

# IP\_LAW\_GALLI Newsletter

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

MILANO – MARZO 2005

---

## SOMMARIO

### RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

- ✓ *Approvato il Codice della Proprietà Industriale: entrerà in vigore in due tempi e con possibili revisioni entro un anno - Le principali novità*
- ✓ *Illecito per la Corte di Cassazione l'uso come marchio di prodotti non da fumo di segni comunque ricollegabili a questi ultimi*
- ✓ *La Corte di Cassazione precisa ulteriormente i contorni degli accordi di coesistenza tra marchi*

### IL CASO

- ✓ *E' lecito pubblicizzare come "brevettato" un prodotto per il quale è stata presentata una domanda di brevetto non ancora concessa (Trib. Varese, 12 ottobre 2004) - Il testo della sentenza*

### L'ARTICOLO

- ✓ *Marchi, modelli, testate, domain names: un anno di giurisprudenza (settembre 2003-settembre 2004) - La sintesi di un articolo del Prof. Cesare Galli in corso di pubblicazione su *Annali Italiani del Diritto d'Autore**

### A PROPOSITO DI NOI

- ✓ *La Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati convoca il Prof. Cesare Galli tra gli esperti chiamati a dare il loro parere sul nuovo Codice della Proprietà Industriale*
  - ✓ *Recenti pronunce in materia di Proprietà Intellettuale ottenute dal nostro Studio*
  - ✓ *Le nostre ultime pubblicazioni e i Convegni*
- 

## RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

- ✓ *Approvato il Codice della Proprietà Industriale: entrerà in vigore in due tempi e con possibili revisioni entro un anno - Le principali novità*

Il 23 dicembre 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato il **Codice dei Diritti di Proprietà Industriale**. Il decreto è stato emanato in base alla delega contenuta nell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (il cosiddetto «Collegato Mercati» alla legge finanziaria 2003), e disciplina l'intera materia della proprietà intellettuale, ad eccezione del diritto d'autore. Il Codice è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2005 come **decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**, entrando quindi in vigore il quindicesimo giorno successivo, cioè il **19 marzo 2005**. Una norma transitoria espressa (l'art. 245, non presente nelle precedenti bozze del Codice) ha tuttavia ritardato di **altri sei mesi** l'applicazione di una delle principali novità del Codice, e cioè la sottoposizione delle controversie di diritto industriale alla **disciplina processuale** prevista dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, meglio nota come **«rito societario»**. Il Parlamento, inoltre, con la legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del d.l. 9 novembre 2004, n. 266, ha previsto (all'art. 2) che *«entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi»* emanati in base alla delega *«il governo può adottare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi»*. Ciò significa che il nuovo Codice avrà **un anno di «rodaggio»**, nel corso del quale sarà ancora possibile intervenire sulle disposizioni di esso.

In effetti il Codice – pur configurandosi essenzialmente (ma non esclusivamente) come un **«testo**

**unico»** che raccoglie e coordina le disposizioni vigenti nel nostro Paese in materia di proprietà industriale (buona parte delle quali sono di origine comunitaria, e quindi a contenuto sostanzialmente vincolato) – contiene un certo numero di **disposizioni innovative**, rispetto alle quali si è svolto un ampio dibattito, che ha coinvolto sia gli studiosi ed i pratici della materia, sia i rappresentanti degli enti e delle associazioni interessate. Un primo schema di decreto legislativo, frutto dell'attività della Commissione appositamente istituita, era stato ampiamente rimaneggiato per tener conto delle numerose osservazioni critiche formulate riguardo ad esso (si veda al riguardo questa *Newsletter*, ottobre 2004). Una successiva versione di esso, approvata dal Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2004, è stata quindi sottoposta per i prescritti pareri alle competenti **Commissioni parlamentari**, che hanno disposto l'audizione di esperti e rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale, richiedendo quindi l'introduzione di una serie di **correzioni**. Segnatamente la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ha fatto proprie gran parte delle osservazioni formulate in sede di audizione dal Prof. Cesare Galli e dai rappresentanti di INDICAM, l'Istituto di Centromarca per la Lotta alla Contraffazione, poi condivise e sostenute dall'On. Massimo Polledri, membro della Commissione; e molte di queste correzioni sono state in effetti **recepte nel testo adottato**. In particolare:

a) il regime della **comunione** (art. 6) è stato esteso a tutti i diritti della proprietà industriale, e non limitato a quelli che nascono da registrazione o brevettazione («titoli», secondo la terminologia del Codice)

b) la definizione dei **segni oggetto di registrazione come marchio** (art. 7) è stata modificata, espungendone ogni riferimento alla novità, così da evitare sovrapposizioni normative, e la disposizione in materia di novità (art. 12) è stata riscritta in maniera sintatticamente più corretta

c) nella norma sulla **capacità distintiva dei marchi** (art. 13), l'ipotesi in cui un segno costituisce una denominazione generica o un'indicazione descrittiva è stata indicata come un **caso particolare** di mancanza di capacità distintiva, eliminando un profilo di ambiguità della previsione

d) la disposizione sulle **limitazioni del diritto di marchio** (art. 21) è stata adeguata all'interpretazione che della norma corrispondente della Direttiva n. 89/104/C.E.E. (art. 6.1) è stata data da Corte Giust. C.E., 7 gennaio 2004, nel procedimento C-100/02, cosicché la liceità degli usi del marchio altrui ivi elencati **non è più esclusa dal fatto che essi avvengano in funzione di marchio**, ma soltanto dalla non conformità di esse ai principi della correttezza professionale

e) in materia di **invenzioni realizzate dai dipendenti** (art. 64), il **diritto di opzione** sulle invenzioni realizzate dai dipendenti fuori dalle loro mansioni è stato espressamente riconosciuto a **tutti i datori di lavoro**, in quanto le invenzioni stesse rientrano nel loro ambito di attività, e non solo alle «imprese», così chiarendo che la disposizione si applica anche a favore dei datori di lavoro non imprenditori (come era incerto: a favore dell'interpretazione ora accolta si veda in particolare GALLI, *Le invenzioni dei dipendenti nel progetto di Codice della Proprietà Industriale*, in AA.VV., *Il Codice della Proprietà Industriale* a cura di UBERTAZZI, Milano, 2004, pp. 43-44; *contra* LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle invenzioni universitarie*, in *Foro it.*, 2002, I, 2174)

f) sempre in materia di invenzioni realizzate dai dipendenti, è stata aggiunta una disposizione specifica (l'art. 64, comma 5°, prima proposizione) per regolare i **rapporti tra il giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria** diretto a stabilire se al dipendente-inventore spetta o meno il diritto a un equo premio per l'invenzione realizzata e il **procedimento arbitrale** introdotto dal Codice per la **determinazione quantitativa del premio**, stabilendo che «*Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto*»

g) sul delicato tema del **risarcimento del danno** (art. 125), si è stabilito – in conformità a quanto previsto dalla Direttiva n. 2004/48/C.E. – che il risarcimento del lucro cessante andrà valutato dal Giudice «anche tenendo conto degli **utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che**

*l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto»* (la parte che è stata aggiunta è quella in corsivo): questa norma dovrebbe perciò servire a facilitare il titolare del diritto violato nell'assolvere l'onere probatorio a suo carico, così consolidando l'evoluzione in atto nella giurisprudenza italiana più recente, nel senso di riconoscere **risarcimenti più sostanziosi** che in passato in caso di violazione di diritti della proprietà intellettuale

h) la **competenza delle Sezioni Specializzate** in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale (art. 134) è stata espressamente estesa anche alle cause che presentino **«ragioni di connessione, anche impropria»** con quelle esplicitamente attribuite alle Sezioni Specializzate (diritti di proprietà industriale e intellettuale, compreso il diritto d'autore, e diritto Antitrust coinvolgente diritti della proprietà intellettuale, ora tutte espressamente ricondotte alla competenza delle Sezioni Specializzate e sottoposte al c.d. rito societario)

Su suggerimento del prof. Ricolfi è stata inoltre introdotta una nuova formulazione della norma sulle limitazioni del diritto di brevetto (art. 68), volta ad adeguare il nostro ordinamento alla prescrizione contenuta nell'art. 10.6 della Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; in base alla nuova norma il diritto di brevetto non consente di vietare le sperimentazioni dirette *«all'ottenimento, anche in Paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie»*. In pratica viene così codificata la soluzione che già nel vigore della vecchia norma era stata accolta in giurisprudenza da Trib. Milano, ord. 12 giugno 1995, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995.

Ad eccezione di queste modifiche (e di poche altre, prevalentemente di carattere formale; tra quelle sostanziali, la più significativa è forse l'eliminazione della cosiddetta priorità interna in materia di brevetti), il testo del Codice rispecchia quello del 10 settembre 2004, e al pari di quello – come si diceva all'inizio – si configura essenzialmente come un testo unico, che riunisce organicamente le disposizioni in materia di marchi, *design*, brevetti (per invenzione e per modello), varietà vegetali, *chips* e segreti industriali, sulla base di una sistematica che è sostanzialmente quella del *TRIPs Agreement* (ferma restando l'esclusione della materia del diritto d'autore).

