

IP_LAW_GALLI *Newsletter*

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

MILANO – SETTEMBRE 2008

SOMMARIO

RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

- ✓ *L'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione cessa la sua attività, lasciando in eredità al nuovo Governo un'organica proposta di rafforzamento della protezione dei diritti di proprietà industriale, attualmente in discussione in Parlamento*
- ✓ *Giudicata incostituzionale un'altra norma processuale del Codice della Proprietà Industriale: cause di merito a rischio senza gli interventi legislativi proposti dall'Alto Commissario*
- ✓ *Dal 1° luglio 2008 rapporto di ricerca europeo anche sulle domande di brevetto italiane, senza costi per il richiedente*
- ✓ *Tre importanti pronunce del Tribunale di Milano e di quello di Monza rimettono in campo la protezione di diritto d'autore anche per le opere di design anteriori alla riforma del 2001*

IL CASO

- ✓ *Il «rosso Ferrari» e l'abbigliamento delle vetture di Formula 1 della Casa di Maranello proteggibili come marchi di fatto che godono di rinomanza (Trib. Milano, ord. 2-7 agosto 2008) – Il testo del provvedimento e del nostro ricorso*

L'ARTICOLO

- ✓ *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine - La versione aggiornata di un articolo del Prof. Avv. Cesare Galli pubblicato in lingua inglese su *Italian Intellectual Property**

A PROPOSITO DI NOI

- ✓ *Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali aggiudica a un raggruppamento di cui fa parte il nostro Studio la gara di appalto per i servizi di consulenza giuridica sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche*
 - ✓ *L'attività del Prof. Avv. Cesare Galli in seno all'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione*
 - ✓ *Anche le Guide «Legal 500» e «Which Lawyer» segnalano nuovamente il Prof. Avv. Cesare Galli e il nostro Studio tra le eccellenze in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale*
 - ✓ *Le Riviste World Trademark Review e Top Legal International inseriscono il nostro Studio nella «Europe's Trade mark Elite»*
 - ✓ *Il Prof. Avv. Cesare Galli eletto nel Comitato Esecutivo di AIPPI Italia*
 - ✓ *Assoluce incarica il Prof. Avv. Cesare Galli e il nostro Studio di assisterla giudizialmente per ottenere la rimessione alla Corte di Giustizia C.E. della norma transitoria sulla protezione di diritto d'autore dell'industrial design*
 - ✓ *La Rivista Top Legal inserisce nuovamente le sedi di Parma e Brescia del nostro Studio tra i più importanti uffici legali nella rispettiva area territoriale*
 - ✓ *Recenti pronunce in materia di Proprietà Intellettuale ottenute dal nostro Studio (Marchi: Protezione di marchi celebri anche di colore contro l'agganciamento; Prevalenza dell'elemento denominativo nei marchi complessi e affinità merceologica all'interno dei prodotti di abbigliamento; Mancanza di affinità merceologica tra olio e vino, da una parte, e prodotti dolciari da forno, dall'altra – Brevetti: Riconoscimento della contraffazione in sede cautelare in difformità dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; Possibilità di correzione di ordinanza cautelare collegiale ad opera del Giudice che la ha emessa; Incompetenza delle Sezioni Specializzate su domande di responsabilità civile da diffamazione presentate come connesse ad una domanda di nullità di brevetto – Disegni e modelli: Inapplicabilità dell'art. 239 C.P.I. nel testo introdotto nel 2007 ad attività contraffattorie poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore – Concorrenza: Imitazione parassitaria dell'aspetto grafico di un segno distintivo – Attività internazionale dello Studio nel settore IP)*
 - ✓ *Le nostre ultime pubblicazioni e i Convegni*
-

RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

✓ *L'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione cessa la sua attività, lasciando in eredità al nuovo Governo un'organica proposta di rafforzamento della protezione dei diritti di proprietà industriale, attualmente in discussione in Parlamento*

Anche l'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione ha fatto le spese della politica di risparmi inaugurata dal nuovo Governo. Il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, contenente la cosiddetta «manovra economica estiva» varata dal Governo italiano per il riordino dei conti pubblici, ha infatti **soppresso questo organismo**, insieme a numerose altre strutture con compiti di coordinamento, ritenute non strettamente necessarie, data l'urgenza di reperire risorse per far fronte alle difficoltà nel bilancio dello Stato.

La scelta di includere l'Alto Commissario tra gli enti da sopprimere è stata molto **criticata** dagli ambienti interessati, italiani e stranieri, anche perché l'esperienza dell'Alto Commissario era considerata un esempio da seguire a livello internazionale e comunitario. In particolare, un documento sottoscritto dalle maggiori organizzazioni imprenditoriali e sindacali, a partire da Confindustria e INDICAM, ha rivolto un appello al Governo ricordato l'attività svolta dall'Alto Commissario e i risultati ottenuti nel coordinamento delle diverse forze impegnate nella lotta alla contraffazione, nell'offrire alle imprese un punto di riferimento per confrontare e convogliare le istanze da rivolgere all'autorità politica e nell'**elaborare nuove norme** in grado di rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale.

Non a caso il **disegno di legge n. 1441**, presentato dal Governo come «collegato» alla manovra economica d'estate, comprende alcuni articoli specificamente dedicati alla lotta alla contraffazione, che sono il frutto dell'attività di un **Gruppo di Lavoro** insediato dall'Alto Commissario (e di cui ha fatto parte anche il Prof. Avv. Cesare Galli). In particolare, il progetto elaborato dall'Alto Commissario comprendeva una **revisione delle norme del Codice della Proprietà Industriale**, che riprendeva in gran parte il lavoro svolto dalla Commissione di esperti insediata dal Ministro delle Attività Produttive nella XIV Legislatura (cfr. IP_LAW_GALLI Newsletter, aprile 2006), aggiornandolo con le disposizioni rese necessarie per effetto della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, nonché le **norme penali (sostanziali e processuali) del «pacchetto anticontraffazione»**, messo a punto sempre in sede di Alto Commissario (cfr. IP_LAW_GALLI Newsletter, dicembre 2007/gennaio 2008), in una nuova versione perfezionata, per tener conto anche delle osservazioni provenienti dalle categorie interessate.

Di questo progetto il disegno di legge comprende però soltanto una parte: gli artt. 10, 11 e 12 del disegno di legge riprendono quasi alla lettera le disposizioni che **elevano le sanzioni per la contraffazione penale** (da uno a sei anni di reclusione, in luogo dell'attuale sanzione fino a tre anni, con un'aggravante specifica che porta la pena minima a due anni e la massima a otto quando la contraffazione è commessa su ingenti quantità o con modalità di tipo continuativo e organizzato); introducono un'analogo **sanzione per la contraffazione di denominazioni d'origine di prodotti agroalimentari**; prevedono la **confisca** e consentono la **distruzione anticipata** delle merci contraffattorie, mediante il ricorso alla procedura del c.d. incidente probatorio; ed estendono alle indagini sulla contraffazione la possibilità di fare ricorso ad **operazioni sotto copertura, sequestro ritardato e consegna controllata**, dimostratesi molto efficaci nel contrasto ad altre fattispecie criminose come il traffico di droga.

Meno felice appare la norma del disegno di legge n. 1441 dedicata alle innovazioni di argomento **civilistico**: in questo caso del testo predisposto dall'Alto Commissario (ed elaborato in particolare dal Prof. Avv. Cesare Galli) l'art. 13 del disegno di legge riprende la norma che introduce la cosiddetta «**priorità interna**», ossia la possibilità di rivendicare la priorità di una domanda di

brevetto italiano anche in una successiva domanda di brevetto egualmente depositata nel nostro Paese); la riscrittura della **disposizione transitoria in materia di diritto d'autore sulle opere dell'industrial design**, che chiarisce come anche le opere create anteriormente alla riforma del 2001 siano oggetto di tale protezione; la correzione dell'art. 120 C.P.I., che esclude le cause in materia di diritti di proprietà industriale «non titolati» dall'onere di comunicazione all'U.I.B.M.; e una **delega**, molto generica, all'ulteriore **revisione del Codice**.

Sono invece rimaste fuori da questo testo le ulteriori disposizioni che ritoccano gli artt. 122 e 134 C.P.I. sulla legittimazione e la competenza e la relativa norma transitoria che le rendeva applicabili a tutti i giudizi in corso, nell'intento di **mettere i processi di diritto industriale al riparo da possibili censure di incostituzionalità**, analoghe a quelle che già hanno portato a due pronunce di bocciatura di altrettante disposizioni processuali contenute nel Codice da parte della Corte Costituzionale e che, in relazione a queste norme, rischierebbero di bloccare o rallentare moltissime cause in corso; la norma transitoria che consentiva la **prosecuzione davanti alle Sezioni Specializzate dei processi d'appello** contro le sentenze di primo grado rese in processi cominciati anteriormente all'istituzione di tali Sezioni; la disposizione che colmava il vuoto normativo su **presupposti e ambito di tutela dei segni distintivi non registrati**, codificando la protezione contro il *look-alike* già riconosciuta da parte della giurisprudenza. Ed anche la formulazione della **delega** per la revisione del Codice è **molto più restrittiva** di quella predisposta dal Gruppo di lavoro dell'Alto Commissario per la revisione del Codice – che includeva espressamente tra i criteri da seguire quello di **«rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro il parassitismo, anche sul piano processuale»** –: il che in pratica rischia di rendere inutilizzabile la parte più qualificante dello schema di disegno di legge predisposto dalla Commissione di esperti insediata proprio dal Governo Berlusconi (e dal Ministro Scajola) nella XIV Legislatura.

Da più parti si auspica quindi la presentazione di **emendamenti**, nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, che consentano di ripristinare queste disposizioni.

✓ ***Giudicata incostituzionale un'altra norma processuale del Codice della Proprietà Industriale: cause di merito a rischio senza gli interventi legislativi proposti dall'Alto Commissario***

Con la sentenza n. 112 del 14/24 aprile 2008 la Corte Costituzionale ha ritenuto **illegittimo per eccesso di delega** l'art. 245, comma 2° C.P.I., ossia la norma che prevedeva la competenza delle Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale istituite presso dodici Corti d'Appello della penisola anche per le cause d'appello promosse contro sentenze rese in cause instaurate anteriormente all'istituzione delle Sezioni Specializzate, avvenuta con il d.lgs. n. 168/2003). Sul piano pratico, ciò significa che in queste cause d'appello dovrà essere dichiarata l'incompetenza del Giudice adito e le cause dovranno essere **reinstaurate davanti ai Giudici che sarebbero stati competenti secondo le ordinarie regole di competenza**, con prevedibili allungamenti dei tempi di questi processi.

E' questa la **seconda volta** che i Giudici costituzionali considerano illegittima per eccesso di delega (ossia perché il legislatore delegato, cioè il Governo, sarebbe andato oltre i limiti della delega concessagli dal Parlamento) una disposizione del Codice. La Corte Costituzionale era già intervenuta con la sentenza n. 170 del 17 maggio 2007, dichiarando parzialmente illegittimo l'art. 134 C.P.I., nella parte in cui sottoponeva le cause di diritto industriale al c.d. rito societario. Rispetto a quella prima pronuncia, i Giudici hanno tuttavia approfondito la motivazione, evidenziando che l'eccesso di delega deriverebbe dal fatto che la legge 12 dicembre 2002, n. 273 avrebbe concesso al Governo **due deleghe ben distinte**: una per l'emanazione di disposizioni processuali, esercitata e «consumata» con il d.lgs. n. 168/2003 istitutivo delle Sezioni Specializzate; l'altra di mero riordino delle disposizioni in materia di proprietà industriale, **senza la possibilità d'introdurre innovazioni, almeno di ordine processuale**, esercitata (dopo essere stata prorogata) con il varo del Codice.

Questo nuovo intervento della Corte – molto discutibile, posto che nella materia del diritto industriale l'intreccio tra disposizioni sostanziali e processuali è quasi inestricabile e che d'altra parte la delega per il varo del Codice si configurava come «di riassetto», e quindi atta a giustificare anche modifiche di portata innovativa delle norme preesistenti – sembra quindi prefigurare **problemi di costituzionalità anche per altre disposizioni del Codice**, con effetti potenzialmente dirompenti sui processi di merito in corso, ed in particolare su quelli già in grado di appello. Appunto per scongiurare questi problemi, il Prof. Avv. Cesare Galli aveva proposto, in seno al Gruppo di Lavoro istituito dall'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione per l'elaborazione di nuove norme idonee a rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale, che le norme più a rischio d'incostituzionalità (in particolare gli art. 134 e 122 C.P.I.) venissero **riadottate con legge ordinaria**, in un testo lievemente modificato e reso applicabile, in via di diritto transitorio, anche in tutti i processi in corso; e che comunque i processi di appello già instaurati davanti alle Sezioni Specializzate sulla base della disposizione dichiarata incostituzionale con quest'ultima sentenza proseguissero davanti alle medesime Sezioni Specializzate, in modo da evitare rallentamenti.

Come già si è detto, questa proposta, compresa nel testo predisposto dal Gruppo di Lavoro, **non è stata invece inclusa** nelle norme dedicate alla proprietà industriale nel «collegato» alla manovra finanziaria estiva (d.d.l. del Governo n. 1441), ma si auspica che possa essere introdotta nella legge in sede di emendamento, durante la discussione parlamentare.

✓ *Dal 1° luglio 2008 rapporto di ricerca europeo anche sulle domande di brevetto italiane, senza costi per il richiedente*

L'art. 1 del D.M. 3 ottobre 2007 (cfr. IP_LAW_GALLI Newsletter, dicembre 2007/gennaio 2008) ha consentito all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di **affidare all'Ufficio Europeo dei Brevetti la ricerca di anteriorità concernente i brevetti italiani** (sinora concessi senza esame preventivo di novità), al dichiarato fine di rafforzamento dei medesimi. Nel frattempo la convenzione tra U.I.B.M. e U.E.B. è stata effettivamente stipulata e un ulteriore decreto ministeriale (D.M. 27 giugno 2008) ha dato quindi attuazione a questa nuova procedura.

Per effetto di essa sulle domande di brevetto italiane depositate a partire dal 1° luglio 2008 (e che non risultino *prima facie* non brevettabili) sarà effettuato a cura dell'U.E.B. una **ricerca di anteriorità corrispondente a quella cui sono sottoposti i brevetti europei**, ma senza pagamento dell'apposita tassa di esame: i richiedenti dovranno soltanto depositare la traduzione in inglese della domanda di brevetto, o versare l'importo (quasi simbolico) di 200 Euro per le spese di traduzione a cura dell'Ufficio. L'U.I.B.M. si sta quindi dotando delle strutture idonee per poter procedere alle susseguenti attività di esame.

✓ *Tre importanti pronunce del Tribunale di Milano e di quello di Monza rimettono in campo la protezione di diritto d'autore anche per le opere di design anteriori alla riforma del 2001*

Il diritto transitorio relativo alla protezione di diritto d'autore delle opere dell'*industrial design* ha formato oggetto di tre significative pronunce, intervenute nel giro di pochi mesi, ad opera dei Tribunali di Milano e di Monza, che ne hanno fornito **interpretazioni divergenti**, ma dalle quali traspare egualmente il disagio per la formulazione infelice della norma.

Come è noto, la protezione di diritto d'autore per le opere di *design* dotate di carattere creativo e di valore artistico è stata **introdotta nell'ordinamento italiano nel 2001**, in occasione dell'attuazione della Direttiva n. 98/71/C.E.. La norma allora adottata prevedeva tuttavia assurdamente per questa protezione una **durata molto più breve** di quella attribuita alle altre opere tutelate dal diritto d'autore: venticinque anni dopo quello della morte dell'autore, anziché settanta come per tutte le altre. Un assurdo che non solo sviliva ingiustamente il *design*, ma che si poneva in contrasto con specifici obblighi imposti anche al nostro Paese dal diritto comunitario: ed infatti in sede europea era stata avviata per questo una procedura d'infrazione contro l'Italia, su segnalazione

di INDICAM. A seguito della pressione europea, l'allineamento della durata della protezione del *design* a quella delle altre opere del diritto d'autore – già previsto nel progetto di revisione del Codice della Proprietà Industriale elaborato dalla Commissione ministeriale di cui anche il Prof. Avv. Cesare Galli aveva fatto parte – è finalmente arrivato, con il decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 poi convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46 (cfr. IP_LAW_GALLI Newsletter, giugno 2007).

Senonché la nuova legge è intervenuta anche sull'art. 239 del Codice, ossia sulla **norma transitoria** relativa alle opere create prima dell'introduzione in Italia di questa protezione, avvenuta appunto nel 2001. Il testo dell'art. 239 anteriore a quest'ultima riforma prevedeva (implicitamente ma inequivocabilmente) che la protezione venisse riconosciuta anche alle opere create anteriormente alla modifica legislativa del 2001, ma in pari tempo si preoccupa di salvaguardare la posizione dei soggetti terzi che in buona fede, confidando nell'assenza di protezione, avevano intrapreso prima di tale data la realizzazione di prodotti corrispondenti a tali opere (si tratta, principalmente, di lampade e di poltrone di cui sono autori indiscussi maestri del *design*, come Mies Van Der Rohe, o Le Corbusier): a questi soggetti veniva infatti consentito di **continuare per dieci anni** questa attività anteriormente lecita. Il nuovo testo dell'art. 239 ora introdotto, viceversa, ha invece stabilito che «*La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.*».

L'interpretazione più ovvia di questa disposizione (conforme anche ai lavori preparatori di essa, giacché questo testo riprende quello che era stato proposto in seno alla Commissione per la revisione del C.P.I. dal Prof. Avv. Giorgio Floridia, in contrapposizione con il testo che era stato invece proposto allora dal Prof. Avv. Cesare Galli, a sua volta ripreso dal recentissimo d.d.l. n. 1441, di cui si è parlato sopra) era quella di escludere *tout court* dalla protezione le opere create anteriormente al 2001, che a quella data non fossero coperte dalla protezione come modello (perché non registrate o perché oggetto di modelli scaduti), cosicché essa sembra comportare una sorta di **espropriazione senza indennizzo** dei diritti attribuiti dal d.lgs 95/2001 su queste opere, con una **discriminazione del tutto irragionevole**, che come tale appare chiaramente viziata di **illegittimità costituzionale** e prima ancora è sua volta **contraria alla Direttiva** comunitaria sul *design*. La procedura d'infrazione europea era stata anzi intrapresa anche in relazione al vecchio testo dell'art. 239 del Codice, poiché secondo la Commissione già esso limitava in modo eccessivo il diritto dei creatori delle opere anteriori al 2001, imponendo loro di sopportare per un decennio la prosecuzione senza limiti dell'attività dei preutenti; e questa censura vale evidentemente a più forte ragione per la nuova norma che questa protezione addirittura cancella completamente.

Di questa norma, tuttavia, il Tribunale di Milano ha cercato di fornire una lettura che potremmo definire «**costituzionalmente orientata**», perché idonea a superare il vizio di incostituzionalità della norma stessa, con un'ordinanza cautelare del 20 giugno 2008. Valorizzando il suo carattere di norma transitoria, anche al di là della lettera di essa, l'ordinanza ha ritenuto che l'art. 239 C.P.I. sia applicabile soltanto per dirimere il conflitto tra i titolari di diritti d'autore su un'opera di *design* ed i soggetti che già realizzavano prodotti corrispondenti a tale opera prima dell'introduzione della protezione di diritto d'autore, quando la loro attività era lecita, cosicché la portata della norma sarebbe unicamente quella di **consentire a questi soli soggetti di continuare la loro attività anche dopo l'entrata in vigore di questa protezione**, mentre le opere di *design* che possiedono i requisiti per la protezione di diritto d'autore, ancorché non protette (o non più protette) prima dell'introduzione della tutela d'autore, ne **beneficerebbero pienamente nei confronti dei soggetti che abbiano cominciato a realizzare prodotti corrispondenti a tali opere dopo l'entrata in vigore di questa protezione**.

Ancora più in là si era spinta una sentenza del Tribunale di Monza datata 15 luglio 2007 e resa in una causa promossa prima dell'istituzione delle Sezioni Specializzate. In questo caso il Giudice ha addirittura ritenuto che per «*prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli*» si dovrebbero intendere **unicamente quelli che erano già stati realizzati al momento dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 239 C.P.I.**, cosicché il senso della nuova norma sarebbe stato quello di abrogare il

regime che consentiva ai preutenti di continuare a realizzare prodotti conformi alle opere protette per dieci anni, mantenendo la legittimità per i soli prodotti già realizzati prima dell'ultima modifica legislativa.

Almeno la lettura della norma data da quest'ultima pronuncia appare tuttavia **criticabile**, pur nell'apprezzabile sforzo di rendere coerente al sistema una norma evidentemente deviante, perché valorizza **singoli elementi letterali** di essa, prescindendo dal suo significato complessivo e dalla sua stessa *ratio*, che è chiaramente quella di valorizzare la circostanza che un determinato «*disegno o modello*» divenuto proteggibile anche come opera del diritto d'autore fosse in pubblico dominio nel momento dell'introduzione di quest'ultima tutela, per escludere che in tal caso fosse possibile far sorgere un'esclusiva su di esso. Anche il provvedimento milanese richiamato per primo introduce una distinzione certamente razionale ed opportuna, ma non presente nella norma, cosicché l'opzione interpretativa accolta non può dirsi sicura, almeno finché non venga cononestata dalla Corte di Giustizia C.E. o dalla Corte Costituzionale.

Nel frattempo un'altra ordinanza milanese, resa il 30 giugno 2008, ha respinto l'istanza di dissequestro di prodotti conformi ad un'opera di *design* anteriore al 2001 realizzati da un soggetto che ne aveva intrapreso la produzione per la prima volta solo dopo l'introduzione della tutela di diritto d'autore su quest'opera, sulla base del rilievo di diritto intertemporale – svolto nelle difese di Assoluce, rappresentata dal nostro Studio e intervenuta nella causa proprio al fine di ottenere che sull'art. 239 C.P.I. si pronuncino i Giudici comunitari o la nostra Corte Costituzionale – che i prodotti sequestrati erano stati **realizzati prima della modifica dell'art. 239 C.P.I. operata nel 2007**, cosicché rientravano *ratione temporis* nell'applicazione del regime previgente, in base al quale il produttore non poteva vantare alcuna franchigia dal diritto d'autore, di cui i suoi prodotti costituivano quindi violazione.

Nella stessa causa in cui quest'ultima ordinanza è stata resa sono state già precisate le conclusioni e si attende quindi per la fine dell'anno o l'inizio dell'anno prossimo una pronuncia sull'istanza di Assoluce di rimessione della causa alla Corte di Giustizia C.E. per la richiesta di **interpretazione pregiudiziale della Direttiva n. 98/71/C.E.**, in modo da ottenere una pronuncia che chiarisca la portata da assegnare alla nostra norma interna per renderla conforme al dettato del legislatore comunitario.

IL CASO

✓ ***Il «rosso Ferrari» e l'abbigliamento delle vetture di Formula 1 della Casa di Maranello proteggibili come marchi di fatto che godono di rinomanza (Trib. Milano, ord. 2/7 agosto 2008) – Il testo del provvedimento e del ricorso***

Con un'ordinanza del 7 agosto 2008, di piena conferma del decreto emesso *inaudita altera parte* il 21 gennaio 2008 (ed in termini pressoché corrispondenti con un secondo decreto, sempre emesso *inaudita altera parte* il 22 luglio 2008, in relazione ad altri soggetti), il Tribunale di Milano ha **tutelato come marchio la colorazione e il complessivo abbigliamento di un prodotto**, nel caso di specie, la celeberrima colorazione rossa delle autovetture di Formula 1 della Ferrari – difesa dal nostro Studio – e l'altrettanto celebre livrea rosso-bianca utilizzata dalla casa di Maranello in alcune delle più recenti stagioni del campionato di Formula 1 e da essa registrata anche come marchio comunitario. Il Tribunale di Milano ha quindi **rigettato anche il reclamo** contro l'ordinanza qui riportata, con provvedimento dell'11 settembre 2008.

