostro studio ha recentemente ottenuto dal Tribunale di Milano l'emanazione *inaudita altera parte* di due provvedimenti di **descrizione** aventi ad oggetto le **scritture contabili del preteso contraffattore** (rispettivamente, di un brevetto per invenzione e di un marchio). Un analogo provvedimento è stato ottenuto dallo Studio, sempre in materia di brevetti, dal Tribunale di Bologna. Tutti e tre i provvedimenti sono stati quindi **eseguiti con successo**, permettendo di conseguire la prova delle **dimensioni quantitative** del fenomeno contraffattorio, rilevanti ai fini del risarcimento del danno, e quella del **coinvolgimento di altri soggetti nella contraffazione** (in particolare, l'identificazione del produttore), così che è stato possibile convenire anche questi soggetti nel giudizio di merito.

I due provvedimenti milanesi, in particolare, rappresentano un **importante mutamento di indirizzo** rispetto alla più recente giurisprudenza del Tribunale di Milano, che si era orientata in senso restrittivo in relazione alla concessione di provvedimenti di questo tipo, limitandone l'adozione alla sola ipotesi in cui essi erano necessari per conseguire la prova dell'esistenza della contraffazione. Sotto questo profilo è anzi particolarmente significativo che uno dei due provvedimenti citati riguardasse la **contraffazione di un marchio** di prodotti di largo consumo, facilmente reperibili in commercio, e in effetti già reperiti dal titolare del diritto violato.

\*\*\* \*\*

#### *Tutela del segreto industriale*

In materia di tutela del segreto, lo Studio ha ottenuto, sempre dal Tribunale di Milano, l'emanazione di un provvedimento di **sequestro giudiziario di documentazione riservata abusivamente sottratta da un ex collaboratore**. Anche in questo caso il provvedimento è stato concesso *inaudita altera parte*, in modo da non vanificare l'effetto-sorpresa sull'autore della sottrazione.

Ancora in materia di tutela del segreto, si veda inoltre il provvedimento di inibitoria ottenuto dallo Studio dal Tribunale di Brescia, provvedimento di cui è stato pubblicato il testo integrale nella sezione "*Il caso*" di questa *Newsletter*.

Si deve inoltre ricordare una sentenza di merito del Tribunale di Milano, ancora relativa ad una violazione del segreto, che ha condannato i responsabili della violazione ad un **risarcimento danni-record di 10 milioni di Euro**, di cui anche i giornali hanno ampiamente riferito. Del collegio difensivo della parte vincitrice faceva parte anche il Prof. Galli.

\*\*\* \*\*

#### *Protezione del design*

Una delle prime sentenze definitive in materia di *industrial design* che ha fatto applicazione della nuova legge italiana (d.lgs. n. 95/2001) emanata in applicazione della Direttiva n. 98/71/CE è stata emessa dal Tribunale di Milano, in favore della Status s.r.l., rappresentata dal nostro Studio. La sentenza ha anzitutto confermato l'**inibitoria** già emessa in corso di causa contro il contraffattore e lo ha poi condannato a un significativo **risarcimento del danno**. Degno di nota è che nel calcolo del risarcimento il Tribunale abbia accolto l'impostazione da noi sostenuta, secondo cui il danno da contraffazione non si esauriva nel mancato profitto del titolare del brevetto, ma comprendeva anche il **danno all'immagine** derivante dal fatto che i **prodotti contraffattori erano di qualità più scadente di quelli originali**, apparentemente del tutto simili, posti in commercio dal titolare del *design* registrato.

\*\*\* \*\*

## *Marchi*

Un'importante pronuncia in materia di **marchi deboli** è stata emessa ancora dal Tribunale di Milano in una causa promossa dal nostro Studio. Il Tribunale ha confermato l'orientamento dei Giudici italiani favorevole a considerare validi anche marchi contenenti elementi scopertamente descrittivi delle caratteristiche del prodotto contrassegnato, quando questi elementi siano **espressi in una lingua straniera** e non possano ritenersi comprensibili dal consumatore medio italiano di questo tipo di prodotto, negando peraltro che in tal caso la protezione di essi si estenda ad altri segni che contengano **i medesimi elementi descrittivi espressi in una forma diversa e non confondibile**. Il Tribunale ha pertanto ritenuto validi entrambi i marchi in conflitto, respingendo la domanda di contraffazione proposta dalla controparte nei confronti del nostro Cliente, titolare del marchio registrato per secondo.

\*\*\* \*\*

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

La *Rivista di Diritto Industriale*, la più antica rivista italiana nel settore della proprietà industriale, ha pubblicato anche quest'anno due articoli del Prof. Cesare Galli, dedicati rispettivamente a ***I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.*** (la traduzione integrale di questo articolo è pubblicata nella Sezione "L'articolo" di questa *Newsletter*) e a ***Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari***.

Un saggio del Prof. Cesare Galli su ***Le invenzioni dei dipendenti nel progetto di Codice della Proprietà Industriale*** è stato pubblicato nel volume collettivo *Il progetto di Codice della Proprietà Industriale*, edito da Giuffrè, Milano.

Un altro saggio del Prof. Cesare Galli, dedicato a ***Protezione del marchio e interessi del mercato*** è uscito nel volume collettivo *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, pubblicato da Giuffrè, Milano.

\*\*\* \*\*

Tra i **Convegni** ai quali il Prof. Cesare Galli è recentemente intervenuto come Relatore segnaliamo: *Il progetto del nuovo Codice della Proprietà Industriale* organizzato da AIPPI (Milano, febbraio 2004); *Protezione dei brevetti e interessi dell'industria* organizzato dall'Istituto Bruno Leoni (Milano, maggio 2004); *Le denominazioni di origine: il caso dell'industria alimentare e altri spunti* organizzato da INDICAM (Milano, giugno 2004); *Made in Italy: oltre la protezione* organizzato dall'Unione Industriali di Lecce (Lecce, giugno 2004).

Il Prof. Galli ha inoltre preso parte come Delegato italiano al **39° Congresso dell'AIPPI**, svoltosi a Ginevra dal 19 al 23 giugno 2004.

\*\*\* \*\*

Come ogni anno, l'8 ottobre scorso il Prof. Cesare Galli ha presieduto il **Convegno Nazionale di Diritto della Proprietà Intellettuale** organizzato dall'Università di Parma in collaborazione con la SISPI, dedicato quest'anno a "***L'invasione dei falsi: la difesa dei prodotti originali nel mercato globale contro le contraffazioni e la pirateria***". Al medesimo Convegno il Prof. Galli ha tenuto due Relazioni, dedicate rispettivamente a "***Marchi, forme, denominazioni di origine: la tutela contro il parassitismo commerciale***" e a "***Strategie per reagire alle contraffazioni che interessano più Paesi europei***".

Se desiderate partecipare ai futuri Convegni, o ricevere ulteriori informazioni su quello che si è appena svolto, compresi gli *Abstracts* delle Relazioni presentate, potete mandare un messaggio in tal senso all'indirizzo [GALLI.PR@IPLAWGALLI.IT](mailto:GALLI.PR@IPLAWGALLI.IT).

**AVV. PROF. CESARE GALLI**

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO INDUSTRIALE NELL'UNIVERSITÀ DI PARMA

*STUDIO LEGALE*

MILANO-BRESCIA-PARMA

**DIRITTO INDUSTRIALE**

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

**IP LAW**

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

**BRESCIA**

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

**MILANO**

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

**PARMA**

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

WWW.IPLAWGALLI.COM

---

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

---