La codificazione ha peraltro offerto al legislatore l'occasione per **chiarire alcune questioni dibattute** in dottrina e in giurisprudenza. Tra queste, meritano di essere segnalate:

a) l'**ambito di protezione del marchio**, in relazione al quale si è specificato (artt. 20 e 21) che il titolare ha diritto di vietare, in presenza di presupposti corrispondenti a quelli di cui all'art. 5.1-2 della Direttiva n. 89/104/C.E.E., l'uso **«nell'attività economica»** di segni eguali o simili al marchio registrato: espressione che pare più ampia di quella corrispondente della Direttiva (*«nel commercio»*) e idonea a ricomprendere anche usi del marchio effettuati **non in funzione distintiva**, ma, ad esempio, ornamentale, e cioè usi che in base all'art. 5.5 della medesima Direttiva i singoli Stati membri sono liberi di considerare o meno contraffattori, ma che in Italia una parte della giurisprudenza e della dottrina già da tempo consideravano illeciti (cfr. in particolare Trib. Milano, 4 marzo 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, n. 3987 e Trib. Torino, 5 novembre 1999, in *AIDA*, Rep. 2000; e in dottrina GALLI, *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, e in *IP\_LAW\_GALLI Newsletter*, ottobre 2004; e GALLI, *Estensione e limiti dell'esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport, tra merchandising e free-riders*, in *AIDA*, 2003)

b) la portata della **limitazione ai soli titolari dei diritti anteriori della legittimazione a far valere la nullità delle registrazioni per disegni e modelli**, che è stata chiarita specificando (all'art. 43) che questa limitazione riguarda soltanto le ipotesi richiamate dall'art. 11.4 della Direttiva n. 98/71/C.E. (e cioè quelle in cui il disegno o modello costituisce *«l'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore»*; quella in cui *«in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo»* di cui un altro soggetto possa vietare l'uso; e quella in cui il disegno o modello è in conflitto con un altro disegno o modello che è protetto nello Stato da data anteriore a quella di registrazione o di priorità del modello o disegno considerato, ma che non è ancora divulgato a tale data), e non

anche tutti i casi di difetto di novità o carattere individuale del *design* (come il vecchio testo autorizzava a ritenere), così recependo la lettura della norma che era stata data in dottrina da GALLI, *L'attuazione della Direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, 883 e ss., alle pp. 897-898; in senso opposto si era invece espresso FLORIDIA, in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVERI-RICOLFI-SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001, pp. 282-283)

c) sempre in materia di **disegni e modelli**, l'ambito di applicabilità del **regime transitorio** introdotto in occasione dell'attuazione della Direttiva n. 98/71/C.E. – che consente a coloro che sfruttavano un'opera di *design* in pubblico dominio di continuare questo sfruttamento per dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001 –, a proposito del quale si è precisato, all'art. 239, che esso riguarda tutti i «*disegni e modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio*» prima dell'attuazione della Direttiva, così chiarendo che esso opera **non soltanto per le opere di *design* che, prima dell'introduzione della nuova legge, avevano formato oggetto di un brevetto per modello ormai scaduto, ma anche per quelle che non erano mai state brevettate**: il che corrisponde a quanto era stato sostenuto in dottrina da GALLI, *L'attuazione della Direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., a p. 901, nel dissenso però di un'altra parte della dottrina (si veda in particolare BONELLI, *Industrial design e tutela di diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 2003, 497 e ss., a p. 521) e di alcune pronunce giurisprudenziali (Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002; Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002; e Trib. Firenze, 6 agosto 2003, di cui si parla nella successiva Sezione «L'articolo» di questa *Newsletter*)

d) l'ambito di operatività della cosiddetta «**eccezione galenica**» al diritto di brevetto (in base alla quale è consentita la preparazione estemporanea e per unità nelle farmacie, su ricetta medica, di farmaci coperti da brevetti), che l'art. 68 del Codice ha condizionato al fatto che «**non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente**»

e) ancora in materia di brevetti, la possibilità di concedere una **licenza obbligatoria a favore del contraffattore**, che viene espressamente **esclusa** sia per la licenza per mancata attuazione del brevetto, sia per la licenza a favore del titolare di un brevetto dipendente (come già ritenevano la dottrina e la giurisprudenza), ma facendo salva in entrambi i casi l'ipotesi in cui il contraffattore «**dimostri la sua buona fede**» (art. 72): ipotesi che può assumere particolarmente rilievo per i brevetti del settore informatico e sulle *computer implemented inventions*

f) la controversa disciplina che attribuisce ai **ricercatori appartenenti ad Università ed altre istituzioni pubbliche** di ricerca il diritto di brevettare le invenzioni da essi ottenute, in deroga alla disciplina generale che attribuisce questo diritto al datore di lavoro; questa disciplina è rimasta invariata, ma l'operatività di essa è stata **esclusa** nel caso in cui le ricerche che hanno portato al conseguimento dell'invenzione siano state **finanziate in tutto in parte da privati o da altri enti pubblici** (art. 65, comma 5°)

Le principali innovazioni introdotte dal Codice riguardano peraltro il **diritto processuale**.

Una prima novità a questo riguardo consiste nell'estensione, a favore dei **segni distintivi non registrati** e dei **segreti industriali**, della possibilità di valersi delle **misure cautelari** e delle **sanzioni** tipiche sinora previste solo a favore di marchi, brevetti e diritti d'autore, e dimostratesi particolarmente efficaci nella loro applicazione pratica.

Tra queste misure, la **descrizione**, ossia il provvedimento cautelare che consente di acquisire informazioni dirette a provare la contraffazione presso tutti i soggetti implicati nell'attività illecita, è stata espressamente estesa (art. 128) all'acquisizione di **prove dell'entità della contraffazione**, rilevanti soprattutto ai fini della quantificazione del risarcimento, codificando così una soluzione cui era già giunta una parte della giurisprudenza (si vedano i provvedimenti ottenuti dal nostro Studio richiamati nella *Newsletter* dell'ottobre 2004).

Certamente opportuna (anche se ai limiti della delega) è poi l'**esclusione della partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero** alle cause di nullità e decadenza di privative della proprietà intellettuale (art. 122), che in più occasioni aveva dato luogo a problemi

In materia di *domain names* registrati in violazione di un altrui diritto di marchio o di altro segno distintivo, è stato inoltre espressamente previsto che possa esserne ordinato il **trasferimento a favore dell'avente diritto**, e ciò sia con la sentenza definitiva (art. 118, comma 6°), sia in sede cautelare (art. 133, che prevede anche la possibilità che al beneficiario del provvedimento sia imposto di versare una idonea cauzione).

L'innovazione processuale più importante è tuttavia costituita dall'applicazione, a tutte le controversie di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale (e quindi, come già si è ricordato, a tutte le cause relative a marchi, brevetti, diritto d'autore, diritto Antitrust coinvolgente diritti della proprietà intellettuale, e materie connesse), delle **norme di procedura speciali** sinora previste solo in materia di **diritto societario**. Queste norme dovrebbero comportare una **velocizzazione dei processi**, in quanto prevedono una **fase pre-istruttoria** che si svolge senza l'intervento del giudice. Questa fase richiede peraltro una particolare attenzione da parte dei difensori, e accentua quindi la necessità di valersi di specialisti della materia, che siano capaci di **coordinarsi efficacemente** con la parte ed i suoi consulenti in proprietà intellettuale. Va inoltre segnalato che il rito societario prevede che i **provvedimenti resi in esito ad un procedimento cautelare** acquistino **stabilità**, se il relativo giudizio di merito non è promosso da una delle parti entro un certo termine, il che pare contrasto con la prescrizione dell'art. 50, comma 6° del *TRIPS Agreement*; appare perciò appare consigliabile a chi ottenga un provvedimento cautelare in base al nuovo rito instaurare comunque il giudizio di merito, almeno sin tanto che la questione non verrà chiarita a livello giurisprudenziale.

Il bilancio complessivo di questo intervento legislativo è comunque largamente positivo, anche se vi sono anche ragioni di rammarico e profili di incertezza. Il rammarico riguarda alcune **mancate innovazioni**, come lo snellimento delle misure amministrative contro la pirateria e l'estensione di esse a tutte le violazioni dei diritti di proprietà industriale (o quanto a quelle realizzate mediante copie sostanzialmente identiche ai prodotti originali); o come l'adeguamento alle prescrizioni della Direttiva n. 93/98/C.E. (che prevede la durata di settant'anni per tutte le opere protette dal diritto d'autore) della durata della protezione dei diritti d'autore sulle opere di *design* di carattere creativo (attualmente in Italia di soli venticinque anni): due temi, questi, sui quali aveva particolarmente insistito INDICAM; una disposizione molto criticata (e che sarà probabilmente corretta) ha poi **escluso la rappresentanza dei mandatarî brevettuali nei giudizi davanti alla Commissione dei Ricorsi**, giudizi per i quali è stata dettata una nuova disciplina, che li rende molto simili ai procedimenti davanti ai T.A.R. L'**incertezza** concerne invece le innovazioni di cui sia dubbia la riconducibilità al «coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti» a fini di «coerenza giuridica, logica e sistematica», che segnavano i limiti (anche sotto il profilo della **legittimità costituzionale**) della delega concessa dal Parlamento al Governo per l'emanazione del Codice; particolarmente problematica, sotto questo profilo, appariva l'adozione del rito societario, anche se gli ultimi correttivi apportati, che ne estendono l'applicazione a tutte le materie di competenza delle Sezioni Specializzate, hanno certamente attenuato (e forse annullato) i dubbi che potevano porsi al riguardo.