La tutela è stata concessa contro l'uso di tali segni per **giocattoli** riproducenti vetture di Formula 1 «di fantasia», ma la cui colorazione e livrea (e in alcuni casi l'apposizione di adesivi con **segni simili al logo del «cavallino rampante»** ed ai marchi degli *sponsors* della Ferrari nel campionato di Formula 1) rendevano inevitabile il richiamo alla Ferrari, se non addirittura la confusione con i prodotti originali realizzati dai suoi licenziatari; ovvero a tutela del **modello registrato** (anche qui non solo per automobili, ma anche per giocattoli) della Ferrari «Enzo», una delle più celebri vetture sportive di tutti i tempi.

Il provvedimento ha dunque tutelato come marchio – ed anzi come marchio che gode di rinomanza – il colore rosso riferito alle autovetture di Formula 1 ed ai giocattoli che le riproducevano, valorizzando ancora una volta la **percezione del pubblico interessato**, che in questo campo riconosce nel colore rosso usato come colore di fondo o comunque prevalente dell'autovettura un segno distintivo univocamente riferibile alla Ferrari. Nell'ordinanza sul reclamo, anzi, si è specificato che questa riconoscibilità (e dunque l'esclusiva di Ferrari) riguarda l'intero «ambito della Formula 1 e delle gare sportive automobilistiche» con tutti i prodotti ad esse collegati.

La tutela concessa *inaudita altera parte* – inibitoria, sequestro, ordine di ritiro dal commercio, fissazione di una penale – ha consentito di **sequestrare, in un solo giorno, quasi 50.000 esemplari di automodelli contraffattori**, e di raggiungere una favorevole definizione transattiva della controversia con la quasi totalità dei resistenti.

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

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata

in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale

Ricorso per inibitoria e sequestro

ex artt. 129 e 131 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

e art. 700 c.p.c.

Nell'interesse della

Ferrari S.p.A., (...) rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Prof. Cesare Galli, Mariangela Bogni e Caterina Paschi (...)

- **ricorrente** -

nei confronti di

(...)

- **resistenti** -

*** **

Ferrari

e la sua storia

1.- Il prestigio, la fama e l'importanza socio-culturale ed economica di cui gode l'odierna ricorrente nel mondo – ed in particolare nel nostro Paese – meritano che, prima di addentrarsi nell'illustrazione dei motivi posti alla base del presente ricorso, ci si soffermi almeno per un momento sulla sua storia, onde permettere a chi legge di capire che cosa essa (ed i propri marchi) rappresenti per l'Italia.

L'odierna ricorrente nasce a Modena il **16 novembre 1929** (sotto il nome di “Società Anonima Scuderia Ferrari”), grazie al genio e alla creatività di Enzo Ferrari, con l'obiettivo iniziale di permettere ai propri soci di partecipare alle principali competizioni automobilistiche.

Se inizialmente la Ferrari adottava modelli di autovetture Alfa Romeo (casa per la quale Enzo Ferrari rivestì in seguito anche il ruolo di direttore sportivo), ben presto il suo fondatore iniziò a progettare in proprio **automobili da competizione** (sotto la denominazione di “Auto Avio Costruzioni”) contraddistinte sin da subito dal **colore rosso**, divenuto con il tempo uno dei simboli identificativi principali dell'azienda (come avremo meglio modo di vedere in seguito).

A metà degli anni '40, l'attività in espansione della Ferrari richiese la costruzione di una nuova sede; fu così che Enzo Ferrari spostò la produzione della propria azienda da Modena (sua città natale) a **Maranello** (sempre in provincia di Modena), cittadina dove egli possedeva un piccolo terreno e con la quale, nel tempo, si creò un legame indissolubile che ha fatto sì che oggi il comune di Maranello venga individuato con la Ferrari e viceversa.

Nel **1946**, finalmente l'azienda di Enzo Ferrari assunse la denominazione di **Ferrari**, un nome che

sarà destinato ad entrare nella storia (non solo dell'automobilismo).

Dalla data di fondazione ad oggi, la storia della Ferrari è stata infatti costellata di imprese epiche ed indimenticabili vittorie, che hanno impresso in maniera indelebile il nome della Ferrari ed il suo colore rosso nella mente degli appassionati e nell'immaginario collettivo quali **simboli di successo ed eleganza, oltre che di prestazioni e tecnologia di avanguardia**.

La Ferrari ha collezionato, nel solo campionato di **Formula 1**, ben **15 vittorie mondiali** nel campionato costruttori e altrettante nel campionato piloti, divenendo così il **team più vincente di tutti i tempi** nella storia degli sport automobilistici.

Le Formula 1 della Ferrari sono state del resto guidate dai **migliori piloti della storia**, tra i quali basterà citare Tazio Nuvolari, Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Niki Lauda, Gilles Villeneuve, Alain Prost, Nigel Mansell, Michael Schumacher ed oggi Kimi Raikkonen.

Ed anche questo ha aiutato a costruire quello che a buona ragione si può chiamare il **“mito” Ferrari** (Doc. 1).

2.- Di pari passo con i successi sportivi, l'azienda Ferrari ha avuto un altrettanto sbalorditivo **successo commerciale**, successo che ha comportato (ed in un certo qual modo è frutto, in una sorta di circolo virtuoso) lo sviluppo di alcuni degli **intangibile assets** (**marchi, design, brevetti**, ecc.) più noti e di maggior valore al mondo.

Tra questi basterà citare il celeberrimo **marchio del “Cavallino Rampante”**, simbolo la cui storia rasenta la leggenda: usato durante la prima guerra mondiale dal più grande asso dei cieli della storia italiana – la medaglia d'oro Francesco Baracca –, fu adottato da Enzo Ferrari come portafortuna per la propria scuderia, nella colorazione nera, come quello di Baracca, e adagiato su sfondo giallo canarino, il colore di Modena, insieme al tricolore della bandiera italiana. Tale marchio fu apposto per la prima volta sulle autovetture Ferrari nella mitica 24 ore di Spa del 1932 ed oggi viene utilizzato su tutte le vetture dell'azienda (sia da competizione che da Granturismo) e su tutti i prodotti Ferrari e in tutti i punti vendita ufficiali o autorizzati.

Non meno famosi sono del resto il **logo “Ferrari”**, caratterizzato dalla **F allungata** che va a coprire le altre lettere che compongono la parola; l'esclusivo **colore rosso** che caratterizza tutte le autovetture Ferrari (ed in generale ogni altro suo prodotto), oltre che il fenomenale **design** che caratterizza tutte le autovetture Ferrari realizzate in collaborazione con i migliori **designers** del mondo (tra i quali basterà citare Pininfarina, Bertone, Scaglietti e Vignale) e la stessa **livrea** delle sue auto di Formula 1, con cui esse appaiono sui circuiti di tutto il mondo.

Le privative industriali della Ferrari, ed in particolare i marchi, rappresentano per l'Azienda un valore talmente elevato che già nel **1994** (in netto anticipo su tutte le tecniche di **branding e marketing** che oggi vanno per la maggiore) l'esponente realizzò un apposito **manuale** contenente le rigide **regole di utilizzo dei propri marchi**, al fine di permettere un utilizzo degli stessi, da parte dei soggetti autorizzati, sempre in conformità con i dettami della Ferrari onde non svilirne o lederne in alcun modo la fama e la capacità distintiva. Questo valore viene poi costantemente accresciuto grazie all'**enorme esposizione mediatica** che circonda sia le gare automobilistiche e le altre manifestazioni motoristiche cui Ferrari prende parte, sia le **presentazioni** delle nuove autovetture e degli altri prodotti a marchio Ferrari, che spaziano veramente in **ogni settore della moda e del lusso**, e per i quali vengono naturalmente anche avviate (dalla stessa Ferrari o dai suoi licenziatari) apposite **campagne pubblicitarie** (Docc. 2-4).

Poiché la Ferrari ritiene che l'eleganza e la ricerca di un **design** innovativo costituiscano una parte fondante del proprio patrimonio genetico, essa ha fatto in modo che tale caratteristica si manifesti anche nell'**architettura dei propri stabilimenti** (la cui realizzazione è stata affidata ai principali **designers** del mondo quali Renzo Piano – autore della nota Galleria del Vento Ferrari – e Massimiliano Fuksas – autore del Centro Sviluppo Prodotto, divenuti un riferimento assoluto nell'ambito dell'architettura industriale –), luoghi nei quali la qualità del lavoro e la cura del benessere dei dipendenti è posta in primissimo piano. Ciò, tra l'altro, ha fatto sì che la Ferrari si sia classificata al **primo posto** in Europa della classifica 2007 delle migliori aziende per cui lavorare – surclassando

colossi stranieri quali Google, Microsoft e CocaCola – stilata dal prestigioso Great Place to Work Institute e pubblicata ogni anno dalla rivista americana *Fortune* (Doc. 5).

3.- I successi commerciali dell'azienda si sono così susseguiti in un continuo crescendo.

In particolare nel settore automobilistico, la Ferrari è arrivata nel 2007 ad avere in produzione 5 modelli di auto (tra le 12 cilindri a motore anteriore ricordiamo la 599 GTB Fiorano e la 612 Scaglietti, mentre la gamma 8 cilindri posteriore-centrale è composta da F430, F430 Spider e 430 Scuderia) e a vendere, nel medesimo anno, circa **6.400 vetture** (numeri sbalorditivi se si pensa al segmento di mercato nel quale la Ferrari opera, anche alla luce della politica aziendale di mantenere l'esclusività del marchio sempre nell'ottica di adeguare i volumi produttivi alle esigenze derivanti dalla crescita dei mercati emergenti).

Negli ultimi anni, la Ferrari ha (se possibile) espanso ancora di più la propria fama ed il proprio successo, anche commerciale, estendendo la propria presenza in tutti e cinque i continenti (per un totale di **52 Paesi** nel mondo), potenziando in particolare la propria presenza in mercati strategici quali Cina, Stati Uniti, Emirati Arabi e Australia.

Come già anticipato, l'espansione commerciale della Ferrari, nel tempo, si è estesa anche oltre la produzione di automobili, penetrando con successo (a mero titolo esemplificativo) nei settori dei **beni di lusso**, dell'**informatica**, dell'**abbigliamento**, degli **accessori** e – per quel che più interessa ai fini del presente ricorso – dei **giocattoli** e in particolare del **modellismo** (Doc. 6).

La continua ricerca della perfezione e dell'elevatissima qualità, ha indotto la Ferrari a stipulare accordi di licenza con **partners di assoluto prestigio**; tra i *licensees* della Ferrari sono infatti annoverate tutte le **aziende leader** dei rispettivi settori di produzione: a mero titolo esemplificativo citiamo **Acer, DeAgostini, Puma, Microsoft** e soprattutto, per lo specifico settore che qui interessa **Legó, Nikkó e Mattel**.

Si deve anche sottolineare che la **collaborazione della Ferrari** con i propri *partners* commerciali è **continua e diretta**, onde ottenere prodotti di assoluta qualità, in grado di **mantenere intatto il prestigio e l'immagine** di cui godono i marchi Ferrari; tale collaborazione, in particolare, si estrinseca in una **continua supervisione** che va dal momento ideativo del prodotto, passando per la fase realizzativa e giungendo sino alle modalità distributive dello stesso: tutto deve essere conforme al gusto e all'immagine della Ferrari.

Poiché oggi il settore del *licensing*, rappresenta una fetta importantissima del risultato operativo dell'Azienda, ed anche al fine di rafforzare sempre di più il legame diretto tra Ferrari ed i prodotti, diversi dalle automobili, sui quali sono apposti i suoi marchi, l'odierna ricorrente ha ideato i c.d. "**Ferrari Store**": punti vendita ufficiali (collocati in alcune delle principali città del mondo quali Milano, Roma, Venezia, Las Vegas, Los Angeles, Singapore, Abu Dhabi, Macao, Barcellona, Pechino oltre naturalmente a Maranello, divenuta nel tempo una vera e propria meta di pellegrinaggio da parte degli appassionati di tutto il mondo: basti pensare che nel 2007 la Galleria Ferrari ha raggiunto i 200.000 visitatori) nei quali i clienti possono trovare i prodotti originali Ferrari sviluppati direttamente dall'Azienda – c.d. Prodotto Diretto - e quelli nati dalla stretta collaborazione tra l'Azienda e i propri *licensees*, fermo restando che questi prodotti ufficiali si trovano in vendita anche in **numerosissimi altri negozi** in Italia e nel mondo, ed in particolare, per ciò che concerne giocattoli/modellini, in quasi tutti i più diffusi esercizi delle principali catene della **Grande Distribuzione Organizzata**.

*** **

L'illecita condotta posta in essere in danno della ricorrente

4.- La storia dell'azienda e soprattutto la storia dei suoi segni distintivi (attorno ai quali, ribadiamo, si è creata una vera e propria aurea mistica che porta gli appassionati ad avere nei loro confronti – e nei confronti dell'azienda stessa – un'ammirazione che sconfinata nel fanatismo, con intuibili conseguenze in termini di **valore** e di **immagine** di questi segni) chiarisce la strategica importanza

che riveste per l'odierna ricorrente il proprio portafoglio di privative industriali costituito, tra l'altro, anche da uno sterminato numero di modelli registrati e da un consistente numero di segni distintivi di fatto.

Stante l'enorme valore del patrimonio immateriale di Ferrari e soprattutto in considerazione dell'importanza (anche economica) che per Ferrari rivestono i contratti di licenza – stipulati con i *partners* commerciali cui abbiamo fatto cenno in precedenza – e alla luce del fatto che tali contratti hanno tanto più valore quanto più i suddetti *partners* commerciali abbiano l'assoluta garanzia di essere gli unici soggetti autorizzati (nel rispettivo settore di operatività) ad utilizzare i preziosissimi segni distintivi Ferrari, l'odierna ricorrente pone in essere ormai da molti anni un continuo e costante **monitoraggio** dei mercati nei quali essa è attiva, diretto ad individuare – e a far cessare – tutti gli episodi di violazione delle proprie privative.

E' evidente infatti che la fama dei marchi Ferrari (e l'ammirazione di uno sterminato numero di consumatori) fa sì che gli stessi facciano gola ad un gran numero di **contraffattori**, che vorrebbero utilizzarli (traendone un notevole vantaggio) senza il permesso dell'odierna ricorrente ed in totale spregio dei diritti di questa e dei suoi *partners* commerciali.

In particolare per ciò che riguarda il settore dei **giocattoli**, la Ferrari si è imbattuta negli ultimi tempi in un numero sempre crescente di **automodelli non originali** – quasi sempre provenienti dall'**Estremo Oriente** –, che imitano la forma ed i segni distintivi (marchi, colore e abbigliaggio complessivo) delle autovetture Ferrari e degli automodelli originali commercializzati dai suoi licenziatari.

5.- Nel novembre di quest'anno la Ferrari inviava quindi alle principali catene della Grande Distribuzione Organizzata (che vendono anche giocattoli) una **lettera circolare** in cui segnalava questa circostanza, invitandole a vigilare affinché, in occasione delle festività natalizie – tradizionale momento “di punta” dell'acquisto di giocattoli –, evitassero la presenza dei prodotti contraffattori nei loro esercizi (doc.7).

Sennonché, nonostante questa lettera, la Ferrari ha potuto riscontrare presso alcune catene della grande distribuzione, ed in particolare presso i negozi (xx), (yy) e (zz), una **presenza massiccia dei prodotti-copia**.

Come risulta dalle **dichiarazioni** dei Sig.ri Frederick V. Gilger (Doc. 8) e Luigi Salvi (Doc. 9) e dalle **fotografie** (doc. 10) scattate dagli stessi (che, occorrendo, potranno essere sentiti a sommarie informazioni per confermare queste circostanze), e può del resto essere confermato dall'esame diretto degli **esemplari di questi prodotti** che si è provveduto a far acquistare (docc. 11-28), i negozi in questione hanno venduto, e stanno ancora vendendo, una grande quantità di **automodelli che riproducono nelle forme, nei colori, nei segni distintivi utilizzati e più in generale nell'aspetto complessivo del prodotto, gli elementi caratterizzanti e distintivi dei modelli Ferrari**, con “varianti” più o meno ridicole o fantasiose (ad esempio sostituendo altri animali al celeberrimo “Cavallino Rampante”, o stravaganti denominazioni a quelle dei veri *sponsors* del suo *team* di Formula 1, peraltro scritte con i medesimi caratteri, i medesimi colori e la medesima collocazione di quelle autentiche), ma sempre in grado di **richiamarli in modo immediato agli occhi dei consumatori**, e in particolare dei **bambini** e dei loro **genitori, cui questi prodotti sono destinati**.

Come risulta parimenti dalle dichiarazioni e dalle fotografie a corredo di esse, in alcuni esercizi questi prodotti vengono anche **presentati e venduti con modalità tali da accentuare** (come se ve ne fosse bisogno!) il già insidioso “travestimento” da Ferrari adottato dai medesimi: come avremo meglio modo di spiegare in seguito, infatti, tutte le odierne resistenti propongono i prodotti contestati sui medesimi scaffali, letteralmente **fianco a fianco dei prodotti originali Ferrari**, ovviamente più costosi.

Le indagini di Ferrari hanno inoltre appurato che i prodotti oggetto della presente controversia sono caratterizzati da un **bassissimo standard qualitativo**: solo per citare alcuni dei difetti più comuni, si sono riscontrati difetti di stampaggio, errori nelle applicazioni degli adesivi, scarsa stabilità delle parti mobili dei prodotti, scarsa qualità dei componenti elettronici ed in generale una bassa

qualità delle materie utilizzate nei prodotti contestati. Il che, se possibile, aggrava ulteriormente il **danno, anche d'immagine**, per la ricorrente.

Ed oggi pertanto la Ferrari si vede costretta ad adire codesto Ill.mo Tribunale, al fine di ottenere, tra le altre cose, un **provvedimento cautelare** in grado di arrestare l'illecita attività sopra descritta.

*** **

I profili di illiceità

del comportamento delle resistenti:

a) la contraffazione di marchi registrati

6.- L'attività posta in essere dalle odierne resistenti costituisce atto illecito sotto molteplici profili: **contraffazione di marchi registrati, contraffazione di *design* registrato, contraffazione di marchi di fatto**, nonché atti di **concorrenza sleale** ex art. 2598 c.c..

Per ciò che concerne anzitutto il primo profilo, si è già accennato in precedenza, ed è del resto notorio, che l'odierna ricorrente è titolare di numerosissimi marchi registrati (nazionali, comunitari ed internazionali) aventi ad oggetto il simbolo del **Cavallino Rampante** inserito in scudetti e/o stemmi di diverse fatture caratterizzati dal tipico giallo canarino.

Tra i molti, ai fini del presente giudizio, ci limitiamo a citare i marchi comunitari nn. 539.585; 1.598.135; 6.216.972 e 6.213.789 ed i marchi italiani nn. TO2006C002737 (domanda di rinnovo di un marchio originariamente depositato il 12.11.1966); TO2006C002740 (domanda di rinnovo di un marchio originariamente depositato il 12.11.1966); TO2006C002747 (domanda di rinnovo di un marchio originariamente depositato il 12.11.1966); TO2007C002220 (domanda di rinnovo di un marchio originariamente depositato il 12.05.1997); TO2007C002604 e TO2007C002603 (Docc. 29-38).

Orbene: **tutti** i modellini del tipo Formula 1 commercializzati dalle controparti riportano (anche sulle rispettive confezioni) un segno che richiama alla mente, in maniera più o meno diretta, il marchio del cavallino rampante, come è agevole riscontrare già soltanto esaminando le fotografie riportate qui di seguito (della cui mediocre qualità, soprattutto nella resa dei colori, ci scusiamo: trattandosi di ingrandimenti vi sono stati problemi di messa a fuoco), ed ancor più andando a vedere tali segni sui prodotti commercializzati dalle resistenti e sulle relative confezioni:

Come si può notare, i segni contraffattori sono di diverse tipologie, alcune molto semplici (un pallino nero posto al centro di uno stemma giallo con tricolore nella sommità), altre più complesse (particolarmente degni di nota: il "cervo rampante", "il cavallino che corre", il "cavalluccio marino" e la "figura astratta" di cavallo rampante); tutte sono però innegabilmente **confondibili con il marchio Ferrari** e/o dirette quanto meno ad **agganciarsi** al medesimo (in quanto richiamanti – in certi casi neppure troppo velatamente – il cavallino Ferrari), traendo un indebito vantaggio dallo stesso ed arrecandogli un danno ingiusto.

Ciò risulta ancora più vero se si pensa che i segni in contestazione hanno i **medesimi colori** e sono **apposti sui prodotti contraffattori nelle eguali posizioni e con le stesse proporzioni** che i marchi originali hanno sui prodotti Ferrari e sul medesimo **sfondo rosso**.

La concretezza del pericolo di confusione tra i segni contestati e i marchi Ferrari, appare ancora più evidente se si pensa alle **modalità in cui i prodotti in questione vengono esibiti ed acquistati** – sui banchi di un supermercato, con un tipico **acquisto di impulso**, favorito anche dal prezzo mite – ed alle caratteristiche peculiari dei **consumatori di riferimento** per questa particolare categoria di prodotti – ossia principalmente i **bambini** –, per natura meno attenti ai dettagli.

Per tale tipologia di consumatore – ma in realtà anche per gli adulti – il rischio di confusione è quanto mai concreto, non solo perché, anche a causa delle **ridotte dimensioni** (si tratta di scudetti riportati su modellini o sulle confezioni di essi, quindi della lunghezza di pochi **millimetri**), essi potrebbero addirittura **scambiare** questi segni con il vero Cavallino Rampante Ferrari, ma anche per gli **ulteriori elementi di insidia**, quali il **colore rosso** delle vetture, la loro **forma**, il richiamo più o meno diretto a tutti i **segni distintivi degli sponsors** attuali e passati delle vetture Ferrari e più in generale all'**abbigliamento** di queste vetture, ed ancora le **modalità di packaging** di alcuni prodotti e

le particolari modalità di vendita dei prodotti contestati: elementi sui quali avremo modo di soffermarci in seguito, perché la loro imitazione dà luogo anche ad **altri autonomi illeciti**, ma che evidentemente **accrescono esponenzialmente il pericolo di confusione** derivante dall'uso di marchi manifestamente ricalcati sul Cavallino Rampante della Ferrari.

Se infatti alcuni di questi “scudetti”, usati in un contesto diverso, potrebbero essere distinti dal marchio della ricorrente, non vi è dubbio che, quando, come nel caso di specie, essi vengano apposti su automodelli di vetture di Formula 1, di colore rosso e bardate con un abbigliamento ed altri segni che egualmente richiamano spudoratamente quelli delle vere automobili Ferrari (e dei corrispondenti modellini), essi rendano pressoché inevitabile un pericolo di confusione col marchio originale del Cavallino Rampante.

7.- Del resto, anche ove non si ritenesse configurabile un pericolo di confusione tra i segni oggetto del presente giudizio, la violazione dei marchi di titolarità della Ferrari non potrebbe essere comunque negata.

L'immensa ed innegabile notorietà ed il prestigio di cui i marchi Ferrari godono presso il pubblico, rendono infatti senz'altro applicabile ad essi la protezione apprestata dalla lett. c dell'art. 20, comma 1° C.P.I. ai **marchi che godono di rinomanza**, dovendosi intendere come tali i marchi che siano **“conosciuti da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da essi contraddistinti”** (Corte Giust. C.E., 14 settembre 1999, nel procedimento C-375/97, “General Motors”, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1569 e ss.; cfr. anche Corte Giust. C.E., 9 gennaio 2003, nel procedimento C-292/00, “Davidoff”, *ivi*, 2003, 1398 e ss.): e che i marchi Ferrari godano di rinomanza presso una parte significativa (per non dire presso la totalità) del pubblico interessato, ed anzi che gli stessi siano probabilmente i **marchi di rinomanza per antonomasia**, è un fatto assolutamente incontestabile.

Tale protezione opera anche quando il marchio dell'imitatore, eguale o simile a quello originale, pur non potendo venire confuso con esso, determini un **“agganciamento parassitario dei prodotti o servizi dell'imitatore all'immagine legata al marchio imitato e alla notorietà di esso”**, oppure quando **“il segno dell'imitatore venga a contraddistinguere prodotti scadenti o vili (o) ... comunque sia utilizzato con modalità che non sono coerenti con l'immagine connessa al marchio imitato”** (così VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*², Milano, 2001, p. 39).

In giurisprudenza, si vedano ad esempio Trib. Milano, ord. 24 luglio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1133 e ss., che ha rilevato come **“L'indebito vantaggio che può ricavare l'imitatore, richiesto in alternativa al pregiudizio del titolare del marchio per la tutela del marchio che gode di rinomanza, può essere rappresentato dall'agganciamento parassitario dei prodotti o servizi dell'imitatore all'immagine del marchio imitato, che consente loro di collocarsi sul mercato sfruttando tutte le valenze evocative del segno rinomato, acquisendo così uno spazio specifico (anche come ‘cloni’ o imitazioni di basso prezzo) che altrimenti non avrebbero occupato”**; e Trib. Torino, 7 marzo 2002, *ivi*, 2002, 723 e ss., che ha sottolineato come l'uso non autorizzato da parte di un terzo di un marchio di rinomanza **“può comportare un pregiudizio quanto meno a causa della diluizione del potere evocativo e del valore simbolico (del marchio imitato) e parallelamente può attribuire al terzo non autorizzato un particolare vantaggio consentendogli di mettere a frutto sul mercato quello stesso potere evocativo e quello stesso valore simbolico che sono propri del titolare”**.

E tutte queste situazioni nel caso di specie sussistono, essendo del tutto manifesto come la violazione dei marchi Ferrari posta in essere dalle odierne resistenti sia diretta a mettere i prodotti commercializzati da quest'ultime al traino della notorietà dei famosissimi marchi della ricorrente, acquisendo fette di mercato altrimenti impensabili per prodotti di tale fattura, il tutto senza versare a questa alcuna *royalty* (correttamente versate, invece, dai *partners* ufficiali) ottenendo così un **evidente vantaggio**; inoltre, la suddetta violazione, è in pari tempo idonea a **pregiudicare l'immagine e il prestigio** di questi marchi, stante la già citata scarsa qualità dei prodotti contraffattori (scarsa qualità sulla quale, lo ribadiamo, avremo modo di soffermarci più diffusamente in seguito) e la massiccia diffusione, idonea a ledere la capacità distintiva dei marchi della ricorrente.

Al riguardo, è dunque appena il caso di richiamare il chiarissimo insegnamento della **giurisprudenza comunitaria** che, proprio in riferimento agli automodelli, ha recentissimamente sottolineato come la violazione del marchio sussista anche indipendentemente dal fatto che lo stesso sia registrato anche per automodelli (e nel nostro caso abbiamo peraltro visto che lo è), in quanto **“anche l’uso in questione nel giudizio a quo (cioè l’uso per gli automodelli: n.d.r.) può essere vietato, ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva, qualora tale uso senza giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio suddetto, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio”** (Corte Giust. C.E., 25 gennaio 2007, nel procedimento C-48/05, punto 37 della motivazione, ne *Il Dir. ind.*, 2007, 323 e ss., con nota di BOGNI, *Il marchio automobilistico dei modellini*, dove sottolinea che, nella prospettiva della Corte europea, quando **“il marchio ha acquisito rinomanza sul mercato, ed è dunque divenuta attiva la sua potenzialità di vero, completo e sintetico strumento di comunicazione ... allora tale funzione acquisita deve essere tutelata a tutto campo, contro ogni comportamento che possa pregiudicarla, interferendo con la stessa, e segnatamente contro ogni forma di agganciamento parassitario che consenta ad un terzo di appropriarsi del valore di cui il marchio è stato caricato dal titolare”**.

Due sono dunque i casi per i prodotti qui considerati: o il consumatore semplicemente **confonde** i prodotti contraffattori con quelli originali di Ferrari oppure, se anche è in grado di distinguere il prodotto contraffattorio da quello originale, egualmente non può non riconoscere nel segno usato sul prodotto commercializzato dalle odierne resistenti quanto meno un **richiamo** ai famosissimi marchi Ferrari ed ai messaggi ad essi collegati. Ma in entrambi i casi la violazione di questi marchi è assolutamente **incontestabile**.

8.- Le considerazioni che precedono valgono, allo stesso modo, per la riproduzione (ad opera dei prodotti contestati) del **colore rosso** e della peculiare **combinazione bianca e rossa** delle autovetture Ferrari di F1, combinazione che la ricorrente ha fatto oggetto di una registrazione come **marchio comunitario** (il marchio n. 4.969.564; Doc. 39), sulla base di un preuso risalente almeno agli anni ‘90 (e per il colore rosso almeno agli anni ‘50 del secolo scorso).

Tale particolare **combinazione di colori**, è fortemente **distintivo della Scuderia Ferrari, tanto è vero che la stessa combinazione è ripresa sulle tute dei piloti e dei meccanici della Scuderia**, oltre che su tutti i **gadgets ufficiali** utilizzati dai tifosi di tutto il mondo, i quali sono indotti ad associare a tali colori la Scuderia Ferrari di Formula 1.

Come detto, anche questa combinazione particolarmente distintiva (la Ferrari è l’unica vettura di Formula 1 dotata di una simile colorazione) è stata **ripresa da tutti i prodotti contestati riproducenti vetture da Formula 1**, i quali sono stati particolarmente attenti, oltre che a riprendere i colori rosso e bianco, anche a **riprodurre tali colori nelle esatte proporzioni e a posizionarli nelle medesime posizioni dei modelli originali Ferrari**, (oltre ad **aggiungere adesivi che richiamano alla mente i veri sponsors della Scuderia Ferrari**, riprendendone in particolar modo la **grafia e i colori**, aumentando così ulteriormente il pericolo di confusione e/o l’agganciamento a quello che a tutti gli effetti rappresenta un **marchio che gode di rinomanza**, essendo conosciuto da gran parte della popolazione mondiale che segue e ammira da sempre le imprese delle Ferrari e dei suoi piloti).

9. Un caso particolare di contraffazione, poi, è rappresentato dal prodotto di cui al doc. 21.

Tale prodotto costituisce infatti contraffazione anche dell’altrettanto famoso marchio di titolarità di Ferrari costituito dal **nome “Ferrari” con la lettera F allungata** sino a ricoprire le altre lettere della parola, marchio a sua volta **celeberrimo** e protetto in particolare dai marchi comunitari nn. 161.950; 560.128 e 1.616.440 e nazionali nn. TO2006C001027 (domanda di rinnovo di un marchio originariamente depositato il 13 aprile 1987); TO2006C002739 (domanda di rinnovo di un marchio originariamente depositato il 12 novembre 1966); TO2007C000283 (domanda di rinnovo di un marchio originariamente depositato il 16 giugno 1997) (docc. 40-45).

Con una buona lente di ingrandimento, ovvero con una macrofotografia ci si può accorgere che il

segno contestato contiene qualche **minuscola variante** rispetto al (vero) marchio Ferrari, ma lasciando **immutata la caratteristica F allungata e riprendendo alla perfezione la grafia** del famosissimo marchio Ferrari (tra l'altro proprio nella forma oggetto di recentissimo *restyling*); il tutto, ovviamente, aggravato dalla riproduzione del **colore rosso**.

La sussistenza di pericolo di confusione e dell'agganciamento è dunque anche in questo caso **evidente e clamorosa**: e non possiamo quindi che richiamare al riguardo quanto già detto a proposito della violazione dei marchi relativi al Cavallino Rampante.

*** **

I profili di illiceità

del comportamento delle resistenti:

b) la contraffazione di modelli registrati

10.- Come più volte ripetuto, l'odierna ricorrente è titolare anche di numerose **privative di design** (nazionali, comunitarie ed internazionali).

Tra di esse, quella che qui più interessa è certamente la registrazione per **modello internazionale**, esteso all'Italia, n. DM/060.124 dell'11.07.2001 (Doc. 46) avente ad oggetto la **riproduzione giocattolo della mitica Ferrari "Enzo"**, esclusiva autovettura prodotta in soli 399 esemplari in occasione dell'anniversario per i 55 anni della casa di Maranello e immediatamente divenuta il **simbolo** di tutta la produzione GranTurismo della Ferrari, un vero e proprio oggetto di culto.

Il *design* della "Enzo", frutto del grande lavoro dei *designers* Ferrari e direttamente ispirato dalle vetture da competizione della stessa Ferrari, ha rappresentato una **novità assoluta** nel panorama delle c.d. *supercars*, permettendo alla stessa di entrare direttamente nella storia dell'automobilismo come simbolo assoluto dell'unicità del *design* Ferrari.

La piena validità del modello n. DM/060.124 è dunque assolutamente indiscutibile, e soffermarci a parlarne suona quasi offensivo per il lavoro di un grande *designer* come Pininfarina che ha ideato il modello stesso, modello che a tutt'oggi rappresenta forse **la punta più alta raggiunta dal design automobilistico mondiale, e italiano in particolare**: la forma qui azionata è infatti veramente **unica al mondo**, cosicché è addirittura un fuor d'opera (lo facciamo solo per completezza di esposizione) richiamare qui la presunzione di validità di cui godono i modelli registrati *ex art.* 121 C.P.I.

Per mero scrupolo difensivo si fa presente che il modello qui azionato ha ottenuto alcuni **importantissimi riconoscimenti internazionali** tra i quali citiamo: il premio Quattroruote "Le Auto che preferisco" tra la categoria Sportive per il 2003/2004; il premio "Supercar of the Year" assegnatole dalla rivista specializzata inglese Top Gear nell'anno 2003; il premio "Auto Trophy" assegnatole dalla rivista tedesca Auto Zeitung sempre nell'anno 2003; il premio "Die besten Autos" della rivista Auto Motor und Sport nel 2004; il premio "Dream car of the Year" per il 2002 dalla rivista inglese Autocar ed infine, nel 2007, ha ottenuto il primo posto assoluto nella "Zurich Iconic Car Index".

11.- Orbene: nel corso delle indagini svolte da Ferrari presso i punti vendita delle resistenti, è stato possibile reperire **diverse tipologie di automodelli riproducenti in toto le caratteristiche peculiari del design della "Enzo"**.

Tranne modestissimi elementi di dettaglio, i prodotti commercializzati dalle resistenti sono infatti **pressoché identici** a quelli oggetto del modello Ferrari, dei quali, come si diceva, riproducono pedissequamente la forma quasi in ogni elemento (ed in particolare nel **caratteristico aspetto del "muso"** e nel **profilo**, tanto da risultare verosimilmente realizzati "**a ricalco**" rispetto ai corrispondenti prodotti originali.

In considerazione dell'**assoluta identità** dei prodotti contraffattori con quelli oggetto del modello Ferrari, che già un semplice raffronto tra le figure della registrazione ed i prodotti commercializzati dalle resistenti permette di apprezzare, non è dunque neppure necessario richiamare la chiara

disposizione dell'art. 41 Codice della Proprietà Industriale, già art. 8-ter legge modelli, il quale precisa espressamente che – come del resto è ovvio – non bastano minime differenze ad escludere la contraffazione, in quanto **“La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa”**.

E nel caso di specie l'impressione generale suscitata dai prodotti contraffattori è assolutamente **identica** a quella suscitata dal modello DM/060.124, essendone ripresi tutti gli elementi caratteristici (compreso il mitico colore rosso); il che fa sì che questi ultimi ricadano all'interno dell'ambito di protezione del modello azionato costituendone pertanto una palese **violazione**.

*** **

I profili di illiceità del comportamento delle resistenti:

c) la contraffazione di marchi non registrati

12.- Anche a prescindere dalla già ricordata registrazione comunitaria n. 4.969.564, il colore rosso e la caratteristica livrea bianca e rossa delle vetture Ferrari di F1 sono tutelabili come **marchi di fatto** di titolarità di Ferrari ed anche in relazione ad essi la contraffazione posta in essere dalle controparti è innegabile.

Colore rosso e livrea (entrambi pedissequamente ripresi dai prodotti contestati) costituiscono infatti due dei principali e più noti marchi di fatto da sempre utilizzati dalla Ferrari per la sua produzione.

Il **colore rosso** è da sempre utilizzato dall'odierna ricorrente: inizialmente per identificare le proprie **autovetture** (sia F1 che GranTurismo) e successivamente **tutta la produzione Ferrari** (dai prodotti di *merchandising*, ai *luxury goods*, passando per i capi d'abbigliamento e per gli accessori).

Che il **colore rosso**, nel mondo dell'automobilismo, sia da sempre **sinonimo di Ferrari** è un dato a sua volta del tutto **notorio**, e peraltro largamente documentato dai materiali da noi prodotti relativi alla storia della Ferrari e dei suoi prodotti.

Rosse sono le **autovetture** (conosciute anche come **“le rosse”**), rosse sono le tute del *team* Ferrari (conosciuti anche come gli **“uomini in rosso”**), rosso è il colore della sede principale dello **stabilimento** Ferrari, rosso è il colore predominante dei **concessionari** Ferrari, così come dei **siti Internet** Ferrari (Doc. 47); ed egualmente, ormai da **decenni** nel campionato di Formula 1 ed in tutte le altre competizioni in cui partecipano autovetture Ferrari **le uniche vetture rosse sono quelle della Scuderia Ferrari**, tanto che addirittura nel linguaggio comune si parla di **“rosso Ferrari”**.

Che il colore rosso costituisca il **segno distintivo per antonomasia** dell'odierna ricorrente (forse anche più dei notissimi marchi **“Cavallino Rampante”** e **“Ferrari”**, che su ogni prodotto ricoprono sempre una superficie inferiore rispetto a quella ricoperta dal colore rosso) appare dunque francamente **innegabile**.

E' quindi evidente che, quando il consumatore vede una c.d. *supercar* o una Formula 1, ovvero un modellino riprodotto tali autovetture di colore rosso, nella sua mente si insinui, per una sorta di **“riflesso condizionato”**, un **vero e proprio collegamento alla Ferrari**, e quanto meno un **richiamo** ad essa.

E di ciò sono evidentemente edotte anche le odierne controparti, le quali, tra le migliaia di tipologie di modellini di altrettanti infiniti colori disponibili in commercio, hanno pensato bene di commercializzare dei prodotti che **non solo riprendono le forme ed i marchi registrati di Ferrari ma ne riprendono anche il mitico colore rosso**.

Ed è appena il caso di sottolineare, anche in questo caso, come la **combinazione di queste imitazioni** faccia da **moltiplicatore** per il pericolo di confusione e di agganciamento cagionato da ciascuna di tali imitazioni singolarmente considerate.

13.- Ma non è ancora tutto. Come già abbiamo visto, infatti, in riferimento ai prodotti contestati

del tipo Formula 1, le controparti si sono spinte oltre, riproducendo pedissequamente anche la **livrea delle vetture da competizione** dell'odierna ricorrente (comprensiva degli *sponsors* ufficiali del *team* Ferrari di F1, richiamati in modo così **trasparente** da rasentare la parodia, o l'**umorismo involontario**; è solo il caso di sottolineare che i modellini degli imitatori riproducono, sia pur alterandoli, anche i marchi che invece, per scelta aziendale, non compaiono sui modellini ufficiali, ed in particolare quelli dei **prodotti da fumo**, che la Ferrari, in base alla sua politica di *debranding* proibisce di apporre su prodotti destinati, per definizione, ad un pubblico di **minorenni**), che a sua volta assolve un'evidente **funzione distintiva**, ricollegando in modo altrettanto automatico tali vetture alla Ferrari e rappresentando quindi un altro **marchio di fatto** della stessa ricorrente.

L'imitazione dei marchi di fatto della Ferrari costituiti da colore e livrea dell'autovettura è anzi **il fattore dominante del pericolo che il consumatore si confonda**, credendo di avere a che fare con un modellino Ferrari, essendo infatti gli elementi che più facilmente colpiscono il consumatore, nel giudizio "**di impressione**" che necessariamente compie al momento di acquistare questo tipo di prodotti, come si diceva vedendoli e prelevandoli dallo **scaffale di un supermercato**.

Del resto, l'indiscussa ed indiscutibile fama di cui tali segni godono in tutto il mondo ed in particolare in Italia, fanno sì che anche per la protezione di questi segni non sia necessario che vi sia un vero e proprio rischio di confusione, essendo sufficiente che a seguito dell'utilizzo degli stessi derivi un **indebito vantaggio** a favore del contraffattore o un **pregiudizio** a danno dei marchi Ferrari.

L'indebito vantaggio è del tutto evidente; le controparti avrebbero potuto benissimo commercializzare autovetture di un qualsiasi colore (verde per esempio), o con una livrea diversa (le possibilità, anche qui, sono pressoché infinite): e se non l'hanno fatto, e hanno invece scelto di commercializzare automodelli che chiaramente richiamano quelli della Ferrari (se non addirittura vengono confusi con essi), lo scopo è manifestamente quello di farli **uscire dall'"anonimato", appunto attraverso il richiamo alla Ferrari, ed alle sue celeberrime autovetture da competizione**. In quest'ottica è chiaro che la scelta del colore rosso o addirittura della tipica livrea delle vetture Ferrari da F1 si sia rivelata una **scelta strategicamente vincente per i contraffattori**: se l'utilizzo di tali colori (quanto meno) richiama nella mente del consumatore le vetture Ferrari, che egli certamente conosce e ammira, appare fortemente probabile che egli sceglierà un prodotto dotato di tali caratteristiche piuttosto che un anonimo modello verde (per tornare all'esempio fatto all'inizio).

Ecco quindi che l'uso indebito dei marchi di fatto Ferrari, fornisce un **chiaro quanto indebito vantaggio** a prodotti altrimenti destinati ad uno scontato anonimato.

Tale utilizzo, poi, arreca alla Ferrari un **evidente pregiudizio**; ciò sia poiché i prodotti avversari sono di evidente **scarsa qualità** (scarsa qualità che potrebbe essere associata dal consumatore ai prodotti Ferrari, azienda che invece ha **la perfezione e la precisione nel proprio DNA**), sia perché la presenza sul mercato di numerosi prodotti (non autorizzati) riprendenti i suoi marchi di fatto, finisce inevitabilmente per **annacquare** la storica forza distintiva degli stessi, forza distintiva che costituisce per Ferrari anche un innegabile e fortissimo *asset* aziendale.

Sussistono dunque pienamente i presupposti per la protezione di questi elementi appunto come **segni distintivi di fatto**, tutelati ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice della Proprietà Industriale: protezione che riguarda sia il **pericolo di confusione**, sia l'**agganciamento parassitario**, represso per i marchi registrati dall'art. 20, comma 1°, lett. *a* e *c* del Codice della Proprietà Industriale e per i segni distintivi non registrati – se anche non si ritiene possibile applicare anche ad essi queste disposizioni, come in realtà appare preferibile, sulla base di una lettura sistematica – quanto meno dall'**art. 2598, n. 2 c.c.**

Nello stesso senso ha avuto modo di esprimersi anche la giurisprudenza, ed anzitutto quella di codesto Ill.mo Tribunale, che ha così potuto configurare come un'ipotesi di "**contraffazione di segni distintivi non registrati risolvendosi nella forma del prodotto**", sotto i profili della confondibilità e dell'agganciamento, la copiatura pedissequa della forma di un cavatappi (Trib. Milano, decr. 17 gennaio 2006: doc. 48), ed ancor più recentemente la combinazione di disegni che

comparivano su una cassaforte (Trib. Milano, decr. 5 aprile 2007: doc. 49).

E questi rilievi si applicano a più forte ragione nel nostro caso, posto che la **rinomanza** di cui godevano gli elementi tutelati dai due provvedimenti appena richiamati non è **neppure lontanamente da paragonare** a quella dei marchi di fatto della Ferrari di cui stiamo parlando, così come assolutamente manifesto è l'**agganciamento parassitario** (e il correlativo **pregiudizio** per la ricorrente) che la riproduzione di essi sui modellini qui contestati determina.

*** **

I profili di illiceità del comportamento delle resistenti: d) la concorrenza sleale

14.- L'attività posta in essere dalle controparti, infine, costituisce **concorrenza sleale** *ex art.* 2598 c.c., e ciò sotto **molteplici profili**.

Innanzitutto, l'uso di segni simili a degli anteriori segni distintivi altrui (indipendentemente dal fatto che si tratti di marchi registrati o di fatto) in relazione a prodotti identici (come nel caso di specie) a quelli per i quali questi ultimi sono usati, dà indubitabilmente luogo ad un'ipotesi di **concorrenza sleale confusoria**, illecita ai sensi dell'art. 2598, n. 1 c.c. il quale, come noto, vieta l'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri; a tal proposito si vedano, tra le molte, Trib. Monza, Sez. Dist. Desio, 13 gennaio 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 628 e ss.; Trib. Napoli, 21 giugno 1995 (ord.), ne *Il dir. ind.*, 1996, 453 e ss.; Trib. Roma, 20 febbraio 1988, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 498 e ss.; nonché in dottrina, per tutti, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2005, pp. 47-48.

Nel caso di specie, che vi possa essere un rischio di confusione per il consumatore (e in particolare per il consumatore di questi prodotti), a seguito dell'uso fatto sui prodotti contestati di segni identici o simili ai marchi (registrati e non) di Ferrari, non è seriamente negabile, e ciò tanto più in considerazione del fatto che i segni confondibili – quanto meno nei modelli riproducenti vetture del tipo Formula 1 – vengono sempre **utilizzati contemporaneamente**, aumentando così esponenzialmente l'insidiosità dell'imitazione.

La concorrenza sleale sussiste poi, in relazione ai prodotti contestati che riproducono la mitica Ferrari "Enzo", anche sotto il profilo dell'**imitazione servile**, vietata sempre ai sensi dell'art. 2598, n. 1 c.c.: e ciò perché del modello/prodotto Ferrari sono **imitati veramente tutti i particolari, anche quelli puramente distintivi**, cosicché l'acquirente che già conosce il modello/prodotto Ferrari (che, come si è già detto, rappresenta il **prodotto-simbolo** della recente produzione GranTurismo della Ferrari, un vero e proprio mito sognato da tutti gli appassionati e tifosi Ferrari) non può non scambiare le copie per i prodotti originali, o quanto meno ritenere che anche queste ultime siano state autorizzate dalla ricorrente.

15.- Del resto, anche a prescindere dal pericolo di confusione, l'imitazione dei segni distintivi della ricorrente e della forma distintiva dei suoi prodotti realizza, come pure abbiamo visto, un evidente **agganciamento parassitario** dei prodotti commercializzati dalle resistenti alla fama dell'odierna ricorrente e dei prodotti di questa, secondo il modello più classico del cosiddetto **look-alike**, configurando così un caso di scuola di **appropriazione di pregi**, vietata dall'art. 2598, n. 2 c.c..

Tale norma, infatti, è diretta a sanzionare, tra l'altro "**gli atti di concorrenza caratterizzati da un intento di agganciamento alla notorietà altrui**" (così ancora VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁷, cit., p. 90), anche quando ciò non comporti – ma non è questo il caso – un rischio di confusione.

Sull'illiceità di tale tipo di attività si vedano Cass., 21 ottobre 1998, n. 10416, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 155 e ss., spec. p. 162; Trib. Milano, 1° febbraio 1999, *ivi*, 2000, 209 e ss.; il provvedimento già ricordato di Trib. Milano, 17 gennaio 2006, di cui al doc. 44 – che ha appunto ritenuto la copiatura del prodotto realizzata in quel caso illecita "**sotto il profilo della contraffazione dei segni distintivi non registrati risolvendosi nella forma del prodotto o, quantomeno, sotto il profilo della concorrenza sleale per pedissequa, servile imitazione e per appropriazione di pregi**" –;

e ancor più esplicitamente Trib. Milano, ord. 21 luglio 2004, *ivi*, 2005, 433 e ss., che ha sanzionato l'imitazione anche non confusoria degli elementi distintivi di un prodotto altrui come **“un indebito agganciamento ex art. 2598 n. 2 c.c. posto in essere dalla resistente rispetto all'attività ed al prodotto della ricorrente, volto a sfruttare la notorietà ed il successo del concorrente riproducendone le forme di presentazione esteriore del prodotto al fine di trarre indebito vantaggio dal positivo accreditamento da essa conquistato presso il consumatore in modo da riversare anche sul prodotto”** dell'imitatore **“l'effetto della rinomanza del prodotto concorrente”**: rilievi che valgono a più forte ragione nel caso di specie, data la fama incomparabile della Ferrari e dei suoi segni distintivi, registrati e non registrati.