Vi è dunque la fondata speranza che questa riforma possa ulteriormente **consolidare il rilancio dell'Italia come giurisdizione di Proprietà Intellettuale**, rilancio già avviato positivamente con le varie riforme del rito cautelare industriale – che fanno dell'Italia, contrariamente a quanto comunemente si crede, **uno dei Paesi in cui più rapido e agevole è ottenere misure cautelari a tutela dei diritti della proprietà intellettuale** – ed è poi proseguito con l'istituzione delle Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale.

✓ ***Illecito per la Corte di Cassazione l'uso come marchio di prodotti non da fumo di segni comunque ricollegabili a questi ultimi***

La **pubblicità indiretta dei prodotti da fumo** realizzata mediante l'adozione dei loro marchi, o comunque di segni ad essi riconducibili, come marchi di prodotti di genere diverso ha formato

recentemente oggetto di un'articolata pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., 14 settembre 2004, n. 18431). La fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte riguardava la pubblicità di un orologio recante come marchio la denominazione di un *rally* automobilistico comprendente un noto marchio di sigarette, il cui titolare aveva sponsorizzato l'evento. La Corte di Cassazione ha ritenuto illecita questa pubblicità, in quanto essa **«nella specie, ancorché riguardi un prodotto non da fumo, richiama direttamente una sponsorizzazione vietata»**.

Nel ragionamento della Corte, il criterio per giudicare della liceità dell'uso di marchi corrispondenti a quelli dei prodotti da fumo in relazione a prodotti diversi sembrerebbe dunque essere quello di verificare se **nel «messaggio» da essi evocato nel contesto merceologico in cui sono usati è compreso o meno un richiamo (sia pure indiretto) ai prodotti da fumo**. Così facendo i Giudici di legittimità sembrano correggere il tiro rispetto a loro precedenti affermazioni secondo cui *«allorquando in punto di fatto sia rimasto accertato in concreto che il marchio che caratterizza un determinato prodotto diverso da quelli da fumo abbia acquistato una propria autonomia, resta escluso per ciò stesso ogni effetto evocativo del prodotto originario»* (così Cass., 27 febbraio 2001, n. 2822). Nella prospettiva seguita dalla sentenza qui considerata, invece, solo la concreta esclusione di ogni effetto evocativo dei prodotti da fumo che può consentire di **accertare «in punto di fatto» l'autonomia del marchio** usato per prodotti diversi da quelli da fumo rispetto al segno eguale o simile che contraddistingue questi ultimi, e non il contrario.

Resta comunque fuori discussione che, come ha più volte affermato in termini generali la stessa Corte di Cassazione (a partire da una sua sentenza resa nel 1995 a Sezioni Unite), è invece **lecito e pubblicizzabile un marchio** che, pur essendo identico a quello del prodotto da fumo, abbia acquisito *«la capacità di identificare con assoluta immediatezza un prodotto diverso da quello originariamente richiamato, avendo perso la possibilità di evocare, in quanto utilizzato nel diverso settore, il prodotto originario»* (così Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1995, n. 10508; in senso analogo, tra le altre, Cass., 23 marzo 2001, n. 4183).

### ✓ **La Corte di Cassazione precisa ulteriormente i contorni degli accordi di coesistenza tra marchi**

La Corte di Cassazione è tornata quest'anno a pronunciarsi sul tema degli **accordi di coesistenza tra segni distintivi**, ossia degli accordi con i quali i titolari di due marchi potenzialmente confliggenti riconoscono legittimo e quindi si consentono reciprocamente l'uso dei rispettivi segni, precisandone modalità e limiti, così delimitando contrattualmente la rispettiva sfera di esclusiva.

La **legittimità** degli accordi di delimitazione tra segni distintivi era stata riconosciuta, in termini generali, da Cass., 19 aprile 1991, n. 4225, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, n. 2599, che aveva attribuito agli stessi natura meramente obbligatoria tra le parti, negando che essi comportassero un atto dispositivo dei rispettivi diritti. I Giudici di legittimità avevano affrontato nuovamente questo tema poco più di un anno fa, con una importante pronuncia che aveva precisato che questi accordi **«se possono essere pattuiti anche per una durata inferiore a quella di uno o più dei diritti di esclusiva in gioco, ben possono, appunto perché tali, essere predisposti a durare quanto la convivenza stessa»** (così Cass., 22 aprile 2003, n. 6424, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003 – del collegio difensivo della parte vittoriosa faceva parte anche il Prof. Galli), ed essere quindi **potenzialmente perpetui**, tale essendo anche la potenziale durata dei marchi e degli altri segni distintivi.

Con la sua recentissima sentenza n. 20472 del 19 ottobre 2004, la Corte di Cassazione ha **ulteriormente chiarito** la materia, stabilendo che questi principi si applicano anche quando con l'accordo viene **regolata l'utilizzazione da parte di soggetti indipendenti di uno stesso marchio**, ovvero quando un *«complesso produttivo unitario»* viene frammentato in *«una pluralità di imprese distinte e indipendenti»*.

Un **limite** alla legittimità degli accordi di delimitazione va piuttosto rinvenuto nel divieto di usare il marchio in modo da determinare un **inganno del pubblico**. Questo inganno, peraltro, non può ritenersi *in re ipsa* nella circostanza che circolino con lo stesso marchio prodotti o servizi dello stesso genere o di generi strettamente affini provenienti da diversi produttori (e nel correlativo pericolo di confusione sul mercato, che di per sé non dà luogo ad un problema di ordine pubblico), ma deve riguardare **le caratteristiche dei prodotti o servizi stessi che siano rilevanti nel giudizio del pubblico**.

### IL CASO

✓ ***E' lecito pubblicizzare come "brevettato" un prodotto per il quale è stata presentata una domanda di brevetto non ancora concessa (Trib. Varese, 12 ottobre 2004) – Il testo della sentenza***

Il Tribunale di Varese ha emesso il 12 ottobre 2004 un'importante sentenza in materia di pubblicità, in una causa nella quale due note imprese meccaniche varesine, difese dal nostro Studio, erano accusate di concorrenza sleale avere definito in un loro catalogo come «brevettata» una nuova chiusura per furgoni isotermici da esse ideata, per la quale era stata bensì presentata domanda di brevetto, ma il brevetto non era ancora stato concesso.

Il Tribunale ha respinto la domanda avversaria, affermando il principio secondo cui «Il carattere della pubblicità sleale e conseguentemente lesiva dell'interesse del concorrente non può rinvenirsi nel caso di pendenza di una richiesta di brevetto ritualmente depositata in epoca anteriore alla diffusione del materiale pubblicitario».

La pronuncia è importante anzitutto perché chiarisce la liceità di una condotta che da molti anni non risultava più sottoposta all'esame della Magistratura e che viceversa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (chiamata a valutare l'ingannevolezza della pubblicità sotto il profilo della violazione del d.lgs. n. 74/92) ha più volte considerato illecita, anche se in qualche sua pronuncia più recente vi sono alcuni spunti che farebbero pensare ad un mutamento di indirizzo.

In pratica, il Giudice ha tenuto esattamente conto del fatto che per gli altri imprenditori del settore un trovato per cui è stata presentata domanda di brevetto ed uno per il quale la domanda è concessa sono sostanzialmente la stessa cosa, cosicché essi non potevano venire ingannati. Nell'ordinamento italiano, infatti, il titolare della domanda di brevetto può agire a giudizio a tutela di essa, chiedendo l'emanazione di misure cautelari, esattamente come farebbe sulla base di un brevetto concesso; e d'altra parte la concessione del brevetto (concessione che nel caso di specie era intervenuta proprio pochi giorni prima della decisione del Tribunale, che quindi non ha ritenuto di tenerne conto) ha effetti retroattivi al momento della domanda. La concessione del brevetto, d'altra parte, non preclude il sindacato giudiziario sulla validità di esso.

La sentenza è immediatamente esecutiva in pendenza del termine per la proposizione dell'eventuale appello.

Riportiamo qui di seguito il testo della sentenza.

#### TRIBUNALE DI VARESE

Sez. I Civile in composizione monocratica, nella persona del Magistrato:

Dott. Marco Lualdi,

Giudice Estensore

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa iscritta al numero 409 del Ruolo Generale dell'anno 2003, promossa con atto di

citazione (...) da

**Pastore & Lombardi s.r.l.** (già FHF s.r.l., società incorporante la originaria attrice Pastore & Lombardi s.r.l.) (...)