Il *look-alike* e il conseguente agganciamento parassitario sono, nel caso di specie, francamente innegabili, e non riguardano soltanto l'aspetto complessivo dei prodotti ed i segni distintivi ad essi apposti, ma addirittura **elementi “accessori”**, a loro volta congegnati in modo da **richiamare la Ferrari, i suoi marchi e i suoi prodotti originali**.

Emblematici sono sotto questo profilo i prodotti che propongono **insieme alla falsa Ferrari altri modelli di automobili Formula 1 riprendenti le forme, i colori ed in generale l'aspetto complessivo delle sue dirette concorrenti** nel campionato mondiale di Formula 1 – Renault, McLaren, BMW –, accostamento che è ripreso, in particolar modo in riferimento alla vettura Renault, anche su molte delle confezioni dei prodotti contestati, rendendo così **ancor più immediata l'identificazione della vettura rossa come una Ferrari** ed accentuando l'effetto delle altre forme di imitazione di cui si è detto; analogamente, la confezione di uno dei prodotti in contraffattori riproduce i box di una scuderia di Formula 1, riportando una **fotografia**, la cui abile manipolazione al *computer* non impedisce di **riconoscervi i famosi “uomini in rosso” Ferrari intenti in un'operazione di pit-stop**, mentre altri due prodotti recano anche un adesivo riproducente una **targa automobilistica della provincia di Modena** (città in cui è nato Enzo Ferrari e provincia in cui si trova il comune di Maranello, da sempre associato alla Ferrari). E l'elenco potrebbe continuare a lungo...

Del resto, come già si è accennato in precedenza, dove non arriva il “travestimento” da Ferrari adottato dai prodotti contraffattori, arrivano le **modalità di vendita** utilizzate da controparte: si noti infatti che, in vari casi, i prodotti-copia vengono venduti **fianco a fianco di quelli originali**, proprio al fine di aumentare il pericolo di confusione nella mente del consumatore e/o quanto meno di agganciarsi alla fama della ricorrente e dei suoi prodotti.

Inoltre, in un caso specifico viene utilizzata sugli scontrini fiscali l'espressione **“Auto Formula Rossa”**, il che accentua ulteriormente il collegamento con la Ferrari, le cui vetture vengono comunemente chiamate appunto le “rosse”, se non addirittura il **convincimento di avere acquistato un modello originale**.

16.- La concorrenza sleale, nel caso di specie, sussiste poi anche sotto il profilo della **denigrazione**, anch'essa vietata ai sensi dell'art. 2598, n. 2 c.c., e ciò per una molteplice serie di motivi:

a) i prodotti avversari sono di **scarsa (per non dire infima) qualità**: è sufficiente prendere tra le mani i prodotti in questione per rendersi conto che essi presentano numerosi **difetti di stampa** (bolle d'aria, spigoli mal definiti), le parti mobili sono di fattura assai **fragile** (toccando i prodotti avversari con mano si ha sempre il timore che qualche pezzo si possa staccare), i **particolari** più minuti e caratteristici (che nei prodotti originali Ferrari sono finemente realizzati e riprodotti in perfetta scala) nei prodotti contraffatti sono ripresi unicamente tramite **adesivi**, gli **elementi decorativi** (che nei prodotti originali Ferrari sono costituiti da eleganti e precise serigrafie) nei prodotti contraffatti sono costituiti a loro volta da **adesivi la cui stabilità appare alquanto aleatoria** (giacché evidentemente, per tenere i prezzi bassi, i produttori cinesi hanno voluto risparmiare anche sulla colla...): e dunque chi acquista questi prodotti credendo di avere a che fare con un prodotto originale o comunque autorizzato dalla Ferrari non può che **attribuire ad essa la responsabilità della scelta di un produttore mediocre**, in contrasto con l'**immagine di assoluta precisione tecnica** che caratterizza Ferrari e i suoi prodotti;

b) i prodotti contraffattori sono venduti a **prezzi largamente inferiori rispetto a quelli praticati per i prodotti originali** (il modello originale della Ferrari “Enzo” viene infatti venduto al pubblico ad un prezzo che si aggira intorno ai 40 Euro, mentre quelli contraffattori sono venduti ad un prezzo che oscilla da un minimo di 6,90 Euro ad un massimo di 19,90 Euro; allo stesso modo, il modello originale della F2007 – il modello di Ferrari Formula 1 più recente – è venduto al pubblico ad un prezzo che si aggira intorno ai 60 Euro, mentre quelli contraffattori sono venduti ad un prezzo che oscilla da un minimo di 5,90 Euro ad un massimo di 19,90 Euro), ciò determina necessariamente il **discredito commerciale sia del prodotto commercializzato a prezzi normali**, sia di Ferrari stessa, “**essendo il pubblico indotto a ritenere che sussistano ampi ed ingiustificati margini di profitto su un prodotto di qualità modesta**” (così da ultimo Trib. Frosinone, ord. 2 febbraio 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, n. 4134; e nello stesso senso già Pret. Verona, 29 ottobre 1992, in *Foro it.*, 1994, I, 933 e ss.; Trib. Bari, ord. 16 novembre 1998, *ivi*, 1999, I, 1642 e ss.; e Trib. Ancona, ord. 12 aprile 1999, *ibidem*, 1645 e ss.) e che peraltro, a prodotto ancora confezionato – come si presenta al consumatore al momento dell’acquisto –, appare qualitativamente identico a quello di minor prezzo, giacché ovviamente i difetti di cui si è detto sopra si manifestano solo successivamente, quando il prodotto viene tolto dalla confezione ed è effettivamente nelle mani dell’acquirente.

17.- La condotta delle odierne resistenti, infine, costituisce concorrenza sleale per **scorrettezza professionale** (fattispecie disciplinata dall’art. 2598, n. 3 c.c.), e ciò anche qui per una molteplice serie di motivi:

a) la violazione dell’altrui privativa (in particolare, per **modello**) costituisce di per sé un comportamento contrario ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l’altrui azienda, (c.d. “**concorrenza sleale dipendente**”), la cui illiceità è del tutto incontrovertibile. Si vedano tra le molte pronunce in tal senso App. Bologna, 3 maggio 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 115 e ss., che ha appunto affermato che “**La contraffazione brevettuale, indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti, integra di per sé un comportamento non conforme ai principi della correttezza professionale, idoneo a danneggiare l’altrui azienda e quindi suscettibile di censura ai sensi dell’art. 1598, n. 3 c.c.**”; Trib. Napoli, 5 novembre 1998, *ivi*, 1998, 939 e ss.; Trib. Vicenza, 6 settembre 1993, *ivi*, 1993, 718 e ss.; App. Milano, 24 settembre 1991, *ivi*, 1991, 704 e ss.; ecc.;

b) la circostanza che i prodotti-copia siano stati **verosimilmente ottenuti attraverso un ricalco dei corrispondenti prodotti originali** rende poi evidente la slealtà concorrenziale della condotta delle resistenti sotto il profilo della c.d. **ripresa diretta della prestazione altrui**, che costituisce un comportamento contrario ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, vietato ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c. (in tal senso si vedano, tra le molte, Cass., 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, n. 2891; Pret. Legnano, ord. 4 maggio 1988, *ivi*, 1988, n. 2314; App. Bologna, 20 gennaio 1981, *ivi*, 1981, n. 1488; App. Firenze, 11 marzo 1975, *ivi*, Rep sist. 1972-1987, p. 964; Trib. Milano, 28 aprile 1975, *ivi*, 1975, n. 719; ecc.), in quanto tale condotta “**consente una economia di tempo, di lavoro, di studio e di spesa ed offre la possibilità di immettere sul mercato la pubblicazione in tempi assai più brevi di quelli che avrebbero richiesto l’autonoma elaborazione, composizione e stampa**” (così appunto Cass., 2 dicembre 1993, n. 11953, *cit.*), rilievi che possono ripetersi tal quali anche nel caso di specie;

c) sempre nella stessa prospettiva, l’agganciarsi a marchi di fama assoluta quali quelli di Ferrari, ha permesso ai prodotti avversari di **accreditarsi sul mercato** (in termini di accrescimento sia d’immagine sia di vendite) **senza dover affrontare i costi necessari per raggiungere autonomamente tale accreditamento**: come accennato in precedenza, i prodotti contestati, ove non fossero “travestiti” da Ferrari, troverebbero difficilmente spazio nel mercato di riferimento e anche qualora fossero in grado di guadagnarsi una fetta di mercato, quest’ultima sarebbe certamente di gran lunga inferiore rispetto a quella ottenuta mediante il richiamato “travestimento”. Ed anche questa condotta è evidentemente contraria alla correttezza professionale, per le stesse ragioni che si sono appena dette;

d) il **carattere sistematico** dell'imitazione realizzata, che, come abbiamo visto, riguarda **pressoché l'intera gamma** dei modellini-giocattolo Ferrari (dalla "Enzo" alle Formula 1) e si estende anche alle **confezioni** e alle **forme di presentazione** (addirittura con la riproduzione di immagini originali della Ferrari appena ritoccate, o con l'uso della targa di Modena, ecc.) e al **posizionamento negli scaffali** (prodotti-copia e prodotti originali fianco a fianco e pressoché indistinguibili), configura poi all'evidenza un caso di scuola di **concorrenza parassitaria**, trattandosi appunto di una "**imitazione sistematica e durevole del concorrente, un cammino continuo e costante sulle orme altrui, uno sfruttamento di ogni iniziativa, studio o ricerca del concorrente**" (così, tra le pronunce più recenti, App. Milano, 18 settembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 908 e ss.).

*** **

L'azione di merito che Ferrari intende proporre

18.- Sulla base di quanto precede, la Ferrari intende quindi promuovere una causa di **contraffazione** dei propri marchi registrati e di fatto, del proprio *design* registrato e di **concorrenza sleale**, chiedendo la condanna a questo titolo delle resistenti.

In particolare, nell'ambito della promuovenda causa di merito, la ricorrente intende domandare l'accertamento del compimento di tutti gli illeciti sin qui descritti, con l'inibitoria finale della prosecuzione o ripetizione di tali illeciti, inclusa la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti riproducenti modelli di titolarità di Ferrari e/o di prodotti contraddistinti dai segni sopra descritti o comunque ad essi simili ed in generale da segni simili ai marchi di titolarità della Ferrari, l'ordine di ritiro definitivo dal commercio dei prodotti contestati e la fissazione di una penale per ogni violazione successivamente constatata.

La ricorrente intende altresì domandare la condanna delle odierne resistenti al risarcimento del danno ad essa causato dagli illeciti di cui le stesse si sono rese responsabili e alla restituzione degli utili da esse conseguiti, come previsto dall'art. 125 C.P.I., nonché l'emanazione di tutte le pronunce conseguenti, e segnatamente la distruzione dei prodotti contraffattori e la pubblicazione dell'emananda sentenza.

*** **

Le istanze cautelari oggetto del presente procedimento

19.- Per assicurare gli effetti di questa azione è però intanto strettamente indispensabile un **intervento in sede cautelare**, con la concessione di provvedimenti di **inibitoria, ritiro dal commercio e sequestro**, che impediscano alle resistenti sia di **proseguire nel compimento degli illeciti** sin qui descritti (e tuttora in corso), sia di "eliminare" importanti **elementi di prova** in relazione all'attività illecita posta sin qui in essere, ed in particolare degli elementi diretti a quantificare l'ammontare del danno patito dalla odierna ricorrente e quello degli utili conseguiti dai contraffattori (rilevanti sotto il profilo, pure già ricordato, della reversione degli utili prevista a norma dell'art. 125 C.P.I.), e – soprattutto – di **identificare gli ulteriori soggetti coinvolti nell'attività contraffattoria**.

In relazione a quest'ultima richiesta – particolarmente importante nel caso di specie, date anche le verosimili **ramificazioni internazionali dell'illecito in atto** –, è appena il caso di ricordare come gli artt. 128 e 129 del Codice della Proprietà Industriale consentono espressamente la descrizione o il sequestro "**degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione**", e tra essi rientrano senz'altro i documenti idonei all'identificazione del **produttore**, degli **importatori** e degli eventuali ulteriori distributori dei prodotti contraffattori, a loro volta responsabili di contraffazione. Ciò è confermato anche dal coordinamento tra queste disposizioni e quella dell'art. 121, comma 2° del Codice, che consente al Giudice di ordinare al preteso contraffattore "**di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione**".

Sempre in relazione ai sequestri richiesti va altresì sottolineato che essi dovranno poter essere eseguiti anche presso **terzi non identificati nel ricorso** (e segnatamente presso gli **importatori**), di cui dovesse emergere la partecipazione all'illecito, in base a quanto previsto dall'art. 130 C.P.I..

La sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei provvedimenti cautelari necessari (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) è, nel caso di specie, assolutamente indubitabile.

Per quanto riguarda il requisito del *fumus boni iuris*, la sussistenza dello stesso è di immediato riscontro, stante la titolarità in capo a Ferrari dei modelli e dei marchi (di fatto e registrati) citati in narrativa; la validità degli stessi e la loro **clamorosa violazione** ad opera delle odierne resistenti è riscontrabile con altrettanta evidenza per i motivi tutti sopra esposti.

Quanto poi al *periculum in mora*, è appena il caso di osservare come gli illeciti in atto siano certamente suscettibili di arrecare alla Ferrari (ed hanno già arrecato) un danno gravissimo sia in termini di **mancato profitto** (è infatti altamente probabile che il consumatore che si trovi dinnanzi ad uno dei prodotti contraffatti –indotto in errore o quanto meno invogliato dal prezzo nettamente inferiore per un prodotto, almeno in apparenza, identico – acquisti i prodotti contestati al posto di quelli originali), sia – ed anzi prima ancora – di **danno d'immagine** e di **perdita di valore di marchi** che godono di un prestigio assoluto e sul quale sono stati investiti ingenti capitali sia direttamente da Ferrari che dai *partners* commerciali di questa.

*** **

La richiesta di concessione dei provvedimenti cautelari *inaudita altera parte*

20.- E' altresì importante che i provvedimenti sopra indicati vengano concessi **inaudita altera parte**.

Ciò si rende strettamente indispensabile anzitutto per i richiesti provvedimenti di **inibitoria** della pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti contestati, di ritiro dal commercio e sequestro degli stessi nei confronti delle resistenti.

La preventiva comparizione delle parti, renderebbe di fatto **impossibile** (stante l'inevitabile decorso di giorni preziosi per Ferrari, dovuti alla necessità di notificare il provvedimento di fissazione dell'udienza, alla facoltà delle controparti di depositare una memoria di resistenza e alla successiva comparizione delle parti in udienza per la discussione), per l'odierna ricorrente, riuscire ad ottenere un provvedimento favorevole in tempo per impedire alle controparti di **terminare di commercializzare e pubblicizzare i prodotti contraffattori**, verosimilmente acquistati in grandi quantità in vista delle festività e ormai agli "sgoccioli", dopo la "Befana" del 6 gennaio: col rischio, quindi, che Ferrari si trovi ad eseguire un provvedimento su **scaffali vuoti**.

La preventiva comparizione delle parti consentirebbe del resto alle odierne resistenti (che dispongono di un gran numero di magazzini di stoccaggio della merce sparsi su tutto il territorio italiano) e più ancora ai loro **danti causa** e agli **importatori** – ai quali sicuramente le resistenti si rivolgerebbero per esserne garantite e che sanno perfettamente quello che fanno e sono dunque verosimilmente attrezzati a far sparire rapidissimamente tutta la loro mercanzia! – di disperdere o nascondere i prodotti contraffattori (giocattoli di piccole dimensioni, quindi facilmente trasportabili ed occultabili, magari anche a piccoli gruppi), rendendo quindi **sostanzialmente impossibile eseguire fruttuosamente i richiesti provvedimenti di sequestro**.

La comparizione delle parti, inoltre, pregiudicherebbe anche l'esecuzione dell'indispensabile sequestro delle scritture contabili delle odierne resistenti: se infatti il provvedimento venisse annunciato alle controparti e, loro tramite, ai loro **danti causa** ed agli **importatori**, tutti questi soggetti avrebbero facile gioco nel far **sparire tutti i documenti "compromettenti"**, soprattutto se si considera il fatto che per molti di questi documenti non è obbligatoriamente prevista la conservazione (cfr. in tal senso SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, Milano, 2001, p. 238).

E sotto quest'ultimo aspetto si deve ancora una volta sottolineare con forza come la contraffazione assuma nel caso di specie un evidente **carattere sistematico ed organizzato** e

addirittura evidenti profili **internazionali** – con il coinvolgimento di un produttore verosimilmente **cinese** – rendendo ancora più attuale il rischio che ogni traccia dell'illecito (e soprattutto i **prodotti** da sequestrare e le **scritture contabili**) venga fatta **sparire** nel tempo necessario alla convocazione delle parti.

Anche in termini di **bilanciamento di interessi** – giustamente valorizzato nella giurisprudenza di codesto Ill.mo Tribunale –, il **differimento del contraddittorio** a un momento successivo (comunque di pochi giorni) all'esecuzione della misura cautelare non sarebbe in questo caso particolarmente oneroso per le parti resistenti: mentre la preventiva comparizione delle parti rischierebbe di tradursi in un **danno gravissimo per Ferrari**, che potrebbe perdere ogni possibilità di ottenere reale soddisfazione per i diritti violati.

Sussistono pertanto pienamente le ragioni per la concessione dei richiesti provvedimenti cautelari senza previa comparizione delle parti: fermo restando che naturalmente la comparizione seguirà subito dopo, e in tale sede potranno essere valutate le eventuali difese delle resistenti.

*** **

La richiesta di pubblicazione dell'emanando provvedimento

21.- Dovrà infine essere disposta la pubblicazione dell'emanando provvedimento, pubblicazione la cui ammissibilità in sede cautelare è ora espressamente prevista dall'art. 127 del Codice della Proprietà Industriale, e già prima dell'entrata in vigore di esso era riconosciuta da una larga parte della giurisprudenza. Dalla oramai lontana Pret. Afragola, 6 febbraio 1967, in *Riv. dir. comm.*, 1968, II, 77, e ss. numerosissime decisioni hanno ripetuto il medesimo principio: tra le molte si vedano Pret. Milano, 31 luglio 1967, in *Foro pad.*, 1967, 923 e ss.; Pret. Roma, 6 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 1, 1806 e ss.; Pret. Roma, 7 settembre 1978, in *Giust. civ.*, 1978, 1904 e ss.; Pret. Catania, 9 dicembre 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, 684 e ss.; Pret. Catania, 23 marzo 1983, *ivi*, 1983, 541 e ss.; Pret. Legnano, 3 maggio 1985, *ivi*, 1985, 586 e ss.; Pret. Catania, 23 febbraio 1987, *ivi*, 1987, 377 e ss.; Pret. Catania, 25 luglio 1987, *ibidem*, 673 e ss.; Trib. Catania, 17 ottobre 1988, *ivi*, 1988, 800 e ss.; Trib. Roma, 25 febbraio 1988, *ibidem*, 512 e ss.; Trib. Roma, 29 settembre 1993, *ivi*, 1993, 731 e ss..

La necessità di una simile misura appare evidente se si pensa al fatto che gli illeciti qui contestati hanno tuttora una **speciale efficacia diffusiva** essendo i prodotti contraffattori presenti nei punti vendita di alcune catene della Grande Distribuzione Organizzata del nostro Paese.

La particolare **mediocrità qualitativa** dei prodotti contraffattori, rende poi necessaria la pubblicazione dell'emanando provvedimento anche **nell'interesse dei consumatori**: essi infatti, come più volte ribadito, sono in grado di rendersi conto della scarsa qualità del prodotto solo ad acquisto effettuato; a seguito di tale misura invece, potranno essere edotti degli inconvenienti (anche di salute) cui potrebbero incorrere acquistando i prodotti ben prima dell'acquisto aiutandoli quindi ad un più "ragionato" consumo.

In relazione a quanto sopra esposto, la Ferrari S.p.A., rappresentata e difesa come specificato in epigrafe

chiede

che codesto Ill.mo Tribunale voglia, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e degli artt. 121, 121 bis, 126, 129, 130 e 131 C.P.I., previa designazione da parte del Presidente del Tribunale del Giudice cui sarà affidata la trattazione del presente procedimento, emanare con decreto i provvedimenti idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito; ed in particolare

chiede

che codesto Ill.mo Tribunale voglia:

1) Disporre a carico delle resistenti:

a) l'inibitoria della importazione, commercializzazione e pubblicizzazione in qualsiasi forma di prodotti illecitamente contraddistinti dai segni/marchi di cui in narrativa e in generale da segni

identici e/o simili ai marchi registrati o di fatto di titolarità della Ferrari di cui in narrativa, con contestuale ordine di ritiro dal commercio degli stessi;

b) l'inibitoria della importazione, commercializzazione e pubblicizzazione in qualsiasi forma dei prodotti descritti in narrativa e/o comunque costituenti contraffazione del modello registrato di titolarità della ricorrente di cui in narrativa, con contestuale ordine di ritiro dal commercio degli stessi;

c) l'inibitoria della importazione, commercializzazione e pubblicizzazione in qualsiasi forma dei prodotti descritti in narrativa e/o comunque costituenti atto di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 o 3 ai danni della ricorrente, con contestuale ordine di ritiro dal commercio degli stessi;

d) l'inibitoria dall'uso negli scontrini fiscali delle ricorrenti di segni e/o espressioni illecite in quanto confondibili o comunque associabili a marchi registrati e/o di fatto di titolarità della ricorrente o il cui uso comunque costituisca atto di concorrenza sleale ai suoi danni ex art. 2598 c.c.;

e) il sequestro, anche presso terzi ex art. 130 C.P.I., dei prodotti, dei cataloghi e in generale di tutto il materiale pubblicitario relativo ai prodotti di cui in narrativa e più in generale dei prodotti costituenti una violazione dei diritti di titolarità della Ferrari come esposti in narrativa;

f) il sequestro, anche presso terzi ex art. 130 C.P.I., delle scritture contabili, tra cui i registri IVA, gli scontrini, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, da cui risultino, da un lato l'esatta misura anche quantitativa della contraffazione (rilevante ai fini del risarcimento del danno) e dall'altro i nominativi degli eventuali ulteriori soggetti implicati, a monte o a valle, in questa illecita attività;

g) l'esibizione, ex art. 121 C.P.I. di tutta la documentazione bancaria, finanziaria e commerciale relativa ai prodotti contestati in possesso della controparte;

h) l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle resistenti sui seguenti quesiti: *“Qual è l'origine e com'è costituita la rete di distribuzione dei prodotti contestati?”*; *“Indichi il nome e l'indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori, dei grossisti e degli altri precedenti detentori dei prodotti in violazione dei diritti della Ferrari”*; *“indichi le quantità consegnate, ricevute, acquistate, ordinate e vendute nonché il prezzo di tutti i prodotti in violazione dei diritti della Ferrari?”*;

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

3) Fissare una somma dovuta dalle resistenti per ogni violazione e/o inosservanza dell'inibitoria e degli altri provvedimenti di cui al precedente punto 1) constatata successivamente al deposito dell'emanando provvedimento, e segnatamente per ogni ulteriore prodotto contraffattorio che venga da esse importato e/o commercializzato e/o pubblicizzato e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nel provvedimento;

4) Disporre la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a spese delle resistenti ed a cura della ricorrente, per due volte a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani *“Corriere della Sera”*, *“La Repubblica”* e *“Il Sole 24 Ore”* e per due volte, a pagina intera e con i nomi delle parti in grassetto, sulle riviste *Quattroruote* e *Panorama*, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale, nonché sui siti Internet delle odierne resistenti;

5) Condannare le resistenti a rifondere alla ricorrente spese, diritti ed onorari del presente procedimento, compreso il rimborso forfettario di cui all'art. 14 D.M. n. 127/04.

*** **

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

*** **

Si producono i seguenti documenti:

(...)

Milano, 9 gennaio 2008.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Specializzata

in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale

Il Giudice Designato,
a scioglimento della riserva che precede,
visti gli atti e i documenti allegati,

OSSERVA

La ricorrente Ferrari spa, dolendosi della commercializzazione, da parte delle resistenti (...), di automodellini/giocattolo di scarsa qualità, con forme segni distintivi (marchi, colori, abbigliamento complessivo) uguali o assai simili e confondibili o comunque nel complesso evocanti quelli originali provenienti da licenziatari autorizzati della Ferrari, ha lamentato la violazione dei propri marchi Italiani, internazionali e comunitari (relativi alla notissima immagine del “cavallino rampante” e al nome “Ferrari” con la lettera F allungata sulle altre della parola), del modello internazionale, esteso all’Italia, n. DM 060.124 (avente a oggetto la riproduzione giocattolo della famosa auto Ferrari ‘Enzo’), dei segni distintivi non registrati (colori e complessiva livrea) e il compimento di atti di concorrenza sleale (per imitazione servile confusoria, appropriazione di pregi, agganciamento sistematico e parassitario, discredito commerciale – stante il basso livello qualitativo e i bassi prezzi dei prodotti offerti dalle resistenti – e scorrettezza professionale), chiedendo, con ricorso depositato il 9.1.2008, i provvedimenti cautelari del caso (inibitoria con penale, sequestro, pubblicazione del provvedimento ecc.).

Il GD ha concesso sequestro e inibitoria, assistita da penali, con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 21.1.08 e poi integrato, su richiesta della Ferrari, con provvedimento 24.1.08, con il quale ha precisato che tra i soggetti (terzi) presso i quali poteva essere eseguito il sequestro dei prodotti e delle scritture contabili o di altra natura vi erano anche i soggetti importatori e distributori, come tali indicati sulle confezioni dei prodotti medesimi e dunque (...) e Globo spa.

I sequestri eseguiti confermavano la provenienza dei prodotti rinvenuti presso (...) dagli importatori sopra indicati e il gran numero di prodotti dagli stessi trattati. In particolare, venivano rinvenuti oltre 20.000 o 29.000 prodotti presso Globo (a seconda dell’esattezza dei conteggi dell’ufficiale giudiziario: cfr memoria di pag. 5; e comunque da aggiungere ai quasi cinquantamila commercializzati nel solo 2007) e quasi 10.000 presso (...) (da aggiungere ai quasi cinquantacinquemila commercializzati nel solo 2007).

Di qui la presentazione da parte Ferrari, in data 31.1.2008, di un altro ricorso, con il quale le domande cautelari già proposte nei confronti delle società (...) venivano estese anche agli importatori, per sentir pronunciare anche nei loro confronti i provvedimenti di inibitoria con penale, di sequestro, l’ordine di ritiro dal commercio, l’esibizione di documentazione finanziaria, bancaria e commerciale, la pubblicazione del provvedimento e la condanna alle spese.

Fissata dal GD l’udienza di comparizione per il secondo procedimento, la trattazione dei ricorsi proseguiva parallelamente e infine la ricorrente raggiungeva un accordo con tutte le parti resistenti, eccezion fatta per Globo.

Ne seguiva la domanda congiunta delle dette parti di confermare il decreto emesso *inaudita altera parte* in data 21.1.08 e poi integrato con provvedimento 24.1.08 (nella procedura RG .../08), con conseguente richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere (nella procedura RG .../08).

Le sole Ferrari e Globo discutevano invece le domande cautelari, insistendo la prima per la conferma del decreto e l’emissione delle misure richieste, la seconda, rispettivamente, per la revoca e il rigetto o, in subordine, per la limitazione del sequestro al solo modello prodotto a campione dalla ricorrente.

All’esito dell’ultima udienza (29.7.08) e della discussione, osserva il giudice che, in primo luogo,

evidenti ragioni di connessione impongono in questa sede la riunione dei procedimenti anche ai fini del miglior governo di eventuali iniziative di reclamo.

In secondo luogo, la richiesta sostanzialmente conforme di tutte le parti, salvo Globo, e la mancata emersione in causa di elementi tali da giustificare conclusioni diverse, inducono a confermare nei confronti di dette parti i provvedimenti già adottati con il decreto emesso in data 21.1.08, come integrato dal decreto 24.1.08.

Quanto poi al rapporto processuale Ferrari/Globo, gli elementi acquisiti e le argomentazioni svolte inducono a disporre, anche nei confronti di tale resistente, l'inibitoria (con penali e ordine di ritiro dal commercio) e il sequestro (che non si risolve in una mera reiterazione della misura già eseguita nei confronti di Globo quale terzo, posto che la mancanza, sinora, dell'inibitoria non ha impedito a Globo, in ipotesi, di rinnovare acquisti e vendite di tali prodotti). Gli ulteriori provvedimenti invocati non sembrano invece concedibili, perchè o superflui alla luce del sequestro (esibizione ex art. 121 cpi e interrogatorio formale) o eccessivi e sproporzionati (la pubblicazione del provvedimento: e ciò si afferma con riguardo non tanto all'entità della vicenda contraffattiva, quanto al gravissimo danno suscettibile di derivare dall'esecuzione di tale misura alla resistente Globo in rapporto al beneficio che potrebbe trarne la ricorrente, tenuto conto del carattere secondario, per quest'ultima, del mercato di riferimento).

Per inibitoria e sequestro, invece, paiono ravvisabili nella fattispecie i necessari requisiti di legge.

Quanto al *fumus*, va rilevata inanzi tutto la confondibilità o comunque l'attitudine evocativa, da apprezzarsi con riferimento al pubblico di destinazione (che, trattandosi di giocattoli, non può che identificarsi in un pubblico di bambini), dei modelli della resistente Globo rispetto a quelli originali.

E ciò per l'impiego, nei primi, di forme e segni distintivi (colori, marchi, abbigliamenti complessivi) assai simili o comunque inequivocamente evocanti gli ultimi (stante l'adozione di varianti più o meno curiose e fantasiose, ma tendenzialmente inidonee a introdurre una sufficiente differenziazione).

Il riferimento all'evocazione manifesta altresì in modo palese le sottese finalità di indebito agganciamento e la precisa volontà di trarre vantaggio dallo sfruttamento dell'altrui celebrità (con il pregiudizio connesso dell'imitato e imputabile al basso standard qualitativo già sopra ricordato), che ribadiscono ulteriormente l'illiceità della situazione. La quale sembra integrare plurime violazioni dei diritti della ricorrente, ovvero la contraffazione dei marchi, dei segni distintivi anche non registrati (colori e complessiva livrea) e il compimento di atti slealmente concorrenziali (per imitazione servile confusoria, appropriazione di pregi, agganciamento, discredito commerciale e scorrettezza professionale).

Né in contrario vale richiamare la risalenza dell'attività di vendita dei prodotti in contestazione o di altri prodotti (di ditte diverse, ma) appartenenti alla stessa categoria (per questi ultimi si tratterebbe addirittura di risalenza pluridecennale).

Da un lato, la documentazione acquisita tende a riportare al 2007 (a fronte di un ricorso del 9.1.08, poi proposto anche nei confronti di Globo, 31.1.08, subito dopo l'esecuzione del sequestro, 28.1.08) l'attività di vendita da parte di Globo, quantomeno del modello contestato.

Dall'altro lato, non si tratta di doglianze incentrate sul fatto in sé della riproduzione o della ripresa evocativa di modelli 'risalenti', ma piuttosto sulla consapevole ripresa delle caratteristiche dei modelli 'attuali' (il che vale a superare ogni questione sull'utilizzo del colore in anni remoti, sulla sua storia e le sue ragioni).

Tanto che il sequestro eseguito presso Globo ha portato al rinvenimento di modelli modificati recentissimamente, così da renderli ancora più simili ai prodotti originali, avendo Ferrari sempre adottato in alcuni casi (e non rileva certo per quali motivi o su suggerimento di chi) una livrea quasi interamente rossa in luogo della precedente, rossa e bianca (cfr doc. E).

Il che, nel contesto normativo di riferimento, non pare consentito.

Anche la pretesa della resistente di limitare il sequestro al solo modello prodotto dalla ricorrente quale campione non sembra potersi seguire.

Per un verso, il sequestro è stato concesso richiamando i campioni (sulle cui confezioni erano indicati gl'importatori e/o i distributori), ma a titolo dichiaratamente esemplificativo di tutti i modelli realizzati in violazione dei diritti della ricorrente. Per altro verso, va osservato che il sequestro non è stato eseguito su tutti i modelli di colore rosso, ma soltanto su quelli 'rossi' di 'formula 1', che, almeno nell'attualità, evocano immediatamente le Ferrari. Proprio perchè la 'somialianza' delle auto (di tutte le auto) di formula 1, dettata da esigenze funzionali e dai regolamenti, porta ad attribuire importanza fondamentale, ai fini distintivi, proprio al colore e ai segni, anche non registrati, utili a individuare la vettura. E che, in particolare, proprio tramite il colore i modelli in contestazione intendessero richiamare precisamente le Ferrari risulta confermato anche dalle foto dei prodotti acquisite agli atti, che significativamente ritraggono e accostano – senza nominarle, ma anche senza alcuna ragionevole possibilità di equivoco – auto riferibili ad almeno tre case: le rosse o rosso-bianche (Ferrari), le giallo-blu (Renault), le grigio-nere (McLaren).

Quanto al *periculum*, deve rilevarsi che esso risulta insito in attività come la lamentata commercializzazione, per l'attualità, l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio derivante dalla sua attitudine lesiva e decettiva. E che lo stesso risulta accentuato dal basso standard qualitativo dei modelli importati da Globo (con la valenza screditante che di conseguenza si riflette anche sugli originali) e dal loro prezzo, sensibilmente inferiore, data l'assenza di costi.

Le considerazioni tutte sopra svolte appaiono assorbenti rispetto a ogni altro profilo trattato e giustificano le pronunce di cui alla parte dispositiva del presente provvedimento.

Infine, la necessità del giudizio di merito, imposto dalla natura dei provvedimenti adottati, induce a rinviare a quella sede ogni liquidazione delle spese.

Il Giudice, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

A- dispone la riunione del procedimento cautelare sub RG .../08 al procedimento sub RG .../08;

B- nell'ambito del procedimento sub RG .../08, conferma i provvedimenti cautelari emessi con decreto 21.1.08, come integrato con successivo decreto in data 24.1.08;

C- nell'ambito della procedura sub RG .../08:

1- inibisce alla resistente Globo spa, con sede in Illasi (Verona), via Dante Alighieri 56, ogni ulteriore produzione, importazione, pubblicizzazione e commercializzazione degli automodelli realizzati in violazione dei diritti della ricorrente Ferrari spa (esemplificativamente, sub doc. 23 del ricorso 9.1.08 – RG .../08 –, la cui immagine risulta riprodotta con codice 32572(7) alla pagina 12 del detto ricorso);

2- fissa in euro 200,00 la somma dovuta per ogni violazione eventualmente contestata dopo la notificazione del presente provvedimento;

3- autorizza il sequestro degli automodelli sub 1 e del relativo materiale pubblicitario, da eseguirsi presso la sede della resistente, sue dipendenze o pertinenze, nonché il sequestro delle scritture contabili o di altra natura (esemplificativamente, registri fiscali, di magazzino, fatture e documenti di trasporto o altri) comunque utili ad accertare i quantitativi degli automodelli in questione prodotti, importati e distribuiti, nonché l'identità dei soggetti coinvolti nella loro produzione e commercializzazione, sequestro da eseguire tramite estrazione di copia di tali documenti, a tal fine eventualmente autorizzando anche l'accesso ai sistemi informatici delle resistenti;

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

D- dispone che venga mantenuta la già ordinata segretezza, nei confronti delle parti diverse dalla ricorrente, della documentazione contabile e fiscale acquisita;

E- spese al merito.

Milano, 2 agosto 2008

Il Giudice Designato – Dott. Domenico Bonaretti

L'ARTICOLO

✓ *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine – La versione aggiornata di un articolo del Prof. Avv. Cesare Galli pubblicato in lingua inglese su *Italian Intellectual Property**

Nel volume 2007 la rivista in lingua inglese *Italian Intellectual Property* ha pubblicato un articolo in lingua inglese a firma del Prof. Avv. Cesare Galli e dell'Avv. Valeria Falce intitolato ***Globalization of the economy, protection of designations of origin and limits to production***. L'articolo sviluppava la relazione tenuta dagli Autori al Congresso mondiale di ATRIP – l'Associazione Internazionale che raduna i Professori e i Ricercatori di Diritto della Proprietà Intellettuale – sul medesimo argomento.

Pubblichiamo qui di seguito una versione aggiornata della parte dell'articolo scritta dal Prof. Avv. Cesare Galli, che fa il punto sui diversi aspetti della protezione delle denominazioni di origine e sui loro rapporti col diritto dei marchi, anche alla luce della sua attività di Co-Chairman del Gruppo di Lavoro internazionale costituito da AIPPI su questo argomento (cfr. IP_LAW_GALLI Newsletter, novembre 2006).

CESARE GALLI

GLOBALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA

E TUTELA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE

SOMMARIO: 1. Le esigenze di tutela delle denominazioni di origine in rapporto alla globalizzazione dei mercati. – 2. Lo standard di tutela delle denominazioni di origine previsto dal *TRIPs Agreement* e dalle altre convenzioni internazionali multilaterali. – 3. La tutela delle denominazioni di origine nel diritto italiano e l'art. 31 del d.lgs. n. 198/96: differenza di presupposti rispetto all'*Arrangement* di Lisbona del 1958. – 4. Denominazioni di origine e diritto comunitario: a) Il settore vitivinicolo. – 5. (segue) b) Gli altri prodotti agro alimentari: D.O.P., I.G.P. e S.T.G. e la disciplina dell'etichettatura. – 6. L'integrazione tra disposizioni interne e disposizioni comunitarie nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E. – 7. Denominazioni d'origine e marchi geografici, individuali e collettivi. – 8. Le problematiche legate all'applicazione delle biotecnologie in agricoltura.

1. In un'epoca nella quale, come è stato efficacemente scritto, la globalizzazione dell'economia non si traduce soltanto in globalizzazione dei mercati, ma anche in **globalizzazione dei fattori produttivi**, e quindi in una **deteritorializzazione** – oltre che in una dematerializzazione – dell'economia¹, i prodotti tipici si fondano invece su un elemento di **localizzazione forte**, sul quale le denominazioni che denotano l'origine di questi prodotti pongono l'accento. Ma questo elemento fortemente “*local*” ha sempre più bisogno di una tutela “*global*”, cioè di una tutela che operi non solo nei Paesi di origine dei prodotti tipici (e delle relative denominazioni), ma anche sugli altri mercati nei quali questi prodotti vengono esportati. Sotto questo profilo, tuttavia, la strada da percorrere è ancora molto lunga: mentre infatti la protezione oggi accordata a queste denominazioni è di regola intensa nei loro Paesi di origine, siamo ancora molto lontani da una protezione soddisfacente di esse sul piano internazionale, e quindi al livello globale che oggi caratterizza gli scambi commerciali.

Ciò probabilmente è dovuto al fatto che, a differenza di altri settori del diritto industriale, come quelli dei marchi e dei brevetti, nei quali, pur con una serie di differenze, la posizione dei Paesi più economicamente avanzati è sostanzialmente omogenea, qui è fortissima la **contrapposizione di interessi** fra i Paesi (e il nostro è in prima fila) che hanno una forte tradizione nella produzione di prodotti agro-alimentari di qualità caratterizzati localmente, e quelli che una tradizione di questo genere non hanno e che quindi tendono piuttosto a favorire i loro produttori che, prendendo a modello quei prodotti, vogliono contraddistinguere i propri con denominazioni e simboli che

¹ Così espressamente CARLI, voce *Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine: II) Ordinamento comunitario*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. X, Roma 1999, p. 3.

richiamino le tradizioni alle quali si ispirano, mettendosi commercialmente “al traino” di esse. Può così accadere che una denominazione di origine famosa in tutto il mondo come “Prosciutto di Parma” in Canada costituisca (nella versione inglese “Parma Ham”) l’oggetto del marchio, e quindi dell’esclusiva, di un produttore locale; o nel campo dei vini che negli Stati Uniti nomi italiani vengano usati diffusamente sulle etichette di prodotti locali allo scopo di renderli più appetibili agli occhi dei consumatori, appunto speculando sulla fama di cui i vini italiani godono anche in America: tanto che oggi, stando a quanto scrivono i giornali, negli Stati Uniti quasi la metà dei prodotti vinicoli che presentano un’etichetta che richiama l’Italia in realtà non sono italiani. E la situazione è anche peggiore per prodotti alimentari di settori diversi da quello vitivinicolo, come quello dei formaggi².

2. Questa contrapposizione di interessi spiega – ma non giustifica – il fatto che lo *standard* minimo di tutela che il cosiddetto *TRIPs Agreement*³ ha accordato ad una serie di istituti del diritto industriale per le indicazioni geografiche sia ancora estremamente basso.

La norma del *TRIPs Agreement* che concerne in generale le indicazioni d’origine (art. 22) le tutela infatti soltanto contro l’**inganno del pubblico**⁴; la forma forse più insidiosa di sfruttamento abusivo di queste denominazioni, e cioè l’uso di esse insieme a locuzioni come “tipo”, “modello” e simili, che non determinano inganno sull’origine del prodotto, ma comportano certamente un **agganciamento alla reputazione del prodotto** cui l’indicazione geografica “originale” si riferisce, viene invece repressa solo per le indicazioni di origine relative ai vini, per i quali tradizionalmente il livello di protezione è più elevato che per gli altri prodotti tipici (art. 23). Lo *standard* di protezione di queste denominazioni imposto a tutti i Paesi aderenti all’Organizzazione Mondiale del Commercio (W.T.O.) prevede dunque solo una protezione contro l’inganno, inteso come vero e proprio errore da parte del pubblico sulla provenienza geografica o comunque sulle qualità del prodotto, ma non anche (se non in parte per i vini) contro l’agganciamento parassitario, che in quest’epoca dominata dai mezzi di comunicazione è invece altrettanto importante, sia per i produttori, sia per i consumatori, le cui scelte sono comunque influenzate (e quindi fuorviate) dall’uso di denominazioni che siano in grado di mettere produzioni estranee alla zona “tipica” al traino della reputazione di cui godono i prodotti originari di essa: reputazione che di regola è in stretto rapporto con la qualità di essi, o comunque è percepita come tale.

Un tentativo per riservare una più intensa protezione almeno ad alcune specifiche denominazioni di origine, particolarmente famose e particolarmente sfruttate appunto in chiave parassitaria, è stato

² I dati del fenomeno sono stati raccolti dalla Coldiretti e si leggono ad esempio in FRASSOLDATI, *Quattordici gioielli del ‘made in Italy’ ‘E ora tuteliamoli’*, ne *Il Giorno*, 29 agosto 2003. Per il settore vitivinicolo, sul cosiddetto “Italian sounding”, ossia sull’uso di etichette con nomi che sembrano italiani per vini che non sono tali, si veda, sempre a titolo di esempio, *Bere*, novembre 2003, p. 16 (dove viene imputato anche a questo fenomeno il calo del 3% nelle esportazioni di vini italiani negli Stati Uniti riscontrato nel 2002) e p. 61 (dove si parla dei tentativi di risoluzione del problema a livello di accordi bilaterali, già conclusi tra Unione Europea e Canada per le denominazioni di alcune bevande alcoliche).

³ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* stipulato a Marrakech nel 1994 nell’ambito del c.d. *Uruguay Round* del GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), su cui si veda in generale SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà intellettuale dopo i GATT-TRIPs*, Padova, 1996. L’Italia ha dato attuazione al *TRIPs Agreement* col d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 29 dicembre 1994, n. 747: in materia si veda AA.VV., *Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198. Commentario*, a cura di AUTERI, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1998, 71 e ss., spec. 161-168, ove si legge il commento di LIBERTINI all’art. 31 del decreto, contenente appunto la disciplina delle indicazioni geografiche emanata per dare attuazione agli artt. 22 e 23 del *TRIPs Agreement*.

⁴ LIBERTINI, *op. cit.*, 164-165 rileva che nel nostro ordinamento, già prima dell’attuazione del *TRIPs Agreement*, la protezione contro l’inganno era ricavabile dalle norme in materia di concorrenza sleale e di pubblicità ingannevole, rispetto alle quali l’art. 31 del d.lgs. n. 198/96 avrebbe essenzialmente la portata di “esprime(re) una *ratio* rafforzativa del divieto”, giustificandone “una interpretazione estensiva”, in particolare in relazione alle “indicazioni geografiche ambigue”, ossia a quelle “parole e immagini allusive che, pur potendosi intendere come riferite all’origine storica o allo ‘stile’ di un prodotto, possono però essere percepite da un consumatore medio anche come indicazioni di provenienza geografica”.

fatto, sempre nell'ambito della W.T.O., in occasione delle periodiche conferenze interministeriali svoltesi nell'ambito dell'Organizzazione, ma sinora senza successo⁵, cosicché attualmente, come già si è ricordato, si cerca di trovare delle soluzioni al problema della protezione internazionale delle denominazioni di origine attraverso **accordi bilaterali**, almeno con i Paesi extracomunitari che rappresentano i mercati più significativi per i prodotti tipici europei, e cioè con Canada e Stati Uniti, ma anche su questa strada il tragitto da compiere è ancora molto lungo.

In realtà sempre a livello internazionale una protezione avanzata delle denominazioni di origine esisteva già molto prima del *TRIPs Agreement*: già nel 1958, infatti, l'**Arrangement di Lisbona** prevedeva un meccanismo di registrazione internazionale delle denominazioni di origine di prodotti le cui caratteristiche fossero legate all'ambiente geografico da cui essi sono originari, che vengono protette (art. 3) “contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta e accompagnata da espressioni come ‘genere’, ‘tipo’, ‘modo’, ‘imitazione’ o simili”⁶. Se però andiamo a guardare quali sono i Paesi che hanno aderito all'*Arrangement* di Lisbona scopriamo che sono pochissimi: in Europa solo la Bulgaria, la Jugoslavia, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, e naturalmente la Francia e l'Italia, ossia Paesi che hanno loro tradizioni produttive da difendere⁷. Fuori dell'Europa, mancano in particolare gli Stati Uniti, il Canada e tutti i Paesi asiatici.

Largamente insoddisfacente è anche la situazione degli accordi bilaterali, limitata, con poche eccezioni, a **intese tra Paesi che conoscono entrambi denominazioni famose, delle quali, per**

⁵ Già la Dichiarazione resa al termine della quarta conferenza interministeriale, tenutasi a Doha nel novembre 2001, raccoglieva l'indicazione di un certo numero di Paesi che chiedevano di estendere a prodotti diversi dai vini e dalle bevande alcoliche il più elevato livello di protezione che l'art. 23 del *TRIPs Agreement*. In prima linea in questa battaglia è stata l'Unione Europea, che in vista della quinta conferenza interministeriale, in programma per il 2003 a Cancun, ha proposto una modifica dell'Accordo sull'agricoltura, che – in cambio di una riduzione significativa degli aiuti all'agricoltura e dei dazi di importazione dei prodotti agricoli –, prevedeva tra l'altro l'introduzione all'art. 4 dell'Accordo di una disposizione che proibiva, in relazione ad una serie di denominazioni (in tutto 41, delle quali 14 erano italiane), qualsiasi uso di esse, anche in traduzione, per prodotti non provenienti dall'area geografica tipica, anche quando la vera origine fosse indicata e anche quando le stesse venissero accompagnate da espressioni come “al modo di...”, “tipo...”, “stile...”, “imitazione...”, “metodo”, e così via. Sennonché il negoziato sull'agricoltura a Cancun è finito con un nulla di fatto, e quindi anche questi progetti sono rimasti sulla carta.

⁶ Anche la Convenzione di Unione di Parigi – che il *TRIPs Agreement* ha espressamente richiamato, rendendola applicabile *per relationem* anche ai Paesi aderenti all'Organizzazione Mondiale del Commercio che non erano già parti di essa – contiene una previsione relativa alle denominazioni di origine (l'art. 10), che peraltro si limita a sanzionare la “utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto”; più specifico è l'Accordo di Madrid del 1891 (cui non hanno peraltro aderito né Stati Uniti, né Canada), che oltre a vietare, all'art. 1, l'uso di una indicazione “fausse ou fallacieuse” che indichi direttamente o indirettamente un Paese aderente alla Convenzione o un luogo in esso compreso come origine di prodotti in realtà realizzati altrove, all'art. 3 proibisce anche l'uso di “toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits”. In argomento si veda in particolare SORDELLI, *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 471 e ss., alle pp. 484-485. 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”, sono state espressamente ricondotte alla fattispecie penale di cui all'art. 517 c.p. dall'art. 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

⁷ Sottolinea questo aspetto ancora SORDELLI, *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato*, cit., 485-488, che ricorda anche il fallimento dei tentativi effettuati a più riprese nell'ambito OMPI per una revisione dell'Accordo di Madrid e di quello di Lisbona; e porta invece come esempio di una Convenzione (settoriale) che si è invece dimostrata idonea a realizzare “un certo temperamento di interessi per l'impiego delle denominazioni di origine”, la Convenzione di Stresa del 1951 sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi.

così dire, si “scambiano” la protezione: emblematici sono i Trattati conclusi tra l'Italia e la Francia⁸, rilevanti specialmente in materia vinicola.