ATTORE

## CONTRO

**De Molli Giancarlo Industrie s.p.a.** (o De Molli Industrie s.p.a.) e **Molli Romeo & C. s.n.c.**, (...)  
con gli avv.ti prof. Cesare Galli e Piero Cesare Iametti, quest'ultimo procuratore domiciliatario

CONVENUTE

(*omissis*)

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti di causa possono ritenersi pacifici e non contestati tra le parti.

Le società convenute De Molli hanno predisposto, realizzato e distribuito al pubblico, quantomeno e certamente in occasione della fiera di settore “*IIA di Hannover*” svoltasi nel settembre 2002, *dépliants* e materiale pubblicitario relativo ai propri prodotti della “Divisione chiusure per furgoni isotermitici”.

Il materiale pubblicitario realizzato e distribuito, come si evince chiaramente dai documenti prodotti, qualificava come “**brevettate**” alcune delle produzioni della De Molli ivi descritte ed illustrate.

E' altresì pacifico come, con riferimento alle predette produzioni, nessun brevetto risultasse rilasciato a favore delle imprese De Molli quantomeno alla data della diffusione del messaggio pubblicitario.

Accertati tali presupposti “in fatto”, assume la difesa della Pastore come tale comportamento integri un'ipotesi di concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2598 e ss. c.c. per avere la società convenuta attribuendo al proprio prodotto pregi e qualità inesistenti ed in particolar vantando l'esistenza di un brevetto, posto in essere un'attività idonea a trarre in inganno il consumatore/cliente con conseguente inevitabile pregiudizio degli operatori commerciali concorrenti.

La prima questione che merita di essere affrontata investe il cardine principale della tesi difensiva di parte convenuta De Molli.

Afferma infatti la difesa De Molli come nessuna pubblicità ingannevole sia ravvisabile nella dicitura “brevettate” riportata sul materiale pubblicitario prodotto da controparte in quanto i prodotti reclamizzati con la dicitura contestata risultavano comunque **oggetto della domanda nazionale di brevetto** per invenzione al numero MI002A001428, già ritualmente depositata dalle società convenute in data 28.6.2002 (circostanza pacifica e documentalmente provata) e pertanto in data anteriore rispetto alla realizzazione e distribuzione del materiale pubblicitario di cui è causa.

Secondo la prospettazione di parte convenuta la natura della procedura per la concessione del brevetto prevista dagli artt. 27 ess. Del R.D. n. 1127/1939, che non subordina la concessione del brevetto ad un esame preventivo dei requisiti della novità e dell'originalità dell'invenzione, ridurrebbe la concessione medesima ad una naturale e pressochè infettibile conseguenza del mero esame della domanda, con la conseguenza che il semplice deposito della domanda caratterizzerebbe il prodotto della stessa qualifica di “brevettato”.

Tali conclusioni meritano di essere condivise.

I presupposti per l'emissione di una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. sono



infatti la sussistenza di dolo o colpa in capo all'agente e la verifica di un danno.

La colpa di cui al dato letterale sopra richiamate deve, a parere di questo Giudice, coincidere con il compimento cosciente e volontario di un atto previsto dall'art. 2598 c.c. da parte di chi ignori, per negligente accertamento, alcuni elementi di fatto integratori della fattispecie illecita.

Nel caso di specie le modalità di rilascio del brevetto per invenzione previste dalla normativa di riferimento **escludono** il connotato "illecito" del comportamento di cui è causa, nel caso di specie la assunta *mendacio*, e conseguentemente la stessa sussistenza della colpa dell'agente.

La procedura di rilascio del brevetto industriale prevista dagli artt. 27 e seguenti del R.D. n. 1127/1939 non subordina infatti la concessione del brevetto ad un esame preventivo dei requisiti della novità e dell'originalità dell'invenzione, risultando pertanto un procedimento amministrativo regolato da mere scansioni formali e destinato alla concessione della privativa.

Non sono mancate sotto tale profilo decisioni che hanno addirittura configurato la sussistenza in capo all'inventore di un vero e proprio diritto soggettivo a conseguire il brevetto posto che l'organo statale cui questo viene richiesto non ha alcun potere discrezionale di concederlo o negarlo (*Appello Milano 11.3.1975*).

La rilevanza da attribuire al rituale deposito della domanda di brevetto, rilevanza non solo meramente "*formale*" quale atto introduttivo del procedimento amministrativo ma "*sostanziale*", si evince anche dalle forme e dagli strumenti di tutela che la normativa di riferimento attribuisce all'interessato per il solo fatto di aver depositato la domanda medesima. (basti considerare quanto disposto dall'articolo 83 bis ed al dettato dell'art. 4 stessa legge).

Poste tali premesse, non può ritenersi accertata l'attitudine della pubblicità ad indurre in errore i consumatori del prodotto reclamizzato dal concorrente in quanto l'attribuzione del termine "brevettato" in pendenza di una domanda di brevetto non attribuisce al prodotto alcun particolare pregio, ne dà a credere che esso sia passato al controllo di un esame tecnico e che sia munito dei suoi requisiti essenziali di novità estrinseca ed intrinseca.

La mancanza dell'ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso preclude pertanto ogni ulteriore indagine sulla lesione reale o potenziale del concorrente (*Tribunale Roma ord. 2.2.1999*).

A conforto di tale lettura intervengono i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa di parte convenuta che hanno sostanzialmente affermato il principio secondo cui "...non costituisce atto di concorrenza sleale il qualificare come brevettato il proprio prodotto, dopo la presentazione della domanda ma prima della concessione dell'attestato ..." (così *Appello Milano 13.3.1975*) ed ancora "... non costituisce mendacio e perciò concorrenza sleale per il solo fatto che all'epoca il brevetto fosse soltanto depositato e non ancora concesso, dato che nel nostro ordinamento la registrazione dei brevetti avviene senza esame preventivo dei requisiti di validità ..." (così *Tribunale di Milano 12.7.1976*).

Alla luce di quanto sopra evidenziato appare inoltre difficile configurare nel comportamento della De Molli una "colpa" integrante la fattispecie prevista dall'art.2598 c.c.

La De Molli, nella consapevolezza di aver ritualmente depositato la domanda per il rilascio di brevetto e confidando nel successivo rilascio del medesimo al termine del procedimento amministrativo, ha sostanzialmente "anticipato" l'attribuzione del brevetto qualificando i prodotti pubblicizzati come brevettati.

Nessun elemento "negligentemente trascurato" dalla De Molli poteva infatti far presumere il mancato rilascio del brevetto medesimo sussistendo viceversa una "ragionevole previsione" circa la validità del brevetto medesimo, brevetto che la difesa di parte convenuta afferma in comparsa conclusionale essere stato regolarmente concesso proprio con riferimento ai prodotti oggetto della pubblicità contestata (la richiesta di parte convenuta di produrre documentazione attestante il rilascio del brevetto è stata respinta dal Giudice in quanto tardivamente formulata dopo l'udienza di

precisazione delle conclusioni).

Il carattere della pubblicità “sleale” e conseguentemente lesiva dell’interesse del concorrente non può pertanto rinvenirsi nel caso di specie stante la pendenza di una richiesta di brevetto ritualmente depositata in epoca anteriore alla diffusione del materiale pubblicitario.

Le considerazioni sopra espresse devono ritenersi ugualmente condivisibili anche considerando che il materiale pubblicitario oggetto del presente contenzioso sia stato diffuso nel territorio di altro stato della comunità europea.

Nel caso di specie infatti l’ingannevolezza della pubblicità deve ritenersi esclusa dal mancato riferimento, nel materiale pubblicitario, all’esistenza di un Brevetto Europeo, unico brevetto che avrebbe consentito al suo titolare di esercitare i medesimi diritti di un brevetto nazionale anche all’estero.

Il mancato riferimento ad un brevetto valido nel territorio della Comunità Europea non poteva pertanto indurre in errore i consumatori/clienti inducendoli al più a fare affidamento sull’esistenza del solo brevetto nazionale del paese d’origine dell’imprenditore commerciale, con le conseguenze tutte già sopra evidenziate.

Le domande di parte attrice meritano pertanto di essere disattese.

Ugualmente disattese devono peraltro essere le domande formulate in via riconvenzionale dalla difesa De Molli.

Nella prospettazione della difesa di parte convenuta il comportamento della Pastore suscettibile di creare un elemento di turbativa nell’attività imprenditoriale del concorrente, con conseguente obbligo di risarcire il danno cagionato ai sensi dell’art. 2598 c.c., sarebbe da ravvisarsi nell’ “... *intraprendere strumentali iniziative giudiziarie...*” al solo scopo di ostacolare il concorrente nelle proprie iniziative imprenditoriali.

Nel caso di specie la parte convenuta De Molli non ha peraltro subito alcun danno dalle iniziative poste in essere dall’attore.

Nessuna delle iniziative giudiziarie poste in essere dalla Pastore è stata infatti oggetto di accoglimento, non essendo pertanto ravvisabile l’emissione di alcun provvedimento che abbia causato un grave pregiudizio concorrenziale alla parte convenuta.