3. Più sviluppata – data la maggiore omogeneità degli interessi da tutelare – è certamente la disciplina comunitaria, e prima ancora lo è la **legislazione interna italiana**. Anche questa, tuttavia, è per più versi insoddisfacente, soprattutto perché estremamente **frammentaria**, essendo stata spesso adottata in relazione a situazioni specifiche, come ad esempio quella del Prosciutto di Parma, il cui riconoscimento come denominazione di origine è avvenuto per effetto di leggi speciali, la prima delle quali risale al 1970⁹.

In termini più generali, nell'ordinamento italiano lo spazio per una tutela delle denominazioni di origine non limitata alle ipotesi di inganno del pubblico, come quella prevista come *standard* minimo dal *TRIPs Agreement*, è anzitutto affidata alle norme in materia di **concorrenza sleale**. Le stesse disposizioni dedicate alle indicazioni di provenienza contenuta negli artt. 29 e 30 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), e sostanzialmente corrispondenti all'art. 31 del d.lgs. n. 198/96, che avevano dato attuazione al *TRIPs Agreement*, fanno espressamente salve le disposizioni in materia di concorrenza sleale, perché tradizionalmente l'**uso di denominazioni d'origine non conformi al vero** è considerato nel nostro Paese un'ipotesi di concorrenza sleale per **appropriazione di pregi**; ciò in quanto si tratti per l'appunto di indicazioni geografiche cosiddette qualificate, ossia di segni che non esprimono soltanto il fatto, per così dire, “anagrafico” della provenienza di un prodotto da un determinato luogo, ma comunicano al pubblico anche un'informazione ulteriore, relativa a “*qualità, reputazione o caratteristiche*” del prodotto stesso: qualità, reputazione o caratteristiche che siano appunto legate alla sua produzione in una determinata area¹⁰.

E' anche importante notare che l'art. 30 del CPI accorda esplicitamente questa protezione a tutte le denominazioni che rispondano ai requisiti indicati all'art. 29, ossia a quelle che “**identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione**”, indipendentemente dal fatto che esse abbiano ottenuto protezione attraverso una disciplina legislativa *ad hoc*. Questa definizione, inoltre, non corrisponde integralmente a quella prevista dall'*Arrangement* di Lisbona – che, come abbiamo visto, subordina la registrazione e la tutela delle denominazioni alla presenza di un “*milieu géographique*”, inteso come collegamento fra le caratteristiche *obiettive* del prodotto e l'ambiente geografico di cui esso è originario comprendente i fattori naturali ed i fattori umani¹¹ –, **bastando invece a questo fine che all'ambiente sia legata**

⁸ Accordo del 29 maggio 1948 concernente la protezione dei nominativi di origine e la salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti: Accordo del 26 settembre 1949 in materia di proprietà industriale e di denominazioni di origine; Convenzione del 28 aprile 1964 concernente la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti.

⁹ Legge 4 luglio 1970, n. 506, poi sostituita dalla legge 13 febbraio 1990, n. 26. Attualmente la denominazione “Prosciutto di Parma” forma oggetto di una D.O.P. concessa a livello comunitario in base al Regolamento n. 92/2081/C.E., di cui si parlerà più avanti nel testo. Per un'ampia rassegna delle numerose leggi speciali in materia di denominazioni geografiche presenti nel nostro Paese si veda PINNARÒ, voce *Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine: I) Ordinamento italiano*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. X, Roma, 1996.

¹⁰ In tal senso si vedano, tra le molte, Trib. Napoli, 8 luglio 1996, ne *Il dir. ind.*, 1996, 1016 e ss.; App. Bologna, 24 giugno 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, n. 3598; Trib. Modena, 17 agosto 1993, *ivi*, 1993, n. 2990; Trib. Modena, ord. 30 aprile 1991, *ivi*, 1991, n. 2662; e App. Genova, 4 luglio 1990, *ivi*, 1990, n. 2631.

¹¹ Questa differenza è tanto più rilevante, in quanto, nell'applicazione dell'*Arrangement*, la nostra giurisprudenza ha sempre preteso di controllare caso per caso l'esistenza di questo “*milieu*” - sottolineando l'imprescindibilità del rapporto tra caratteristiche del prodotto e ambiente geografico e ritenendo che l'assenza di questo rapporto determini l'invalidità delle denominazioni registrate in base all'*Arrangement* di Lisbona (si veda in particolare Cass., 28 novembre 1996, n. 10857, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, n. 3565) -, nonostante il meccanismo di (potenziale) controllo preventivo previsto nell'ambito della procedura di registrazione delle denominazioni, e ciò anche in relazione al fatto che questo controllo è essenzialmente affidato all'iniziativa degli Stati aderenti (che devono notificare, entro termini assai brevi, un rifiuto di protezione), e lascia ben

anche soltanto la “*reputazione*” del prodotto stesso¹². La proposta di revisione del C.P.I. varata da una Commissione di esperti istituita presso il Ministero delle Attività Produttive (e di cui anch’io ho fatto parte) prevede poi di estendere espressamente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza di cui all’art. 29 del Codice a tutte le ipotesi in cui l’uso di un segno eguale o simile alla denominazione consenta di trarre profitto dalla reputazione di cui questa gode, cioè contro le ipotesi di agganciamento parassitario¹³.

Sotto questo profilo le indicazioni di provenienza vengono dunque ad avvicinarsi agli (altri) segni distintivi, ed in particolare ai marchi, che sono oggi protetti contro ogni forma di **parassitismo commerciale**¹⁴: a questi fini sarebbe in effetti irragionevole discriminare tra indicazioni di provenienza che comunicano al pubblico l’esistenza di determinate caratteristiche o di un livello qualitativo connessi all’ambiente geografico e indicazioni di provenienza che comunicano (solo) l’esistenza di una reputazione connessa a questo ambiente; ed ancor più irragionevole sarebbe richiedere come presupposto della tutela che le stesse caratteristiche o lo stesso livello qualitativo non si possano ritrovare anche in prodotti legati ad un altro ambiente, posto che anche se questo presupposto non si verifica, egualmente l’uso della denominazione da parte di un soggetto che realizza prodotti in ipotesi anche identici a quelli della zona tipica, ma realizzati in un ambiente geografico diverso, implica uno sfruttamento parassitario del valore di mercato connesso alla denominazione cui il pubblico associa una tipicità: fermo restando che la denominazione, per essere tutelata come tale, deve comunque **esprimere un legame tra il prodotto ed il territorio**, in difetto del quale essa in realtà sarebbe equivalente ad un segno di fantasia, e nulla si opporrebbe anche alla sua monopolizzazione come marchio individuale di uno specifico imprenditore.

A livello penale, nel nostro ordinamento sono inoltre oggi espressamente vietate l’“*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*”, condotte queste che sono state ricondotte dall’art. 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) alla fattispecie penale di cui all’art. 517

poco spazio (e ben poche garanzie) ai privati interessati. La giurisprudenza italiana ha anzi interpretato in senso estremamente restrittivo la nozione di “*milieu*”, affermando talora che la tutela prevista dalla Convenzione presuppone che “*i fattori naturali ed umani ... siano così strettamente associati all’ambiente da risultarne imprescindibili per l’influenza che hanno sul prodotto e da renderlo assolutamente unico e irriproducibile altrove*” (così Trib. Milano, 26 novembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, n. 3843 e, nella stessa causa, App. Milano, 1° dicembre 2000, *ivi*, 2001, n. 4254, poi confermata da Cass., 10 settembre 2002, n. 13168, *ivi*, 2002, n. 4337) Questa differenza è tanto più rilevante, in quanto, nell’applicazione dell’*Arrangement*, la nostra giurisprudenza ha sempre preteso di controllare caso per caso l’esistenza di questo “*milieu*” - sottolineando l’imprescindibilità del rapporto tra caratteristiche del prodotto e ambiente geografico e ritenendo che l’assenza di questo rapporto determini l’invalidità delle denominazioni registrate in base all’*Arrangement* di Lisbona (si veda in particolare Cass., 28 novembre 1996, n. 10857, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, n. 3565) -, nonostante il meccanismo di (potenziale) controllo preventivo previsto nell’ambito della procedura di registrazione delle denominazioni, e ciò anche in relazione al fatto che questo controllo è essenzialmente affidato all’iniziativa degli Stati aderenti (che devono notificare, entro termini assai brevi, un rifiuto di protezione), e lascia ben poco spazio (e ben poche garanzie) ai privati interessati. La giurisprudenza italiana ha anzi interpretato in senso estremamente restrittivo la nozione di “*milieu*”, affermando talora che la tutela prevista dalla Convenzione presuppone che “*i fattori naturali ed umani ... siano così strettamente associati all’ambiente da risultarne imprescindibili per l’influenza che hanno sul prodotto e da renderlo assolutamente unico e irriproducibile altrove*” (così Trib. Milano, 26 novembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, n. 3843 e, nella stessa causa, App. Milano, 1° dicembre 2000, *ivi*, 2001, n. 4254, poi confermata da Cass., 10 settembre 2002, n. 13168, *ivi*, 2002, n. 4337)

¹² A questo riguardo la norma è conforme a quella corrispondente del *TRIPs Agreement*.

¹³ La delega al Governo per l’adozione di questa revisione è prevista nel disegno di legge del Governo n. 1441, attualmente in discussione in Parlamento.

¹⁴ In argomento cfr. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 92 e ss., spec. 102; e GALLI, *L’allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, *ibidem*, 103 e ss., spec. 123-124 (entrambi i saggi si leggono anche in AA.VV., *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione*, a cura di GALLI, Padova, 2003).

c.p.. Il D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge n. 80/2005, ha aggiunto a questa ipotesi quella in cui le merci rechino “*false o fallaci indicazioni di origine*”. Recentissimamente, poi, la legge finanziaria 2007 ha precisato che nella fattispecie sanzionata dall’art. 517 c.p. rientra anche “*l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*”, così da ricomprendervi tutte le ipotesi di uso ingannevole del marchio. Nel disegno di legge del Governo n. 1441, attualmente in discussione in Parlamento, è inoltre prevista l’introduzione di un **art. 517-ter c.p.**, in base al quale sarebbe vietato, e punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000 il comportamento di chi “*contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali*”, ovvero “*introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio fine di trarne profitto dello Stato*”.

4. Se possibile ancor più articolata di quella italiana, ma meno frammentaria, è la **disciplina comunitaria** delle denominazioni di provenienza nel settore agroalimentare.

A questo riguardo una prima grande divisione è data – come nel *TRIPs Agreement* – dalla contrapposizione tra la disciplina delle **denominazioni dei prodotti vitivinicoli** e quella delle restanti denominazioni di origine. Per i vini, una serie di Regolamenti si sono succeduti nel tempo: attualmente in questa materia è in vigore il Regolamento n. 99/1493/C.E., che comprende 82 articoli e 80 “considerando”, e che a sua volta ha richiesto un ulteriore regolamento di applicazione (il Regolamento n. 2002/753/C.E., già modificato, in particolare con i Regolamenti n. 2002/2086/C.E. e con il Regolamento n. 2003/1205/C.E.). La disciplina sul vino è anzitutto costituita da una sorta di **nomenclatura**, che precisa quali termini possono essere utilizzati già solo per descrivere i prodotti, quali nomi vanno considerati generici, che cosa è il vino da tavola, che cosa è il mosto, e via seguitando, con tutta una serie di indicazioni di caratteristiche tecniche, dettate evidentemente a tutela della salute dei consumatori.

Il Regolamento prevede quindi la disciplina delle denominazioni geografiche, che possono riguardare – con presupposti ed effetti diversi – sia i vini da tavola (per i quali si parla di “*indicazione geografica*”), sia i “*vini di qualità prodotti in regioni determinate*” (in sigla: “*v.q.p.r.d.*”, comprendenti una serie di ulteriori sottocategorie, enumerate nell’art. 54.2), ai quali è specificamente dedicato il Titolo VI del Regolamento: disciplina che peraltro fa in buona parte **rinvio alle “norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l’elaborazione”** (art. 54.4). In entrambi i casi, vengono espressamente mantenute in uso, a fianco delle qualifiche comunitarie, quelle nazionali¹⁵: a conferma del fatto che la disciplina comunitaria di questo settore si innesta sulle singole discipline nazionali¹⁶.

Nei Regolamenti comunitari in materia vitivinicola vengono comunque precisate molto in dettaglio cose che forse in altri settori sono meno enfatizzate; in particolare, ampio spazio è dedicato alle norme sulla **etichettatura**, alle **modalità di utilizzo delle qualifiche comunitarie** e di quelle tradizionali corrispondenti, alla possibilità di accompagnare il nome geografico con l’indicazione di una unità geografica diversa¹⁷. Tutto questo nell’ottica comunitaria di promozione generale dell’agricoltura europea, che muove dall’idea che sia la qualità l’elemento vincente per poter

¹⁵ Per effetto di ciò ad esempio le indicazioni geografiche per i vini da tavola italiani possono essere ancora qualificate come “indicazioni geografiche tipiche (I.G.T.)”, ed ai vini di qualità prodotti in regioni determinate del nostro Paese ci si può riferire, a seconda dei casi, come a vini a “denominazione di origine controllata (D.O.C.)” e a vini a “denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.)”

¹⁶ Per l’Italia, le norme fondamentali in materia di vini risalgono alla legge 3 febbraio 1963, n. 116 ed al d.p.r. 12 luglio 1963, n. 930 emanato in base alla delega contenuta nella legge n. 116/63, formulati sul modello francese e più volte modificati ed integrati da successivi interventi legislativi,

¹⁷ Anche quando un nome geografico corrisponde ad una regione con un vino tipico, a certe condizioni è infatti ammesso l’uso di sub-denominazioni, geografiche corrispondenti ad esempio a parti determinate di quella regione. E’ previsto inoltre (art. 56 del Regolamento n. 99/1493/C.E.) che gli Stati membri stabiliscano e disciplinino meccanismi di “declassamento”, da vini di qualità prodotti in una regione determinata a semplici vini da tavola, per i prodotti che, nella fase di produzione ovvero in quella di commercializzazione, si dimostrino non (più) rispondenti ai requisiti previsti per la classificazione superiore.

competere sui mercati internazionali.

Ai singoli Stati è infine rimessa la tutela delle indicazioni geografiche di cui la disciplina comunitaria consente l'uso, che deve essere tale da “*consentire agli interessati di impedire*” l'uso di indicazioni non veritiere, alle condizioni di cui agli artt. 23 e 24 del *TRIPs Agreement*, e quindi “***anche qualora la vera origine dei prodotti sia indicata oppure l'indicazione geografica sia utilizzata in una traduzione o sia corredata da menzioni quali 'genere', 'tipo', 'stile', 'imitazione' o simili***” (art. 50 del Regolamento n. 99/1493/C.E.). Anche sotto questo profilo è dunque chiara la tendenza a **proteggere le denominazioni contro ogni sfruttamento abusivo della loro reputazione**: un tema questo sul quale quindi pare particolarmente auspicabile uno sviluppo delle attività del nostro Paese a livello internazionale.

5. La disciplina comunitaria delle denominazioni di origine per **prodotti agro-alimentari diversi da quelli vitivinicoli** era contenuta principalmente nel Regolamento n. 92/2081/C.E.E.¹⁸, poi modificato dal Regolamento n. 97/535/C.E., che prevede le due figure della denominazione di origine protetta (**D.O.P.**) e dell'indicazione geografica protetta (**I.G.P.**), peraltro consentendo anche in questo caso l'utilizzazione, in alternativa a queste qualifiche, delle menzioni tradizionali previste dalle norme interne dei singoli Stati, che anche in questo caso vengono ad integrarsi con la disciplina comunitaria, tanto che quest'ultima prevedeva all'art. 17 una procedura semplificata per poter accedere alla D.O.P. o alla I.G.P. nell'ipotesi in cui vi fosse già un riconoscimento statale in un singolo Stato membro per una di queste denominazioni, procedura in base alla quale sono state concesse, in particolare con i Regolamenti n. 96/1107/C.E. e n. 96/1263/C.E., le D.O.P. e le I.G.P. indicate negli allegati ai Regolamenti in questione.

Questa disciplina è stata modificata a seguito dell'adozione del **Regolamento n. 2006/510/C.E.** del 20 marzo 2006, che ha preso il posto del Regolamento n. 92/2081/C.E.; l'adozione del nuovo testo normativo si è resa necessaria in seguito all'accoglimento da parte del DSP del W.T.O. dei **complaints** n. WT/DS 174 e n. WT/DS 290 degli Stati Uniti e dell'Australia contro il Regolamento comunitario, considerato in contrasto con il *TRIPs Agreement* in quanto non pienamente rispettoso dei diritti dei terzi. Gli Stati Uniti hanno anzi espresso riserve anche rispetto al nuovo Regolamento, cosicché la questione non può ritenersi del tutto chiusa.

Per ciò che concerne i presupposti per la registrazione, le D.O.P. sono in qualche misura assimilabili alle denominazioni previste dall'*Arrangement* di Lisbona, perché presuppongono che “*la qualità o le caratteristiche*” del prodotto contrassegnato – e cioè degli **elementi obiettivi** di esso – siano “*dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata*”; le I.G.P. sono invece più simili alle indicazioni di provenienza disciplinate dal *TRIPs Agreement* (e dagli artt. 29 e 30 del Codice della Proprietà Industriale), perché richiedono che “*una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica*” del prodotto possano essere attribuite “*all'origine geografica e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica determinata*”.

A fianco delle D.O.P. e delle I.G.P. la legislazione comunitaria conosce anche le **registrazioni per specialità tradizionali garantite** (in sigla, **S.T.G.**), già denominate attestazioni di specificità dei prodotti agricoli alimentari e oggi disciplinate dal Regolamento n. 2006/509/C.E. del 20 marzo 2006, che ha preso il posto del Regolamento n. 92/2082/C.E.. Queste registrazioni riguardano nomi tradizionali di specifici prodotti agricoli o alimentari realizzati “*utilizzando materie prime tradizionali oppure ... una composizione tradizionale*”, o ancora che hanno “*subito un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o di trasformazione*”, ma il cui carattere specifico non “*risiede nella provenienza o nell'origine geografica*” (art. 4 Regolamento n. 2006/509/C.E.). Anche in questo caso, come per il settore vitivinicolo, il legislatore comunitario ha voluto cioè

¹⁸ Sul Regolamento n. 92/2081/C.E.E. (poi modificato dal Regolamento n. 97/535/C.E.) si vedano in particolare SORDELLI, *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine nella disciplina comunitaria*, ne *Il dir. ind.* 1994, 837 e ss.; e LA VILLA, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, *ivi*, 1995, 154 e ss..

stabilire una sorta di “**nomenclatura**” **garantita**, per prodotti rispondenti bensì ad una tradizione, ma ad una **tradizione delocalizzata**: nomenclatura che come tale poteva essere utilizzata anche da soggetti operanti in luoghi diversi da quelli in cui il prodotto era nato, naturalmente a condizione di non fare riferimento a tali luoghi. Le cause del sostanziale insuccesso della disciplina delle S.T.G. vanno probabilmente ricercate nel legame tra tradizione e localizzazione, che fa sì che di regola i prodotti tradizionali siano tipici di una regione determinata; il collegamento geografico dei prodotti tradizionali si sposa del resto con forte regionalismo che caratterizza i Paesi europei e che oggi riemerge con forza anche in sede comunitaria. Non si può tuttavia escludere che con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento e con un’adeguata opera di sensibilizzazione dei produttori, anche le S.T.G. possano assumere un ruolo significativo per promuovere le produzioni agroalimentari di qualità. Ed anche questo profilo coinvolge in prima persona le **Autorità nazionali degli Stati membri** dell’Unione Europea, alle quali il Regolamento affida compiti specifici – analoghi a quelli previsti per D.O.P. e I.G.P. – di esame delle domande presentate dalle associazioni richiedenti aventi sede nello Stato, per verificare se la domanda “*sia giustificata e soddisfi le condizioni previste*” dal Regolamento n. 2006/509/C.E., avviando anche “*una procedura nazionale di opposizione che garantisca l’adeguata pubblicazione della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda*” (art. 7).

D.O.P., I.G.P. e S.T.G. sono tutte protette contro “*tutte le prassi che possano **indurre in errore il pubblico***”; le prime due sono inoltre protette anche contro qualsiasi utilizzazione di esse per prodotti non provenienti dalla zona tipica, anche se la vera area di produzione è indicata ovvero se le denominazioni sono usate in traduzione o accompagnate dalle espressioni che già abbiamo più volte incontrato, quali “genere”, “tipo” e via seguitando; D.O.P. e I.G.P., inoltre, sono protette contro “*qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di **sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta***”. Quest’ultima norma appare particolarmente significativa, perché in pratica appresta a queste denominazioni una **protezione anche extra-merceologica** contro lo sfruttamento parassitario, in qualche modo assimilabile a quella dei marchi che godono di rinomanza: a conferma di quanto si diceva all’inizio a proposito del progressivo ravvicinamento sotto questo profilo della disciplina delle denominazioni di origine a quella dei marchi; questa è appunto la protezione che la proposta di revisione del Codice della Proprietà Industriale vuole estendere a tutte le denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza.

Ad integrazione dei Regolamenti sulle denominazioni e sulle indicazioni di origine e sulle attestazioni di specificità, va ancora ricordata la **disciplina comunitaria sull’etichettatura**, disciplina anche questa estremamente articolata, e recentemente specificata in particolare dalla Direttiva n. 2000/13/C.E., che per i prodotti alimentari prevede una serie di **obblighi di contenuto negativo**, per cui non ci deve essere inganno del pubblico; non si deve rivendicare un’esclusiva per prodotti che siano generici; non si devono indicare come prodotti curativi prodotti che non lo sono, né utilizzare elogi indebiti del prodotto: in sintesi, non si deve utilizzare in etichetta alcun elemento che possa in qualche modo pregiudicare il pubblico dei consumatori; ed inoltre una serie di **obblighi di contenuto positivo**, per cui va usato il nome normale del prodotto; gli ingredienti vanno indicati in ordine decrescente di quantità; se alcuni di questi ingredienti sono caratterizzanti in relazione alla loro quantità, anche questa va indicata; vanno comunque specificati la quantità netta del prodotto, il termine di conservazione minimo e quindi di scadenza, il nome e la sede del produttore e se questa è fuori dell’Unione Europea il nome e la sede almeno di un distributore all’interno dell’Unione Europea (quest’ultima prescrizione va evidentemente letta in correlazione con le altre Direttive comunitarie che riguardano ad esempio la responsabilità da prodotto), lo stabilimento di produzione, il numero del lotto (anche questo per evidenti ragioni di tutela della salute), per le bevande alcoliche naturalmente il titolo dell’alcool, e per tutti i prodotti per i quali ciò sia necessario anche le modalità di conservazione.

6. Da quanto precede risulta evidente come **coesistano per le denominazioni di origine più norme di fonte diversa**, dal contenuto in parte simile e in parte diverso, che vengono almeno in parte a **sovrapporsi**, creando non pochi problemi di interpretazione e di coordinamento. Alcuni di questi problemi sono stati peraltro affrontati e risolti in tempi recenti dalla **Corte di Giustizia europea**, adita in sede di interpretazione pregiudiziale di alcune disposizioni dei Regolamenti sopra ricordati, ovvero chiamata a valutare la compatibilità con essi di norme dei singoli diritti nazionali degli Stati membri.

Una prima importante pronuncia è stata resa in materia di vini, a seguito di un'azione intrapresa dal Belgio contro una disposizione spagnola che, in relazione ad una indicazione di provenienza iberica, prevedeva che l'imbottigliamento di un determinato vino dovesse essere necessariamente realizzato nella regione tipica in cui il vino in questione è stato prodotto. In questo caso ci si domandava se questa disposizione, in quanto misura equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione e quindi contraria all'art. 29 (*ex* 34) del Trattato C.E., dovesse considerarsi giustificata da esigenze di tutela della proprietà industriale, in base all'art. 30 (*ex* 36) del medesimo Trattato: e la Corte di Giustizia ha risposto positivamente, sulla base del rilievo che la normativa comunitaria manifesta una tendenza generale alla **valorizzazione della qualità dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune al fine di promuoverne la reputazione**; poiché le denominazioni d'origine rientrano nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale, e possono godere di una grande reputazione presso i consumatori che dipende dall'**immagine di cui godono presso i consumatori** medesimi, deve essere considerata conforme al diritto comunitario anche una prescrizione come quella prevista dalla norma spagnola considerata, in quanto essa è stata ritenuta – in base ad una complessa valutazione – un mezzo necessario e proporzionato idoneo a preservare la notevole reputazione di cui incontestabilmente godeva la denominazione al cui presidio era dettata¹⁹.

Il rapporto fra qualità e reputazione, che sta alla base di questa decisione, si ritrova in termini pressoché identici in altre due decisioni del 2003, relative rispettivamente al **Prosciutto di Parma** e al **Grana Padano**. Anche in questo caso il problema riguardava la compatibilità con la disciplina comunitaria della concorrenza di due disposizioni, contenute rispettivamente nel **disciplinare** che regolamentava l'uso della D.O.P. "Prosciutto di Parma" ed in quello concernente la D.O.P. "Grana Padano", che prevedevano, in modo del tutto analogo al caso del vino spagnolo, che una fase successiva alla produzione (il **confezionamento** del prosciutto affettato, per il Prosciutto di Parma; e quello del formaggio grattugiato, per il Grana Padano) dovesse egualmente **svolgersi nella zona tipica**. Ed anche in questo caso la Corte di Giustizia ha ritenuto questa restrizione ammissibile, in quanto proporzionata all'esigenza di garantire la reputazione del prodotto, pur precisando che, dal momento che i disciplinari non sono pubblicati, l'opponibilità di essi presupponeva che essi fossero stati resi **conoscibili ai terzi in modo adeguato**²⁰, onere questo che valorizza il ruolo non soltanto degli organismi di controllo, ma anche dei **Consorzi di Tutela**. In particolare, nel caso del Grana Padano è stato ritenuto decisivo al riguardo il coordinamento del regolamento con le norme previgenti: l'opponibilità della disposizione del disciplinare al terzo che era parte del giudizio nel corso del quale era stata sollevata la questione di interpretazione pregiudiziale poi decisa dalla Corte è stata infatti riconosciuta perché tale soggetto era francese, e quella disposizione era efficace in Francia già prima del riconoscimento del Grana Padano come D.O.P., in base alla già ricordata Convenzione italo-francese del 1964.

Il coordinamento tra il Regolamento n. 92/2081/C.E.E. e le disposizioni nazionali preesistenti ha assunto un rilievo decisivo anche in una decisione del 2002 relativa alla D.O.P. "**Parmigiano-Reggiano**". In questo caso era in discussione l'applicabilità del regime derogatorio previsto dal Regolamento a favore dei soggetti che, prima del riconoscimento di una determinata denominazione

¹⁹ Corte Giust. C.E., 16 maggio 2000, nel procedimento C-388/95.

²⁰ Corte Giust. C.E., 20 maggio 2003, nel procedimento C-108/01 (Prosciutto di Parma); e Corte Giust. C.E., 20 maggio 2003, nel procedimento C-469/00 (Grana Padano).

come D.O.P. o I.G.P., ne facevano uso in buona fede per prodotti non conformi al relativo disciplinare; questa applicabilità è stata esclusa in relazione ad un soggetto che utilizzava l'indicazione "**parmesan**" per indicare genericamente del formaggio grattugiato destinato ad essere il venduto sul mercato francese, perché si trattava di un esportatore italiano ed in Italia questa condotta era vietata dalle norme nazionali già prima del riconoscimento come D.O.P. della denominazione "Parmigiano-Reggiano". L'interpretazione restrittiva del regime derogatorio è stata giustificata anche in base alla **ratio del sistema di riconoscimento** a livello comunitario delle denominazioni di origine, in quanto è stata ritenuta "*conforme alle finalità di protezione dei consumatori e di salvaguardia di una concorrenza leale*" enunciati nel sesto e nel settimo "considerando" del Regolamento n. 92/2081/C.E.E.²¹.

Da queste pronunce sembra dunque uscire confermato il principio, del resto esplicitamente attestato in numerose disposizioni dei Regolamenti comunitari in materia di denominazioni di origine, per cui **la legislazione comunitaria in materia va integrata con la legislazione nazionale**, almeno là dove il riconoscimento comunitario come D.O.P. o I.G.P. presuppone una tutela nazionale preesistente, come tipicamente avviene per le denominazioni riconosciute con la procedura semplificata cui già si è fatto cenno. In questi casi, anzi, è proprio la disciplina nazionale preesistente quella che determina la conformità del prodotto, perché essa viene ripresa nel disciplinare e il Regolamento n. 92/2081/C.E.E. stabilisce chiaramente che si possono fregiare della denominazione solo i prodotti che sono realizzati in modo conforme al disciplinare.

7. L'altro grande problema aperto è quello del **rapporto tra denominazione di origine e marchio geografico**.

Il monopolio su di un nome geografico, che la sua registrazione come marchio comporterebbe, sembra infatti **logicamente incompatibile** con la circostanza che il nome geografico in questione sia percepito come denominazione di origine, ossia comunichi al pubblico un messaggio relativo alla qualità o alla reputazione dei prodotti contraddistinti, in quanto provenienti (non da una determinata impresa, ma) da un determinato territorio: in questo caso, le esigenze pro-concorrenziali che la Corte di Giustizia C.E. ha più volte riconosciuto essere sottese ai divieti di registrazione come marchio previsti dall'art 3 della Direttiva n. 89/104/C.E.E. (e dalle corrispondenti disposizioni degli artt. 16 e 18 legge marchi) impongono che il segno in questione resti a disposizione di tutti i soggetti operanti nel territorio in questione. I Giudici comunitari hanno anzi dato dell'art. 3.1.c della Direttiva un'**interpretazione particolarmente rigorosa**, che vieta la registrazione come marchio (individuale) non soltanto di una denominazione geografica che attualmente influenzi il giudizio del pubblico sulla qualità dei prodotti contraddistinti, ma anche di **una denominazione che sia solo potenzialmente in grado di designare la provenienza geografica** della categoria di prodotti per cui il marchio venga richiesto²².

Una parziale deroga a queste disposizioni è peraltro prevista per il **marchio collettivo**, che nasce istituzionalmente per essere fatto utilizzare dal titolare a una pluralità di soggetti tra loro indipendenti (dove il nome di marchio collettivo) e la cui precipua finalità è quella di garantire direttamente determinate caratteristiche qualitative dei prodotti contrassegnati. Per questo la domanda di registrazione del marchio collettivo dev'essere accompagnata da un **regolamento**, il quale disciplini "l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni" e la mancata effettuazione di questi controlli determina la decadenza del marchio (artt. 11, comma 1° e 14, comma 2°, lett. c CPI e, in termini analoghi, artt. 65 e 71 RMC). Nel sistema comunitario la titolarità dei marchi appartenenti a questa tipologia è inoltre riservata agli enti pubblici ed alle "associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti" (art. 64 RMC), mentre i marchi collettivi nazionali possono essere concessi in capo a tutti i "soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la

²¹ Corte Giust. C.E., 25 giugno 2002, nel procedimento C-66/00.

²² Espressamente in tal senso si veda Corte Giust. C.E., 4 maggio 1999, nei procedimenti riuniti C-108/97 e C-109/97 e Corte Giust. C.E., 7 gennaio 2004, nel procedimento C-100/02. In senso analogo in relazione al marchio comunitario si veda anche, recentissimamente, Trib. Primo Grado C.E., 15 ottobre 2003, nel procedimento T-295/01.

qualità di determinati prodotti o servizi” (art. 11, comma 1° CPI). Per questo la registrazione come marchio collettivo dei segni geografici è **consentita anche oltre i limiti previsti per i marchi individuali** (art. 64 RMC e art. 11, comma 4° CPI, che peraltro consente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di rifiutare la registrazione di queste denominazioni come marchio collettivo “quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione”, riprendendo la vecchia disciplina di tutti i segni geografici prevista dalla legge marchi del 1942, nel testo anteriore all’attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E.). Proprio per questo è comunque espressamente previsto che **il titolare del marchio collettivo geografico non possa impedire a terzi di fare uso del nome geografico che ne forma oggetto in modo conforme alla correttezza professionale** (art. 11, comma 4° CPI e art. 64 RMC, che precisa anzi che «in particolare un siffatto marchio non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica»). Inoltre l’art. 170 CPI chiama in causa direttamente il Ministero delle Politiche Agricole e Comunitarie, stabilendo che “*Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta*”.

La possibilità che anche un’indicazione di provenienza possa formare oggetto di un marchio collettivo sembra inoltre essere stata riconosciuta anche da una sentenza della Corte di Giustizia C.E., in un recente giudizio relativo al conflitto tra i marchi di due acque minerali, “Gerry” per un’acqua minerale proveniente dalla fonte di offenbachiana memoria di Gerolstein in Germania e “Kerry” per un’acqua proveniente da una fonte irlandese²³. La Corte ha infatti accolto le conclusioni presentate dall’Avvocato Generale, secondo cui l’esclusione dalla registrazione come marchio dei segni o delle indicazioni che in commercio possono servire a designare la provenienza geografica del prodotto di cui all’art. 3.1.c della Direttiva n. 89/104/C.E.E. sarebbe “*temperato da due deroghe*”, ossia che “*il divieto di registrazione viene meno qualora il marchio abbia **acquisito carattere distintivo per effetto del suo uso ovvero quando esista un’associazione che abbia registrato l’indicazione relativa alla provenienza geografica quale marchio collettivo***”²⁴, il che sembrerebbe appunto confermare che una indicazione di provenienza possa in pari tempo formare l’oggetto di un marchio collettivo.

A favore di questa possibile coesistenza si potrebbero invocare anche le considerazioni sistematiche svolte sopra a proposito del **ravvicinamento tra la disciplina delle denominazioni di origine e dei marchi**²⁵, ravvicinamento intervenuto sia sul piano della **tutela** (che, come abbiamo visto, anche per le denominazioni di origine sta progressivamente avanzando verso una sempre più intensa protezione della reputazione di cui la denominazione goda presso il pubblico), sia su quello – strettamente correlato al primo sul piano del **bilanciamento di interessi**²⁶ – del rilievo primario attribuito alla **non ingannevolezza** del segno (che è da sempre fondamentale per le denominazioni di origine e che è ora divenuto anche la chiave di volta del nuovo diritto comunitario dei marchi), creando una sorta di **diritto comune dei segni commerciali**: che non significa ovviamente uniformità di disciplina per segni di tipo diverso, ma certamente esistenza di un

²³ Corte Giust. C.E., 7 gennaio 2004, nel procedimento C-100/02.

²⁴ Conclusioni presentate dall’Avvocato Generale Stix-Hackl il 10 luglio 2003 nel procedimento C-100/02. La sentenza resa nel procedimento in questione ha riconosciuto, in relazione alla specifica questione che le era stata sottoposta, che l’applicazione dell’art. 6.1.b della Direttiva n. 89/104/C.E.E. (corrispondente all’art. 1-bis, comma 1° legge marchi) non è esclusa per il solo fatto che un’indicazione geografica sia usata anche in funzione di marchio, e che la conformità dell’uso agli usi onesti del commercio va valutata dal giudice nazionale sulla base di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie: ma non ha ripreso le specifiche considerazioni riportate nel testo.

²⁵ In argomento si veda LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, 1033 e ss., 1040-1041, secondo il quale “la funzione del marchio collettivo geografico è analoga a quella delle d.o.p.”.

²⁶ Per questi rilievi rimando al mio *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in AA.VV., *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004.

denominatore comune tra essi.

E del resto anche nella nostra legislazione interna nata a cascata rispetto ai Regolamenti comunitari sulle denominazioni di origine si **ammette espressamente la possibilità che vi siano “marchi collettivi che identificano i prodotti D.O.P., I.G.P. e S.T.G. ... detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate”²⁷**, verosimilmente allo scopo di rafforzare la tutela di cui godono queste denominazioni, ovvero gli altri segni distintivi di D.O.P., I.G.P. e S.T.G.²⁸. E' chiaro che si tratterà qui di **marchi collettivi particolari**, nel senso che il titolare di essi dovrà **concederne l'uso a tutti i produttori della zona tipica**, secondo una logica analoga all'obbligo di contrarre del monopolista; anche questa disposizione, pur particolare, sembra però collocarsi nella prospettiva indicata sopra, di considerare le denominazioni d'origine, i segni distintivi, e le disposizioni sull'etichettatura e sulla pubblicità in coordinamento fra loro, nell'ambito di un **sistema generale del diritto della comunicazione d'impresa**.

Il ravvicinamento tra la disciplina delle denominazioni di origine e dei marchi sembra anche indicare una possibile strada per l'**armonizzazione della disciplina a livello internazionale**, creando le condizioni per il superamento dell'attuale divaricazione tra la posizione degli Stati europei e quella dei Paesi extraeuropei, in special modo americani ed asiatici. E' anzi degno di nota che su questa protezione cresca il consenso anche a livello internazionale: il recente Congresso mondiale dell'AIPPI (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale, che riunisce professionisti ed esperti di tutto il mondo in questa materia), tenutosi a Göteborg nell'ottobre 2006, ha approvato una risoluzione da me proposta, in qualità di Co-Chairman del relativo Gruppo di Lavoro, che prospetta appunto **il divieto dell'inganno del pubblico e quello dello sfruttamento abusivo della reputazione commerciale come linea-guida per risolvere, anche a livello internazionale, i frequenti conflitti tra marchi e denominazioni di origine**. Ed è estremamente significativo che questa proposta abbia raccolto i voti favorevoli anche dei delegati nord-americani, indicando quindi un possibile percorso di armonizzazione, ed anche una strada praticabile per dirimere questi conflitti già sulla base della disciplina vigente.

8. La recentissima attuazione da parte dell'Italia della Direttiva n. 98/44/CE dedicata alla **protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche** (con la legge 22 febbraio 2006, n. 78, che ha convertito il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3) pone inoltre delicati problemi proprio in materia di applicazioni di queste invenzioni al settore agro-alimentare: e ciò tanto più in quanto il legislatore italiano ha introdotto, rispetto alla Direttiva, alcune **specificazioni restrittive** in ordine ai limiti di brevettabilità per le invenzioni il cui sfruttamento possa contrastare con *“la dignità umana, l'ordine pubblico, il buon costume, la tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, la preservazione dei vegetali e della biodiversità e la prevenzione di gravi danni ambientali”*, che sembrano riguardare in particolare i cosiddetti organismi geneticamente modificati (**O.G.M.**).

Come è noto, prima della diffusione della tecnologia del DNA ricombinante le **nuove varietà vegetali**, ottenute attraverso metodi biologici, come gli incroci e la selezione, venivano protette unicamente con un brevetto speciale, tuttora disciplinato da apposite norme del C.P.I. (in particolare artt. 100-116 e 170-173, che prevedono anche una serie di attribuzioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), da convenzioni internazionali e a livello comunitario dal Regolamento n. 94/2100/C.E.. Con l'avvento delle biotecnologie e quindi con la possibilità di intervenire sul patrimonio genetico degli organismi viventi anche attraverso metodi tecnici, oggetto di veri e propri brevetti per invenzione, ha posto anzitutto il problema del coordinamento tra le diverse forme di

²⁷ Art. 53, comma 16 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria per gli anni 1995-1997), come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

²⁸ Espressamente in questo senso si veda MAGELLI, *I marchi geografici*, in AA.VV., *Il futuro dei marchi di fronte alle sfide della globalizzazione* a cura di GALLI, *cit.*, p. 36. In giurisprudenza ha ritenuto tutelabile il marchio collettivo “Prosciutto di Parma”, corrispondente all'omonima D.O.P. e appartenente al Consorzio di Tutela del Prosciutto di Parma, Trib. Parma, ord. 22 gennaio 2001, pubblicata in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2002.

tutela offerte, rispettivamente, dalla legislazione sui brevetti e da quella sulle privative per le nuove varietà vegetali. Sotto questo profilo manca ancora un'esperienza giurisprudenziale nel nostro Paese; la questione però è stata più volte affrontata dall'**Ufficio Europeo dei Brevetti**, il cui *Enlarged Board of Appeal* è giunto infine alla conclusione (nel caso *Novartis-Transgenic Plants* del 1999²⁹) che la brevettabilità è ammessa ogni qual volta **oggetto di rivendicazione non sia una specifica varietà vegetale, bensì un insegnamento tecnico** che consenta l'inserimento di un gene estraneo nel genoma di determinate piante allo scopo di ottenere certe caratteristiche desiderate. E queste pronunce appaiono coerenti con le regole fissate nella Direttiva n. 98/44/C.E.

Il coordinamento tra queste diverse tipologie di brevetti è inoltre assicurato dall'art. 12, che prevede un sistema di **licenze obbligatorie reciproche**, per consentire lo sfruttamento dei rispettivi diritti: il che chiama in causa direttamente il Ministero, per le attribuzioni ad esso riconosciute appunto in materia di licenze obbligatorie.

La Direttiva affronta anche il problema della tutela della **biodiversità**, richiamando al considerando 56 la Convenzione sulla diversità biologica (Convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, ratificata dall'Italia il 15 aprile 1994) e la decisione III/17 adottata nella terza conferenza dei Paesi aderenti alla Convenzione, svoltasi nel novembre 1996, che richiede di *“sviluppare una valutazione comune della relazione tra i diritti di proprietà intellettuale e le disposizioni attinenti all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs) e della Convenzione sulla diversità biologica, in particolare in ordine alle questioni riguardanti i trasferimenti di tecnologie, la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, nonché la giusta ed equa ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso di risorse genetiche, compresa la protezione delle conoscenze, delle innovazioni e delle prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali importanti ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica”*. Inoltre il considerando 27 della Direttiva che afferma che *“se un'invenzione ha per oggetto materiale biologico di origine vegetale o animale o lo utilizza, la domanda di brevetto dovrebbe, se del caso, contenere indicazioni sul luogo geografico di origine del materiale in questione, nel caso in cui esso sia noto”*, pur specificando che *“ciò non incide sull'esame delle domande di brevetto e sulla validità dei diritti derivanti dai brevetti rilasciati”*; e il considerando 26 precisa che *“nell'ambito del deposito di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto materiale biologico di origine umana o lo utilizza, alla persona da cui è stato prelevato il materiale deve essere stata garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero e informato a tale prelievo in base al diritto nazionale”*.

Sempre con specifico riguardo alle esigenze del settore agricolo, l'art. 11 della Direttiva n. 98/44/CE enuncia il cosiddetto **“privilegio dell'agricoltore”**, stabilendo che l'agricoltore e l'allevatore che abbiano acquistato materiale di riproduzione di origine vegetale o animale, o bestiame di allevamento, dal titolare di un brevetto ad essi relativo siano liberi di utilizzare rispettivamente *“il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella propria azienda”* e *“il bestiame protetto per uso agricolo”*, compresa *“la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione della propria attività agricola, ma non la vendita nell'ambito o ai fini di un'attività di riproduzione commerciale”*.

CESARE GALLI

²⁹ Decision of the Enlarged Board of Appeal, December 20, 1999 – Case No. G 1/98 (Novartis AG), in *IIC*, 2000, 430 e ss.; cfr. anche il provvedimento che aveva rimesso all'*Enlarged Board* la decisione di questi problemi: Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.4, October 13, 1997 – Case No. T 1054/96, *ivi*, 1999, 78 e ss.. Per una sintetica storia dell'evoluzione della prassi dell'U.E.B. in materia si veda SHILLITO-SMITH-MORGAN, *Patenting Genetically Engineered Plants*, in *EIPR*, 2002, 333 e ss., dove viene anche esposta la parallela esposizione della giurisprudenza americana, a sua volta favorevole alla brevettabilità degli organismi geneticamente modificati. Per alcuni rilievi critici su questa decisione cfr. tuttavia LLEWELYN, *The Patentability of Biological Material: Continuing Contradiction and Confusion*, in *EIPR*, 2000, 191 e ss., spec. alle pp.196-197.

A PROPOSITO DI NOI

- ✓ *Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali aggiudica a un raggruppamento di cui fa parte il nostro Studio la gara di appalto per i servizi di consulenza giuridica sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche*

La gara di appalto bandita dal Ministero delle Politiche Agricole e Comunitarie per i **servizi di consulenza giuridica nei settori attinenti la protezione delle denominazioni di origine nel campo agro-alimentare** – una materia della quale il Prof. Avv. Cesare Galli ha avuto largamente occasione di occuparsi, non solo a livello professionale, ma anche dal punto di vista scientifico, scrivendo vari saggi (tra cui quello che pubblichiamo in traduzione italiana nella sezione «L'Articolo» di questa Newsletter) e presiedendo il Gruppo di Lavoro internazionale di AIPPI in questa materia – è stata vinta da un raggruppamento di cui fa parte il nostro Studio insieme allo Studio Biamonti di Roma e allo Studio spagnolo Bufete Pintò Ruiz & Del Valle. L'aggiudicazione definitiva è stata fatta con un provvedimento pubblicato il 4 agosto scorso.

Il risultato è particolarmente prestigioso, dal momento che **alla gara avevano preso parte numerosi studi e raggruppamenti, comprendenti alcuni altri noti esperti del settore.**

*** **

- ✓ *L'attività del Prof. Cesare Galli in seno all'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione*

Anche quest'anno l'Avv. Prof. Cesare Galli – che sin dalla sua istituzione ha fatto parte del **Comitato Tecnico istituito presso l'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione**, cioè del gruppo ristretto di esperti che coadiuva il Commissario nella sua attività – ha attivamente partecipato ai lavori dell'Alto Commissario, specialmente sul versante dell'**adeguamento della legislazione** in materia di proprietà industriale e di lotta alla contraffazione.

In particolare il Prof. Galli ha predisposto le Relazioni richieste dall'Alto Commissario e approvate all'unanimità dal Comitato Tecnico relative alla norma in materia di **decadenza dei brevetti e delle registrazioni per disegno e modello** introdotta dall'art. 3 del D.M. 3 ottobre 2007 ed alla **disciplina transitoria del diritto d'autore in materia di design** contenuta nel testo adottato nel 2007 dell'art. 239 C.P.I.. Le Relazioni del Prof. Galli si sono espresse in termini fortemente critici riguardo alle due norme, di cui hanno chiesto l'**abrogazione**, la prima per il suo evidente contrasto con la disciplina della decadenza prevista nel Codice della Proprietà Industriale e con gli stessi principi generali della materia; la seconda perché viziata di incostituzionalità e contraria alla Direttiva n. 98/71/C.E..

L'Avv. Prof. Cesare Galli è stato infine chiamato dall'Alto Commissario a far parte del **Gruppo di Lavoro** insediato per predisporre una proposta organica di rafforzamento della protezione civile e penale della proprietà industriale, che è stata poi sottoposta al nuovo Governo, ed in parte recepita nel d.d.l. n. 1441, di cui si è già parlato sopra. In questa sede il Prof. Galli si è occupato anzitutto di **aggiornare le norme** a suo tempo predisposte del Comitato di Esperti insediato nella XIV Legislatura per la revisione del Codice (e di cui egli stesso ha fatto parte), per tener conto delle nuove esigenze manifestatesi nel frattempo, anche in ragione degli interventi sul Codice operati dalla Corte Costituzionale, in modo da ridurne al minimo il possibile impatto negativo sui processi in corso.