Lo stesso provvedimento provocato dalla Pastore ed adottato in data 6.2.2003 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e mezzo del quale la stessa Autorità vietava alla De Molli l’ulteriore diffusione del materiale pubblicitario, non può costituire atto di concorrenza sleale.

Ancor più difficile sarebbe **ricondere causalmente** a tale episodio un qualsiasi danno specifico subito dalla De Molli la quale, come si evince dagli stessi atti del presente giudizio, ancor prima dell’adozione del provvedimento dell’Autorità ed a fronte delle semplici contestazioni svolte dalla Pastore ha provveduto a ritirare tutto il materiale pubblicitario incriminato ed a sostituire la dicitura “*brevettato*” con la dicitura “*patent pending*”, con la conseguenza che il provvedimento adottato dall’Autorità è sostanzialmente rimasto privo di concreti effetti “cogenti” o potenzialmente lesivi dell’attività della De Molli.

L’eventuale danno causato dalla “lite temeraria” con riferimento a questo unico e specifico procedimento troverebbe inoltre ipotetica ed autonoma sanzione nella domanda di risarcimento danni pure introdotta dai convenuti ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in via subordinata.

La stessa domanda formulata da parte convenuta di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c. deve essere peraltro rigettata.

Dall’esame degli atti processuali, dal comportamento processuale comunque tenuto dalla Pastore non si ravvisano infatti gli elementi minimi per fondare un giudizio di responsabilità aggravata in

capo alla parte pure soccombente.

In particolare non può affermarsi che il diritto d'agire in giudizio della Pastore abbia assunto i caratteri dell'abuso, per essere il medesimo diritto esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.

Il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già della mera opinabilità del diritto fatto valere (*così Cass. 21.7.2000 n. 9579*).

A questo deve essere aggiunto che in ogni caso parte convenuta non ha evidenziato alcun elemento concreto ed oggettivamente rilevante da cui desumere l'esistenza del danno risarcibile e neppure tali elementi risultano ravvisabili negli atti del processo, con ciò precludendo comunque a questo Giudice la liquidazione del danno medesimo seppure in via equitativa (*così per tutti Cass. 1.12.1995 n.12422*).

Alla soccombenza che segue per legge la condanna dell'attore alle spese di causa nella misura di 1/2, spese che con riferimento a tale quota si liquidano in complessive € 8.505,00 di cui € 35,00 per anticipazioni ed € 770,00 per spese generali, € 700,00 per diritti e € 7.000,00 per onorari, oltre CP come per legge.

Il rigetto delle domande dell'attrice ed il contestuale rigetto delle domande rivolte in via riconvenzionale dalla De Molli giustifica viceversa la compensazione tra le parti delle spese di lite nella ulteriore misura di 1/2.

### PER QUESTI MOTIVI

#### IL TRIBUNALE

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, sulla domanda formulata con atto di citazione notificato il 25.2.2003 da Pastore & Lombardi S.r.l.

**RIGETTA** in quanto infondata la domanda formulata ai sensi dell'art. 2598 c.c da Pastore & Lombardi S.r.l.

**RIGETTA** le domande di risarcimento danni formulate in via riconvenzionale da De Molli Giancarlo Industrie S.p.a., De Molli Romeo & C. S.n.c..

**DICHIARA** compensate tra le parti, nella misura di 1/2, le spese del presente procedimento.

**CONDANNA** Pastore & Lombardi S.r.l., in persona dei legali rappresentanti, al pagamento delle spese processuali per l'ulteriore quota di 1/2, spese che liquida in complessive € 8.505,00 di cui € 35,00 per anticipazioni ed € 770,00 per spese generali, € 700,00 per diritti e € 7.000,00 per onorari, oltre CP come per legge.

Così deciso in Varese, il 23 settembre 2004. Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2004.

## L'ARTICOLO

### ✓ *Marchi, modelli, testate, domain names: un anno di giurisprudenza - La sintesi di un articolo del Prof. Cesare Galli in corso di pubblicazione su **Annali Italiani del Diritto d'Autore***

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

L'articolo del Prof. Galli è in corso di pubblicazione nel volume 2004 della Rivista, di prossima uscita, con il titolo *Segni distintivi e industria culturale*. Ne riportiamo intanto qui di seguito un'ampia sintesi.

CESARE GALLI

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

### **UN ANNO DI GIURISPRUDENZA (SETTEMBRE 2003-SETTEMBRE 2004)**

SOMMARIO: 1. Marchi e nomi dotati di notorietà: interferenze e limiti della protezione. – 2. (segue) Il rilievo dell'approfittamento della notorietà. – 3. Industrial design e segni distintivi. Tutela dell'aspetto esteriore delle opere dell'ingegno. – 4. La giurisprudenza comunitaria: a) ambito di protezione del marchio e uso del marchio altrui in funzione descrittiva. – 5. (segue) b) marchi patronimici, marchi di forma, di colore e sonori. – 6. Marchi e testate giornalistiche. – 7. I segni distintivi di Internet.

1. La **protezione della notorietà dei nomi e dei marchi** ha costituito anche quest'anno uno dei temi più dibattuti nella giurisprudenza italiana.

Il Tribunale di Torino ha confermato, in esito al giudizio di merito, l'inibitoria provvisoria emessa *ante causam* dell'**uso come domain name del nome di una nota attrice** da parte di un'impresa editoriale. La peculiarità del caso risiede nel fatto che il fondamento giuridico di questa pronuncia è stato rinvenuto non nella disciplina del diritto al nome, ovvero in quella dei segni distintivi, bensì nella **legge sulla privacy** (legge 31 dicembre 1996, n. 675), in quanto tale uso è stato qualificato come «*un trattamento illecito di un dato personale*»<sup>1</sup>. Le norme sulla *privacy* e il loro rapporto con le disposizioni della legge marchi relative all'uso come marchio del nome altrui sono stati considerati anche dal Tribunale di Napoli, che ha **escluso** la rilevanza di queste norme quando il nome adottato **non sia notorio**, o comunque quando il suo inserimento nel marchio non comporti la riconoscibilità della persona che porta quel nome, osservando che in questi casi il nome «*perde – di fatto – la propria configurazione semantica di nome (e) assume ... quella, appunto, di segno distintivo*», cosicché «*non vi sono dati personali da tutelare*»<sup>2</sup>.

Di un conflitto relativo all'uso come marchio del nome «Orfei», che contrapponeva due membri della nota famiglia di artisti circensi italiani, si è occupata la Sezione Distaccata di Domodossola del Tribunale di Verbania, che lo ha risolto a favore del titolare della registrazione anteriore, considerando – in modo conforme a quanto affermato dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti – che «*il problema del rapporto fra diritto al nome e diritto al marchio è compiutamente disciplinato dalla legge marchi, il che esclude qualsiasi rilevanza diretta sulla materia del disposto dell'art. 7 c.c.*» (cioè della norma in materia di tutela del nome civile), e ritenendo che le norme della legge marchi **escludano** la legittimità di tale uso «*nello svolgimento di una identica attività economica*»<sup>3</sup>. Questa

---

<sup>1</sup> Trib. Torino, 9 febbraio 2004, in *AIDA*, 2004. L'attrice era Alessia Merz, e il provvedimento cautelare era quello di Trib. Torino, ord. 23 dicembre 2000. Sempre in materia di personaggi famosi dello sport e dello spettacolo, si segnalano tre pronunce (tutte pubblicate in *AIDA*, 2004) che hanno considerato illecito l'uso non autorizzato nella pubblicità rispettivamente dell'immagine di un attore (Trib. Roma, ord. 23 luglio 2003), di quella di un calciatore (Trib. Tortona, 24 novembre 2003) e di quella del vincitore di un concorso di bellezza (App. Milano, 18 novembre 2003), ritenendo che l'interesse pubblico che legittima l'uso dell'immagine senza il consenso della persona ritratta non sussista per definizione nel caso di uso dell'immagine a fini pubblicitari.

<sup>2</sup> Trib. Napoli, 13 marzo 2003, in *Foro it.*, 2003. Il caso riguardava la registrazione come *domain name* del nome «Rapolla», corrispondente sia ad un cognome privo di rinomanza, sia ad un toponimo; ed il Tribunale lo ha ritenuto invalido sotto quest'ultimo profilo, in quanto generico, perché il sito che andava a contraddistinguere era appunto dedicato al Comune omonimo: soluzione che appare quanto meno discutibile, posto che i *domain names* generici non sono nulli, bensì non tutelabili come segni distintivi (sul punto rinvio a GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001, p. 22).

<sup>3</sup> Trib. Verbania, Sez. Dist. Domodossola, ord. 14 maggio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003; il provvedimento ha negato rilievo anche alla circostanza che il marchio contestato contenesse anche il prenome del titolare (Armando Orfei). Nel senso che la diversità del prenome non assuma di regola rilievo per escludere la confondibilità e quindi l'interferenza tra due marchi imperniati sullo stesso cognome si veda da ultimo Trib.

conclusione – che sembrava discendere *de plano* dalla formulazione dell'art. 1-*bis*, comma 1° l.m. (che ha dato attuazione all'**art. 6.1 della Direttiva n. 89/104/C.E.E.**), secondo cui gli usi descrittivi del marchio altrui contemplati dalla norma, incluso quello del proprio nome e indirizzo, per essere leciti non devono comunque essere effettuati *«in funzione di marchio»* – andrà peraltro rivista, sulla base della recente pronuncia della Corte di Giustizia C.E., che ha ritenuto che l'art. 6.1 della Direttiva n. 89/104/C.E.E. vada interpretato nel senso che la liceità degli usi del marchio altrui in essa elencati non sia esclusa dal fatto che essi avvengano in funzione di marchio, ma soltanto dalla non conformità di essi agli usi onesti del commercio<sup>4</sup>: fermo restando che sembra difficile configurare un uso in funzione di marchio (o comunque in funzione di segno distintivo imprenditoriale) di un marchio altrui che non dia luogo ad un pericolo di confusione o quanto meno ad un **approfittamento parassitario** e possa quindi considerarsi professionalmente corretto.

Dell'art. 7 c.c. si è invece occupata la Corte di Cassazione, in una fattispecie in cui questa norma era stata invocata da una persona fisica il cui cognome era stato adottato come **denominazione di una società** che si proponeva di continuare l'opera di una precedente società, fallita, fondata dal padre dell'attore, e la cui denominazione-ditta non era stata ceduta alla nuova impresa. I Giudici di legittimità hanno annullato la decisione della Corte di Appello per non avere accertato **in concreto il pregiudizio, almeno potenziale**, derivante dall'adozione della denominazione<sup>5</sup>.

Sempre all'art. 7 c.c. ha fatto riferimento, in una fattispecie di adozione **non autorizzata come domain name della denominazione di una banca**, una sentenza del Tribunale di Salerno, sulla base dell'assunto che questa norma sia *«applicabile analogicamente anche in favore della persona giuridica privata o pubblica, in relazione all'uguale interesse della medesima ad evitare confusione con altri soggetti, ed al suo diritto al nome, riconosciuto dall'ordinamento, anche alla stregua del principio costituzionale di cui all'art. 2 Cost.»*, così come al diritto dell'ente *«alla propria identità personale»*; e che nel caso di specie *«la potenzialità lesiva del comportamento della convenuta (fosse) in re ipsa»* e risiedesse nell'impedimento ad usare lo stesso segno<sup>6</sup>. Anche i giudici salernitani hanno ritenuto che la disciplina dell'art. 7 possa trovare applicazione solo quando *«non siano applicabili discipline speciali»*, ma hanno escluso – discutibilmente – che nel caso di specie queste discipline speciali potessero venire invocate, in quanto non si trattava di *«adozione di una ditta commerciale o di un marchio»*, trascurando la natura di segno distintivo imprenditoriale che, nel caso concretamente considerato, andava sicuramente riconosciuta al *domain name* contestato, il che avrebbe verosimilmente consentito di fare riferimento (anche) alle norme speciali previste a tutela della denominazione sociale-ditta.

2. Al diritto di una società lucrativa alla **«identità personale»**, oltre che a quello sul suo marchio e sulla sua denominazione sociale-ditta, ha fatto egualmente riferimento il Tribunale di Torino, in una controversia che contrapponeva una nota casa automobilistica ad una **associazione** che utilizzava questo stesso segno nella propria denominazione e nel **titolo di una rivista** da essa pubblicata<sup>7</sup>. Quest'ultima pronuncia conferma l'orientamento prevalente – anche se non unanime – della nostra

---

Catania, ord. 14 novembre 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003; si veda peraltro anche, sempre da ultimo, Trib. Forlì 27 giugno 2003, *ibidem*, che è giunto alla conclusione opposta, ritenendo che nel caso di marchi patronimici costituiti da un cognome largamente diffuso (nella specie: Rossi) la capacità distintiva andasse rinvenuta «nel prenome (nella specie: Sergio) o, se si vuole, nella combinazione di questo con il cognome»: e ci si può domandare se considerazioni analoghe non potessero valere anche nel caso di specie, in considerazione della notoria convivenza sul mercato di diversi circhi facenti capo a diversi componenti della famiglia Orfei, distinti tra loro nella denominazione proprio dal prenome degli specifici artisti.

<sup>4</sup> Corte Giust. C.E., 7 gennaio 2004, nel procedimento C-100/02, di cui si parlerà più ampiamente nel successivo paragrafo 4. In effetti, l'art. 21 del Codice della Proprietà Industriale – ossia la norma che ha preso il posto dell'art. 1-*bis* l.m. non prevede più questa limitazione, e richiede soltanto che l'uso del terzo sia «conforme ai principi della correttezza professionale».

<sup>5</sup> Cass., 16 luglio 2003, n. 11129, in *Corr. giur.*, 2003.

<sup>6</sup> Trib. Salerno, 25 febbraio 2003, in *Dir. inf.*, 2003.

<sup>7</sup> Trib. Torino, 9 gennaio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003. La casa automobilistica in questione era la Fiat, e l'Associazione era denominata «Associazione Registro FIAT Italiano» e pubblicava una rivista intitolata «Registro FIAT», in cui compariva anche il logo della casa automobilistica.

giurisprudenza, che considera **illeciti anche usi descrittivi di segni famosi, quando questi usi comportino un agganciamento alla rinomanza dei segni stessi.**

Dell'uso non autorizzato all'interno di un *domain name* del nome di un ente pubblico territoriale, che lo aveva anche registrato come **marchio collettivo** per i prodotti di qualità caratteristici della zona, si è invece occupato il Tribunale di Bolzano, che ha giudicato tale uso legittimo, avendo ritenuto da un lato che «*la denominazione geografica del territorio amministrato da un ente pubblico non è percepita dal pubblico in funzione identificativa dell'ente amministratore*», e dall'altro che «*la disciplina relativa alla tutela allargata del marchio rinomato non vale per i marchi collettivi, che dunque non estendono il loro ambito di tutela ai prodotti non affini*», quali erano quelli cui si riferiva il *domain name* contestato<sup>8</sup>. Quest'ultima conclusione, al di là dell'applicazione al caso di specie, appare invero discutibile, posto che **non vi è alcuna ragione per escludere i marchi collettivi rinomati dalla tutela allargata di cui all'art. 1, comma 1°**, lett. c l.m. (corrispondente all'art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/C.E.E.), tanto più che la protezione contro il parassitismo commerciale sembra configurarsi non più come un'eccezione, ma come la regola; e che anche le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette sono tutelate contro lo **sfruttamento indebito della reputazione** di cui godano<sup>9</sup>.

L'adozione non autorizzata di segni famosi nel mondo della cultura e dello spettacolo è stata ritenuta illegittima da due pronunce relative a marchi che riprendevano rispettivamente il **titolo di un film** e della serie televisiva ad esso ispirata<sup>10</sup>, e quello di una **trasmissione televisiva**<sup>11</sup>: nel primo caso è stata accolta un'eccezione di nullità del marchio, per violazione dell'art. 21, comma 3° l.m. (che tutela nel nostro ordinamento i nomi dotati di notorietà in ambito extra-commerciale); nel secondo, l'utilizzazione del marchio è stata ritenuta costituire atto di concorrenza sleale e violazione del diritto sul titolo di un'opera dell'ingegno. Sotto quest'ultimo profilo ci si può domandare se non fosse invocabile anche nel secondo caso la violazione dell'art. 21, comma 3° l.m., disposizione che sembra comportare **non solo la nullità del marchio che riprende illegittimamente un nome famoso, ma anche il divieto di utilizzarlo**, sfruttando parassitariamente la notorietà del segno<sup>12</sup>.

Sempre in materia di protezione di segni che godono di rinomanza, va menzionato un provvedimento cautelare emanato dal Tribunale di Bari, che ha concesso tutela al noto marchio di un'impresa editoriale, relativo a servizi informativi, contro l'uso di esso quale **domain name di una radio diffusa via Internet**. In questo caso è significativo che il Tribunale abbia ritenuto comunque superfluo valutare l'affinità tra i servizi contraddistinti dai segni in conflitto, in considerazione della «**peculiare modalità di accesso ai servizi disponibili su Internet, basata sul domain name quale elemento fondamentale di riconoscimento del servizio**»<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup> Trib. Bolzano/Bozen, Sez. distaccata di Brunico/Bruneck, 30 agosto 2003, in *AIDA*, 2004. Nel senso che l'adozione come marchio di un nome geografico non venisse a ledere il diritto dell'ente territoriale omonimo alla sua denominazione si era già espressa, per ragioni analoghe a quelle addotte dal Tribunale di Bolzano, Cass., 20 dicembre 2000, n. 16022, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, n. 4203.

<sup>9</sup> Per D.O.P. e I.G.P. questa protezione allargata è espressamente prevista dall'art. 13 del Regolamento n. 92/2081/C.E.E.. In generale su questo argomento rimando a GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004.