*** **

✓ ***Anche le Guide «Legal 500» e «Which Lawyer» segnalano nuovamente il Prof. Avv. Cesare Galli e il nostro Studio tra le eccellenze in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale***

Anche quest'anno il nostro Studio e il Prof. Avv. Cesare Galli sono stati collocati dalle maggiori Guide internazionali indipendenti nelle posizioni di vertice tra gli specialisti italiani del diritto della proprietà industriale e intellettuale. Dopo la Guida **Chambers Global** – che già da due anni inserisce **il Prof. Cesare Galli tra i legali «Numero 1» della Proprietà Intellettuale in Italia** nella Band 1 dei professionisti segnalati –, anche le Guide «**Legal 500**» e «**Which Lawyer**» segnalano nuovamente il Prof. Avv. Cesare Galli e il nostro Studio tra le eccellenze in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale, ribadendo e migliorando il giudizio già espresso nelle loro precedenti edizioni.

Trascriviamo qui di seguito il commento di «**Legal 500**» sul nostro Studio: «**IP LAW GALLI advises on biotech patents and cross-border disputes, trade marks, domain names, advertising and copyright. The firm achieved a key decision for Bulgari that extended the protection of trade mark for reputation purposes. Professor Galli is respected as ‘an absolute authority on IP law’**».

Anche «**Which Lawyer**» ha sottolineato come «**The reputation of Avv. Prof. Cesare Galli Studio Legale continues to grow with that of name partner Cesare Galli, especially on life sciences matters**».

*** **

✓ ***Le Riviste World Trademark Review e Top Legal International inseriscono il nostro Studio nella «Europe's Trade mark Elite»***

Il numero di maggio-giugno 2008 della Rivista **World Trademark Review** ha pubblicato un servizio dedicato al mercato italiano del diritto dei marchi. Nel contesto di questo articolo, è stato stilata anche una lista di quelli che la rivista ha definito «**The trademark experts' experts**»: la rivista ha cioè parlato «*to a number of leading practitioners in Italy to find out who they rated as the best in the trademark law business*». Ed in questo elenco (dodici nomi) è stato **inserito anche il nostro Studio e il Prof. Avv. Cesare Galli**.

A sua volta la rivista in lingua inglese **Top Legal International** ha pubblicato nel numero di maggio 2008 un servizio dedicato alla «**Europe's Trade Mark Elite**», ossia agli Studi ai vertici della professione in sette Paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Portogallo e Spagna). E **per l'Italia il nostro Studio è stato giudicato come uno dei cinque «Trade Mark Leaders»**.

Il commento della Rivista è stato questo: «**Rated boutique IP Law Galli led by founder and senior partner Cesare Galli can boast an impressive stable of clients. Headquartered in Milan with three further regional offices in Brescia, Parma and Verona, the boutique represented luxury goods name Bulgari and legendary marque Ferrari in two cases relating to the extended protection of trade marks. In recent years, the practice has specialized in the protection of IP rights linked to the niche food sector**».

*** **

✓ ***Il Prof. Avv. Cesare Galli eletto nel Comitato Esecutivo di AIPPI Italia***

In occasione del rinnovo degli organi direttivi di AIPPI, il Prof. Avv. Cesare Galli è stato eletto nel **Comitato Esecutivo** del Gruppo italiano.

Il Prof. Galli è ormai da alcuni anni il Responsabile del **Gruppo marchi** dell'Associazione e in tale veste la rappresenta anche in sede internazionale nelle problematiche afferenti i segni distintivi. Sempre a livello internazionale, il Prof. Galli è stato **Co-Chairman del Working Group Q 191** dedicato a *Relationship between Trade Marks and Geographical Indications* e **Chairman del Working Group Q 195** su *Limitations to the Trade Mark Protection*, intervenendo in tale veste ai Congressi

mondiali dell'Associazione di Göteborg e Singapore. Come **Delegato italiano** il Prof. Galli ha preso egualmente parte ai Congressi di Ginevra, Berlino e, quest'anno, Boston.

Nell'ambito del Comitato Esecutivo AIPPI, il Prof. Avv. Cesare Galli si è fatto promotore dell'organizzazione di un **Convegno internazionale** intitolato a **Marchi e diritto comunitario: l'evoluzione giurisprudenziale e le ricadute sui diritti nazionali**, cui hanno partecipato come Relatori anche numerosi ospiti stranieri, tra cui i Proff. Charles Gielen e Juerg Simon e l'Avv. Giuseppe Bertoli, Referendario presso il Tribunale C.E.. Gli atti del Convegno, tra cui la Relazione del Prof. Galli, sono reperibili sul sito Internet www.aippi.it.

*** **

✓ ***Assoluce incarica il Prof. Avv. Cesare Galli e il nostro Studio di assisterla giudizialmente per ottenere la rimessione alla Corte di Giustizia C.E. della norma transitoria sulla protezione di diritto d'autore dell'industrial design***

Assoluce, l'Associazione Nazionale dei Produttori di Apparecchi di Illuminazione, ha incaricato il Prof. Avv. Cesare Galli di rappresentarla in una causa promossa davanti al Tribunale di Milano, al fine di far sottoporre alla Corte di Giustizia Europea una richiesta di interpretazione pregiudiziale degli artt. 17 e 19 della Direttiva europea n. 98/71/C.E. in materia di **design**, in modo che possa essere affermata, in termini generali, la necessità della **disapplicazione**, appunto per contrasto con l'ordinamento comunitario, della norma italiana del 2007 che ha recentemente escluso dalla protezione di diritto d'autore le opere di *design* create anteriormente all'aprile 2001, ovvero di far rimettere tale norma alla **Corte Costituzionale**, perché valuti il suo possibile contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Nella causa (G.I.: dott. Marangoni – R.G. n. 74660/2006) sono state precisate le conclusioni nel maggio scorso e una decisione sulle richieste di Assoluce è dunque attesa per la fine dell'anno o i primi mesi del 2009; un'ordinanza cautelare del 20 giugno scorso ha intanto **accolto una nostra argomentazione di diritto transitorio**, escludendo che la disciplina del 2007 sia idonea a «scriminare» retroattivamente comportamenti che erano illeciti in base alla normativa previgente.

La norma che viene in considerazione è una disposizione introdotta dal decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito nella legge n. 46/2007, che ha modificato l'art. 44 del Codice della Proprietà Industriale, dopo che la Commissione Europea aveva aperto (su segnalazione di INDICAM, l'Istituto di Centromarca per la Lotta alla Contraffazione) una **procedura di infrazione nei confronti dell'Italia**, poiché la «minorata difesa» d'autore del disegno industriale prevista dal nostro ordinamento si poneva in contrasto con il diritto comunitario, e segnatamente con la già richiamata Direttiva n. 98/71/C.E., in combinazione con la Direttiva n. 93/98/C.E.E., che prevede la durata di settant'anni dopo quello della morte dell'autore per tutte indistintamente le opere coperte dal diritto d'autore. Il decreto legge in questione ha in effetti fatto venir meno una delle censure mosse dalla Commissione, abrogando la disposizione che fissava illegittimamente in soli venticinque anni dopo quello della morte dell'autore la protezione di diritto d'autore delle opere di *design*, ma in pari tempo ne ha **aggravato un'altra**, perché ha escluso dalla tutela tutte le opere create prima del 2001, anno di attuazione della Direttiva da parte dell'Italia. In tal modo i diritti dei titolari di queste opere sono stati **espropriati**, dal momento che con l'attuazione della Direttiva, sia pure effettuata in modo non conforme agli *standard* europei, tali diritti erano sorti ed entrati nel patrimonio dei rispettivi titolari, che se ne trovano a posteriori spogliati.

Tutto ciò – ha spiegato l'Avv. Prof. Cesare Galli nella comparsa di intervento predisposta per conto di Assoluce – contrasta chiaramente non solo con la disciplina comunitaria, ma con la stessa Costituzione italiana, perché lede il principio della **parità di trattamento**, consacrato nell'art. 3 della Costituzione, e quello della **tutela dell'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica**, di cui all'art. 24 della Costituzione, oltre a violare la disposizione dell'art. 42 comma 3° della Costituzione, in quanto **espropria senza indennizzo un diritto preesistente, discriminando situazioni equivalenti senza alcuna giustificazione in termini di interesse pubblico**, e quella dell'art. 10

della Costituzione, a mente del quale «*l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute*», in quanto non rispetta l'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Assoluce è nata nel 1997 per raggruppare in un'unica realtà associativa le imprese che formavano il Gruppo Luce di Assarredo e quelle dell'Unionluce dell'API, e ad essa aderiscono tutte le più importanti aziende italiane produttrici di apparecchi di illuminazione decorativi, settore in cui l'Italia ricopre un riconosciuto ruolo di *leader* mondiale, frutto della qualità della sua proposta complessiva ed in particolare proprio del *design* che la caratterizza, la cui tutela e promozione costituiscono dunque una componente basilare della sua attività.

*** **

✓ ***La Rivista Top Legal inserisce nuovamente le sedi di Parma e Brescia del nostro Studio tra i più importanti uffici legali nella rispettiva area territoriale***

Nel numero di marzo 2008 del periodico *Top Legal* è stato pubblicato un ampio servizio sul mercato legale di Parma. Ancora una volta la sede parmigiana del nostro Studio è stata indicata tra i **più importanti Studi del territorio**, in particolare nel settore della **proprietà intellettuale**, che costituisce la primaria specializzazione della nostra attività. Lo stesso è avvenuto nel numero di maggio 2008 per la sede bresciana dello Studio, nell'ambito di un servizio dedicato appunto agli Studi legali di **Brescia**. Anche qui si è richiamata l'attenzione sulla **specializzazione nel settore IP** dello Studio, che rappresenta una delle eccellenze nel proprio territorio.

*** **

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

Marchi: Protezione di marchi celebri anche di colore contro l'agganciamento

Con una serie di provvedimenti (un decreto emesso *inaudita altera parte* il 21 gennaio 2008, poi confermato con più ampia motivazione dall'ordinanza 2/7 agosto 2008, riportata integralmente nella sezione «Il Caso» di questa *Newsletter* e a sua volta confermata il 5/11 settembre in sede di reclamo; ed un secondo decreto, sempre emesso *inaudita altera parte* il 22 luglio 2008, in relazione ad altri soggetti) il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale ha accolto il ricorso di Ferrari s.p.a. – assistita dal nostro Studio – nei confronti di vari soggetti della Grande Distribuzione Organizzata e di alcuni grandi importatori di giocattoli, volto ad inibire la commercializzazione di **autovetture giocattolo recanti segni distintivi simili a quelli originali della casa di Maranello o riproducenti i modelli di sue famose vetture**, ed in particolare della celeberrima «Enzo». I provvedimenti sono particolarmente importanti perché hanno riconosciuto protezione anche al **colore rosso** ed al **complessivo abbigliamento** delle autovetture di Formula 1 della Ferrari, statuendo che gli stessi assumono nel settore un evidente **carattere distintivo**.

*** **

Marchi: Prevalenza dell'elemento denominativo nei marchi complessi e affinità merceologica all'interno dei prodotti di abbigliamento

Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con ordinanza del 3 giugno 2008 ha riconosciuto la contraffazione di un marchio registrato appartenente ad una notissima società operante nel campo dell'abbigliamento per bambini, assistita dal nostro Studio, in relazione all'**uso di un marchio esterevolmente simile per capi di abbigliamento in pelle per donne di età adulta**. La tutela è stata riconosciuta dal Tribunale già sulla base della protezione contro l'uso di un segno identico per prodotti identici, in quanto le differenze tra i due segni sono state ritenute insignificanti e la registrazione del primo copriva l'intero settore dei prodotti di abbigliamento; e comunque negando rilievo alla distinzione tra prodotti di abbigliamento

per bambini e per adulti, sulla base del rilievo che *«per la fascia di età più bassa, sono gli stessi adulti, e in prevalenza un pubblico femminile, a compiere e poi a dirigere le scelte, mentre nella fascia di età più elevata si acquistano comunque cognizioni, ricordi e abitudini tali da guidare gli ‘ex ragazzi’ nei loro successivi acquisti da ‘quasi adulti’»*.

Su questa base il Tribunale ha quindi ritenuto di disporre a carico del contraffattore i provvedimenti da noi richiesti di **inibitoria, sequestro (anche delle scritture contabili), ordine di ritiro dal commercio, trasferimento provvisorio del sito Internet e pubblicazione del provvedimento** sul più importante quotidiano nazionale e sullo stesso sito Internet.

*** **

Marchi: Mancanza di affinità merceologica tra olio e vino, da una parte, e prodotti dolciari da forno, dall'altra

Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con ordinanza in data 28 luglio 2008, non impugnata, ha **respinto** un ricorso cautelare proposto contro un noto produttore italiano di olio, vino e conserve alimentari – difeso dal nostro Studio –, sulla base della somiglianza tra il suo marchio e quello anteriore, molto meno noto (e quindi tutelato solo nei limiti del pericolo di confusione), di un produttore di prodotti dolciari da forno, registrato unicamente per questi ultimi. L'ordinanza ha accolto pienamente le nostre argomentazioni sia sulla **concreta mancanza di affinità** tra prodotti, avendo ritenuto che in questo caso **le abitudini del settore alimentare escludano che il pubblico sia portato a ritenere queste diverse tipologie di prodotti come provenienti dalla stessa fonte produttiva**; sia sulla mancanza di *periculum in mora*, in ragione del fatto che il marchio contestato era in uso sin dal 2004, cosicché *«La tutela cautelare risulta effettivamente invocata ‘in ritardo’»* e che lo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo *«non ha in alcun modo specificato l'esatto momento cronologico in cui ha acquisito conoscenza»* dell'uso del marchio della resistente.

*** **

Brevetti: Riconoscimento della contraffazione in sede cautelare in difformità dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio

Il Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con ordinanza del 19 dicembre 2007/29 febbraio 2008, ha accolto in sede di reclamo un **ricorso cautelare per contraffazione di brevetto e di marchio**, proposto da un'importante impresa italiana, *leader* nel settore della bioingegneria e in particolare delle apparecchiature biomedicali, assistita dal nostro Studio. L'ordinanza è particolarmente significativa perché ha ritenuto di **discostarsi, con ampia ed articolata motivazione, dalle conclusioni negative del C.T.U. sulla validità di un brevetto invocato, procedendo quindi a valutare autonomamente, sulla base delle risultanze di causa, l'esistenza della contraffazione**.

In particolare, il provvedimento ha dissentito dalla valutazione del C.T.U. circa una pretesa **insufficienza di descrizione** del brevetto, valorizzando da un lato la **ratio della norma** sul requisito della sufficienza di descrizione e dall'altro la **concessione di brevetti corrispondenti a seguito di esame preventivo di validità** a livello europeo e statunitense.

*** **

Brevetti: Possibilità di correzione di ordinanza cautelare collegiale ad opera del Giudice che la ha emessa

Sempre il Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con ordinanza del 4/12 giugno 2008, ha ritenuto **ammissibile** ed ha quindi **accolto nel merito** un'istanza di **correzione** dell'ordinanza cautelare collegiale la Corte di Appello di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale ha **accolto la nostra istanza di rinnovazione della consulenza tecnica**, in una causa relativa alla validità ed alla contraffazione di un brevetto appartenente ad un'impresa americana specializzata nella produzione di prodotti plastici per uso

biomedicale, assistita dal nostro studio. A sostegno dell'istanza era stato presentato anche un **Parere Tecnico Obiettivo** predisposto sulla base del regolamento di AIPPI Italia.

*** **

Brevetti: Incompetenza delle Sezioni Specializzate su domande di responsabilità civile da diffamazione presentate come connesse ad una domanda di nullità di brevetto

Con sentenza del 18/30 aprile 2008, il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, accogliendo un'eccezione dei convenuti, difesi da un Collegio di cui faceva parte l'Avv. Prof. Cesare Galli, ha dichiarato la propria **incompetenza per estraneità alla materia di competenza delle Sezioni Specializzate** sulle domande fondate su una pretesa diffamazione, che l'attore aveva sottoposto alla Sezione Specializzata sulla base della pretesa connessione con una domanda di nullità di brevetto contestualmente proposta contro uno dei convenuti. Il Tribunale ha accolto la nostra eccezione, avendo **escluso che la norma dell'art. 134 C.P.I. consenta la riunione davanti alla sezione Specializzata di domande che «non sono connesse né per l'oggetto né per il titolo, né peraltro presentano un'identità di questioni da risolvere a norma dell'art. 103 c.p.c.»**, ed avendo parimenti escluso che potesse essere invocato in questo caso il cumulo di più domande verso lo stesso convenuto, di cui all'art. 104 c.p.c., dal momento che lo stesso prevede *«che possa aversi deroga alla competenza per valore ma non certo la deroga della competenza per materia»*.

La sentenza ha anche negato, con ampia motivazione, che le norme istitutive delle Sezioni Specializzate abbiano carattere di mero *«riparto interno di attribuzione tra sezioni»*, ritenendo che al contrario **«la Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, analogamente alla Sezione Specializzata agraria, e diversamente dalle altre sezioni (lavoro, fallimentare, societaria) incardinate presso un Tribunale, costituisce una sezione dotata di autonoma potestà giurisdizionale ... con la conseguenza che il rapporto tra tale sezione e la sezione ordinaria dello stesso Tribunale va inquadrato nella questione di competenza a norma dell'art. 38 c.p.c.»**: il che sul piano pratico comporta come conseguenza che in caso di azione proposte davanti alla Sezione Specializzata ma in realtà di competenza delle Sezioni ordinarie del medesimo Tribunale o Corte di Appello (come nel caso di specie) o viceversa, **dovrà essere dichiarata l'incompetenza del Giudice adito e non basterà un semplice provvedimento di rimessione del Presidente del Tribunale a una diversa Sezione**.

*** **

Disegni e modelli: Inapplicabilità dell'art. 239 C.P.I. nel testo introdotto nel 2007 ad attività contraffattorie poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 30 giugno 2008, ha accolto la tesi sostenuta da assolute (difesa dal nostro studio), escludendo che la modifica dell'art. 239 C.P.I. operata nel 2007 valga a rendere lecita la produzione e la commercializzazione, effettuate prima dell'entrata in vigore di tale norma, di prodotti corrispondenti ad un'opera di *design* anteriore alla riforma del 2001 della legge modelli (e quindi, secondo l'interpretazione più ovvia della nuova norma, non tutelabile, a meno che al momento della riforma del 2001 non fosse protetta come modello ornamentale): ed ha dunque **confermato il sequestro di questi prodotti**, disposto prima della modifica dell'art. 239 (quando invece tali opere erano sicuramente tutelabili).

Il provvedimento – di cui abbiamo parlato più diffusamente nella prima sezione di questa Newsletter, e che è stato recensito positivamente nell'ultimo numero di *AIPPI News* – s'inquadra in un'azione nella quale Assoluce è intervenuta allo scopo di far valere la contrarietà alla Direttiva comunitaria sul *design* e l'illegittimità costituzionale del nuovo art. 239 C.P.I..

*** **

Concorrenza: Imitazione parassitaria dell'aspetto grafico di un segno distintivo

Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con

ordinanza del 29 maggio/3 giugno 2008, ha **inibito ad una distilleria** (la Sari s.a.s.) l'uso delle etichette di una propria grappa, ritenendo che l'aspetto esteriore di esso rappresentasse una **«forma di presentazione al pubblico che richiama(va) l'analogo prodotto della Distillerie Franciacorta s.p.a. – difesa dal nostro Studio –, sfruttando abusivamente l'accreditamento dello stesso sul mercato»**: e ciò pur non avendo ritenuto tutelabile in sé anche la denominazione del prodotto, rimandando ad un eventuale giudizio di merito l'accertamento dell'acquisto di *secondary meaning* in capo a tale denominazione. Il provvedimento rappresenta quindi un ulteriore riconoscimento del rilievo (in questo caso concorrenziale) dei fenomeni di **look-alike**.

*** **

Attività internazionale del nostro Studio nel settore IP

Il nostro Studio ha continuato ad occuparsi del **coordinamento e della supervisione di alcune importanti litigations internazionali nel settore IP**, ed è stato nuovamente chiamato a seguire il versante italiano di contenziosi brevettuali in corso in diversi Paesi europei. In particolare, un'importante multinazionale del settore farmaceutico ha chiesto il **parere** del Prof. Avv. Cesare Galli in un'importante questione di validità e contraffazione di brevetto. Anche sul piano della consulenza contrattuale, il nostro Studio ha seguito importanti transazioni di carattere internazionale in materia di **trasferimento di tecnologie** e di **licenza internazionale di marchio**.

*** **

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

La Rivista dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ha pubblicato un ampio articolo del Prof. Cesare Galli intitolato ***L'evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e giurisprudenza italiana più recente***.

Altri due saggi del Prof. Galli sono in corso di pubblicazione sulla rivista IPSOA *Il Diritto Industriale*, rispettivamente su ***L'esaurimento internazionale del marchio*** e su ***Il marchio come segno e la capacità distintiva***.

Un articolo di commento del Prof. Galli sulla recente pronuncia della Corte di Cassazione sull'irrelevanza penale della **mancata apposizione del bollino SIAE sugli audiovisivi**, che ha offerto spunto per una riflessione di più ampio raggio sulle in materia di proprietà industriale e intellettuale, è uscito sul quotidiano economico *Italia Oggi*.

Su *AIPPI News*, la rivista telematica del Gruppo italiano di AIPPI, è uscito un *flash* dell'avv. Mariangela Bogni del nostro Studio sulle più **recenti pronunce italiane in materia di diritto transitorio dell'industrial design**.

Il Prof. Galli ha inoltre continuato a pubblicare le sue riflessioni in materia di **design** nella rubrica fissa che tiene sulla rivista specializzata di settore ***Luce e Design***.

*** **

Il 13 marzo 2008 il Prof. Cesare Galli è stato invitato a prendere parte all'Assemblea Nazionale dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, dove ha tenuto una Relazione su ***La più recente giurisprudenza italiana e comunitaria in materia di segni distintivi***.

Il 3 giugno 2008, nel corso del Convegno INDICAM **«Creatività e Innovazione nel prodotto industriale: strategie di tutela per lo sviluppo»**, il Prof. Galli ha tenuto la Relazione dedicata a ***I nuovi livelli di tutela della forma dei prodotti, tra marchi, copyright disegni e modelli***.

Il 2 luglio 2008 il Gruppo italiano di AIPPI ha organizzato un Convegno internazionale, ideato dal Prof. Galli, dedicato a **«Marchi e diritto comunitario: l'evoluzione giurisprudenziale e le ricadute sui diritti nazionali»**, nel corso del quale anche tenuto una Relazione intitolata a ***La nozione di segno e la capacità distintiva del marchio***.

Il 24 ottobre 2008 il Prof. Cesare Galli presiederà l'annuale **Convegno Nazionale di Diritto Industriale** organizzato dall'Università di Parma, giunto all'ottava edizione e dedicato quest'anno a

IP_LAW_GALLI Newsletter

Forma, Design, Prodotti: tecniche di protezione giuridica e strategie di valorizzazione aziendale, al quale prenderanno parte, come è ormai tradizione, i più autorevoli studiosi italiani della proprietà industriale ed esponenti del mondo delle imprese e del *design*, tra cui la Presidente dell'ADI, arch. Luisa Bocchietto, che terrà la relazione introduttiva. Nel corso del Convegno, il Prof. Galli terrà a sua volta una Relazione su *I «nuovi» livelli di tutela delle forme dei prodotti tra comunicazione e innovazione*, mentre l'avv. Mariangela Bogni parlerà su *Le forme utili e la convivenza/scontro tra modelli di utilità, segni distintivi e design*.

*** **

Se desiderate ricevere il programma completo o ricevere maggiori informazioni sul Convegno del 24 ottobre (che è stato anche accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma) o gli Abstracts delle Relazioni tenute dal Prof. Galli agli altri eventi sopra menzionati, potete mandare un messaggio in tal senso all'indirizzo GALLI.PR@IPLAWGALLI.IT.

© 2008 BY AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE MILANO-BRESCIA-PARMA

AVV. PROF. CESARE GALLI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO INDUSTRIALE NELL'UNIVERSITÀ DI PARMA

STUDIO LEGALE

MILANO-BRESCIA-PARMA-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

MILAN

VIA LAMARMORA, 40
I-20122 - MILAN -
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.