<sup>10</sup> Trib. Modena, ord. 19 agosto 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003. Il titolo del film e della serie televisiva era «Saranno famosi».

<sup>11</sup> Trib. Bologna, ord. 19 agosto 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003. Il segno contestato era «Veline».

<sup>12</sup> In tal senso si veda Trib. Modena, ord. 26 giugno 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994 e in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995. In dottrina nello stesso senso cfr. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*<sup>2</sup>, Milano, 2001, p. 157.

<sup>13</sup> Trib. Bari, ord. 1° luglio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003. Il marchio imitato era «radiocor», depositato da Il Sole-24Ore, ed il *domain name* contraffattorio era «radiocor.it». Nel senso che l'errore iniziale in cui cada il navigatore per effetto dell'identità o della somiglianza di un *domain name* con un altrui marchio rinomato possa assumere rilievo non sotto il profilo del pericolo di confusione, ma sotto quello dell'appropriamento/pregiudizio di cui all'art. 1, comma 1°, lett. c l.m. (corrispondente all'art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/C.E.E.) si veda il mio *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in AA.VV., *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione* a cura di GALLI, Padova, 2002, p. 17 e ss., alle pp. 31-33 (pubblicato anche in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 103 e ss., alle pp. 119-121).

Di un marchio comunitario costituito dal nome di un famoso **personaggio dei fumetti** si è occupato, ai fini del giudizio di novità, il Tribunale C.E., che in tale occasione ha avuto modo di ribadire il principio, già enunciato dalla Corte di Giustizia C.E.<sup>14</sup> (e conforme a quanto aveva sostenuto, già in precedenza, una parte della nostra dottrina<sup>15</sup>), secondo cui «*Il rischio di confusione ... deve essere valutato a mezzo di una valutazione globale che implica una certa **interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati**: cosicché un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa*»<sup>16</sup>.

Un altro nome famoso nel campo culturale – il cognome del **pittore Pablo Picasso**, registrato e utilizzato, col consenso dei suoi eredi, come marchio di automobili – ha formato oggetto di una importante pronuncia del Tribunale C.E., che ha **escluso** che il marchio in questione potesse privare di novità un segno simile, registrato sempre per automobili, proprio in virtù della **grande notorietà extra-commerciale** di tale nome, che, secondo i Giudici comunitari, induce il pubblico a evitare di confondersi, quando i segni non siano identici<sup>17</sup>. La pronuncia è importante perché **sfata un vero e proprio mito**, e cioè quello secondo cui l'elevata notorietà di un segno si tradurrebbe necessariamente in un'accentuazione del pericolo di confusione<sup>18</sup>: e conferma quindi che la strada da seguire per allargare l'ambito di protezione dei marchi famosi **non è tanto quella della confondibilità, quanto piuttosto quella dell'approfittamento/pregiudizio** dipendente dal richiamo al marchio famoso che il secondo segno in ipotesi realizzi.

Il conflitto che opponeva una **band musicale** a un suo *ex* componente, che ne aveva continuato ad utilizzare la denominazione, è stato esaminato dal Tribunale di Catania, che ha ravvisato nel comportamento dell'*ex* componente una contraffazione del marchio registrato dalla società costituita dai componenti originari della *band* e della ragione sociale di essa<sup>19</sup>. Nel caso di specie, il Tribunale ha giudicato illecito l'uso del nome della *band* da parte dell'*ex* componente anche in considerazione del fatto che questi, avendo costituito un nuovo complesso, ne ha pubblicizzato l'attività con un manifesto «*nel quale la denominazione del complesso di cui faceva parte (era) inserita con **posizione e caratteri tali da farla risaltare anche rispetto alla denominazione del nuovo gruppo***», così **agganciandosi parassitariamente alla notorietà** del vecchio complesso. La pronuncia lascia così intendere che la soluzione avrebbe potuto essere diversa se il nome della vecchia *band* fosse stato utilizzato in funzione meramente descrittiva e con rilievo del tutto secondario.

3. In relazione alle **opere di design** assume particolare rilievo il problema delle interferenze tra diverse forme di protezione che si pone con l'applicazione delle nuove norme introdotte in questa materia dal d.lgs. n. 95/2001, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 98/71/C.E..

In particolare, il rapporto tra tutela di diritto d'autore e tutela contro la concorrenza sleale confusoria è stato affrontato da una pronuncia del Tribunale di Firenze, che ha ritenuto che un'opera di *design* che possieda carattere creativo e valore artistico, e sia quindi idonea a formare oggetto (anche) di diritto d'autore, possa **cumulare** questa protezione con quella di concorrenza sleale per imitazione servile<sup>20</sup>. Questa conclusione appare tuttavia quanto meno discutibile, posto che

---

<sup>14</sup> Corte Giust. C.E., 29 settembre 1998, nel procedimento C-39/97, «Canon».

<sup>15</sup> Cfr. in particolare GALLI, *Problemi attuali in materia di marchi farmaceutici*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, I, 14 e ss., alle pp. 46-47 e in termini più generali GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, pp. 105-107.

<sup>16</sup> Trib. C.E., 22 ottobre 2003, in *AIDA*, 2004. Il marchio era costituito dal nome «Asterix».

<sup>17</sup> Trib. C.E., 22 giugno 2004 nel procedimento T-185/02. Il marchio della cui confondibilità con «Picasso» si discuteva era «Picaro».

<sup>18</sup> Sul punto si veda già RICOLFI, *La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Giur. it.*, 2004, 283 e ss., dove richiama in senso conforme l'opinione espressa dall'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer nelle sue conclusioni del 13 giugno 2002 nel caso «Arsenal» (procedimento C-206/01).

<sup>19</sup> Trib. Catania, 14 aprile 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003.

<sup>20</sup> Trib. Firenze, 6 agosto 2003, in *AIDA*, 2004. Il caso riguardava una lampada che, secondo la sentenza, «per la peculiarità della sua forma e della sua struttura, per l'armonia e l'equilibrio delle linee costituisce

un'opera di *design* dotata di valore artistico è per definizione in grado di conferire un valore sostanziale al prodotto cui si riferisce, e come tale non può essere tutelata come segno distintivo e quindi neppure contro la concorrenza sleale confusoria; in questo caso, piuttosto, sussistendo un rapporto di concorrenza tra il soggetto attivo e quello passivo dell'illecito, la violazione del diritto d'autore sembrerebbe comportare un'ipotesi di **concorrenza sleale c.d. dipendente**, rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c..

La sentenza ha anche escluso «ogni rilevanza della questione riguardante la **scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto**», rilevando (correttamente) che la riforma del 2001 ha cancellato tale requisito per beneficiare della tutela di diritto d'autore<sup>21</sup>; i Giudici fiorentini hanno quindi negato che all'opera in questione fosse applicabile il regime transitorio di cui all'art. 25-bis del d.lgs. n. 95/2001 (che consente a coloro che sfruttavano un'opera di *design* in pubblico dominio di continuare questo sfruttamento per dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001), ritenendo che tale regime riguardasse soltanto le opere di *design* che, prima dell'introduzione della nuova legge, avevano formato oggetto di un **brevetto per modello ormai scaduto**, e non anche di quelle che non erano mai state brevettate: conclusione quest'ultima che appare discutibile, posto che l'esigenza sottostante alla disposizione transitoria in esame (tutelare chi avesse effettuato investimenti per riprodurre un'opera in pubblico dominio) si pone allo stesso modo in entrambe le ipotesi<sup>22</sup>.

La giurisprudenza edita quest'anno ha avuto modo di approfondire anche il tema della **tutela delle caratteristiche esteriori distintive delle opere dell'ingegno**. Il tema ha formato oggetto di un'ordinanza del Tribunale di Roma, in un'ipotesi in cui una «*idea comunicativa*» espressa in forma di opera televisiva a cartoni animati era stata «*ripresa negli elementi essenziali e caratterizzanti*», anche attraverso la «*utilizzazione evocativa di scritte e personaggi simili ... a quelli originali*». Il Tribunale ha ritenuto che questa condotta comportasse sia una «**violazione del diritto d'autore su opera filmica**», sia un atto di **concorrenza sleale confusoria e per contrarietà ai principi della correttezza professionale**<sup>23</sup>.

In una prospettiva analoga, il Tribunale di Udine ha affermato che la contraffazione di un *software* comporta anche la **contraffazione dei marchi del software copiato**, che comparivano «*nelle immagini visualizzate sullo schermo del computer durante l'uso del programma*»<sup>24</sup>.

4. Nella **giurisprudenza comunitaria**, sempre più numerose sono le decisioni della Corte di Giustizia C.E. in materia di marchi, rese sia in sede di interpretazione pregiudiziale della Direttiva n. 89/104/CE, sia in sede di impugnazione contro le corrispondenti decisioni del Tribunale di prima istanza in materia di marchi comunitari. Tra le pronunce più significative si segnalano alcune sentenze relative rispettivamente all'ambito di protezione del marchio e ai segni tutelabili.

Tra le prime, certamente la pronuncia più importante è quella che è stata resa alla fine del 2003 in argomento di **marchi che godono di rinomanza** nel caso «Adidas»<sup>25</sup>. In questa sentenza la Corte di Giustizia ha infatti precisato che il pregiudizio cui l'art. 5.2 della Direttiva (e correlativamente l'art. 1, comma 1°, lett. c l.m.) si riferisce, in alternativa all'indebito vantaggio, come presupposto specifico

---

l'espressione artistica di una ricerca creativa ed estetica maturata nell'ambito di un noto movimento culturale (nella specie, il Bauhaus)».

<sup>21</sup> Nel senso opposto si vedano invece i due provvedimenti di Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002 e di Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002 (reso in sede di reclamo nello stesso procedimento), richiamati – e criticati – da GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2003.

<sup>22</sup> Questa interpretazione (criticata in dottrina da GALLI, *L'attuazione della Direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, 883 e ss., a p. 901) sembra oggi superata dalla nuova formulazione dell'art. 239 del Codice della Proprietà Industriale (che prende il posto dell'art. 25-bis), nella quale il regime transitorio è espressamente reso applicabile ai «disegni e modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

<sup>23</sup> Trib. Roma, ord. 14 gennaio 2004, in *AIDA*, 2004.

<sup>24</sup> Trib. Udine, 29 aprile 2004, in *AIDA*, 2004.

<sup>25</sup> Corte Giust. C.E., 23 ottobre 2003, nel procedimento C-408/01, su cui si veda, per maggiori approfondimenti, GALLI, *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, e in *IP\_LAW\_GALLI Newsletter*, ottobre 2004.



per la tutela è la conseguenza «di un certo grado di somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno ed il marchio, vale a dire **stabilisce un nesso tra gli stessi, anche se non li confonde**» (punto 29 della decisione); ed ha **negato** che la mera circostanza che il segno dell'imitatore sia percepito dal pubblico (anche) come elemento **decorativo** sia idonea ad escludere la riconducibilità di quest'uso all'art. 5.2 della Direttiva, ogni qual volta comunque il pubblico stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio. Proprio questo nesso, ossia il **richiamo anche soltanto psicologico al marchio noto altrui**, sembra quindi emergere come il denominatore comune delle due ipotesi di approfittamento e pregiudizio considerate dall'art. 5.2 della Direttiva, configurandosi come qualcosa di analogo al «**rischio di associazione**», così come esso era stata delineato – prima dell'attuazione della Direttiva – nella giurisprudenza del Benelux.

La sentenza qui considerata non ha invece preso in considerazione un'altra questione che poteva assumere rilievo nel caso di specie, e cioè quella di stabilire se anche gli usi di un segno eguale o simile che, pur essendo idonei a indurre il pubblico a istituire un nesso tra il segno e il marchio, **non vengano effettuati in funzione distintiva** dei prodotti ai quali il segno si riferisce rientrino nel suo ambito di protezione. Della questione si era in effetti occupata, meno di un anno prima, un'altra sentenza della Corte di Giustizia, secondo la quale l'art. 5.4 della Direttiva avrebbe escluso questa specifica materia dall'armonizzazione, lasciando completamente liberi gli Stati membri di provvedere al riguardo come meglio ritengono<sup>26</sup>. La circostanza che né la sentenza qui considerata, né quella resa nel caso «Arsenab»<sup>27</sup> abbiano esaminato questo profilo, benché in entrambi i giudizi ci si trovasse di fronte ad un uso del segno contestato verosimilmente non effettuato in funzione di indicatore della provenienza dei prodotti su cui era apposto, è peraltro un chiaro indice della difficoltà di distinguere le due ipotesi, quando si ritenga (come anche la Corte di Giustizia ritiene) che **il marchio è tutelato non solo contro il rischio di confusione, ma anche contro l'approfittamento parassitario** della sua rinomanza e della sua capacità distintiva, ovvero contro i pregiudizi ad esse arrecati; ed in effetti, almeno nel nostro ordinamento, diventa estremamente difficile – e almeno in Italia forse anche costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza – discriminare tra usi parassitari del marchio fatti in funzione distintiva e usi parassitari fatti in funzione non distintiva<sup>28</sup>.

Ugualmente importante – specialmente per il nostro Paese – è un'altra decisione nella quale, come già si è accennato, la Corte di Giustizia ha affrontato il problema degli **usi leciti del marchio altrui di cui all'art. 6.1 della Direttiva n. 89/104/C.E.E.** (e all'art. 1-*bis*, comma 1° l.m.), negando che tra i presupposti di liceità sancita dalla norma rientri la circostanza che il segno venga utilizzato «*non in funzione di marchio*» (come recitava testualmente la nostra norma interna), e concludendo che l'unico criterio da seguire per valutare la liceità del segno, nelle ipotesi contemplate dalla disposizione in questione, consiste nel verificare se l'uso di esso è «**conforme agli usi di lealtà in campo industriale e commerciale**» (punto 24 della decisione), senza che questa conformità sia di per sé esclusa dalla «*sola circostanza che esista un rischio di confusione fonetica*» (punto 25) tra il marchio e il segno<sup>29</sup>. La decisione è stata resa in relazione ad un marchio geografico in conflitto con un altro segno (simile) di carattere geografico, e ciò pare avere influito sulla soluzione adottata; è tuttavia evidente che in base a questa interpretazione **non si potrà più configurare una sorta di presunzione iuris et de iure di scorrettezza dell'uso del segno in funzione di marchio**, e si dovrà quindi sempre stabilire **caso per caso** se l'uso che corrisponda ad una delle fattispecie elencate nella norma sia in concreto da ritenere corretto<sup>30</sup>: il che peraltro, almeno nel nostro

---

<sup>26</sup> Corte Giust. C.E., 21 novembre 2002, nel procedimento C-23/01.

<sup>27</sup> Corte Giust. C.E., 12 novembre 2002, nel procedimento C-206/01.

<sup>28</sup> Per una più ampia trattazione del problema rimando a GALLI, *Nomi e segni distintivi dello sport tra merchandising e free riders*, in *AIDA*, 2003.

<sup>29</sup> Corte Giust. C.E., 7 gennaio 2004, nel procedimento C-100/02. I segni in conflitto erano il marchio «Gerrit», di un'acqua minerale tedesca della Gerolsteiner Brunnen, e la denominazione «Kerry Spring», sempre per un'acqua minerale proveniente dalla fonte omonima nella contea di Kerry (Irlanda).

<sup>30</sup> A questo riguardo la Corte di Giustizia sottolinea che il giudice nazionale dovrà «procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti», compreso il contesto in cui il segno viene usato (punto

ordinamento, dovrà verosimilmente essere negato ogni qual volta tale uso dia luogo ad un «*rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione*» con il marchio anteriore, ovvero, qualora questo marchio goda di rinomanza – come di regola accade per i segni distintivi dello sport e dell'industria culturale (rispetto ai quali l'eccezione dell'uso descrittivo è frequentemente invocata) –, ad una delle due ipotesi di «agganciamento» di cui all'art. 5.2 della Direttiva.

5. La Corte di Giustizia ha avuto anche modo di occuparsi del **rapporto tra marchio e nome di persona**, in relazione ad un caso di rifiuto di concessione di un marchio patronimico da parte dell'Ufficio Marchi britannico, motivato con la sola circostanza che il cognome in questione era assai diffuso. In questo caso la Corte ha chiarito che «*Il carattere distintivo di un marchio, indipendentemente dalla categoria nella quale esso rientri, deve essere oggetto di una **valutazione concreta***» (punto 27 della decisione), e che la particolare difficoltà che si ponga per certe categorie di segni nell'effettuare questa valutazione «*non può giustificare la presunzione che tali marchi siano, a priori, privi di carattere distintivo ovvero possano acquisirlo solo mediante l'uso*» (punto 29).

La pronuncia richiamata da ultimo è significativa anche perché in essa la Corte di Giustizia conferma – a proposito di un segno denominativo – il suo orientamento inteso a **verificare anche in positivo la sussistenza del requisito della capacità distintiva**, anziché considerare questo requisito soltanto *in negativo*, in relazione ai divieti di registrazione dei segni di uso comune e di quelli costituiti esclusivamente dalla denominazione generica del prodotto o servizio per cui il marchio è registrato o da un'indicazione descrittiva ad essi relativa, come era tradizionale nella giurisprudenza e nella dottrina italiane.

Quando però la Corte è passata dall'enunciazione dei principi all'applicazione di essi (sia pure nei limiti della cognizione di puro diritto che essa ha, o dovrebbe avere, anche quando è investita dell'impugnazione di pronunce del Tribunale di primo grado), i risultati non sono parsi sempre coerenti. Così, mentre in un caso (relativo ad un marchio di servizi di telecomunicazione) la sentenza del Tribunale è stata annullata sulla base del rilievo che l'assenza di capacità distintiva dei singoli componenti del marchio non comportava necessariamente l'assenza di capacità distintiva del sintagma risultante, assenza che andava quindi specificamente motivata<sup>31</sup>, in altre due pronunce la Corte – dopo avere ribadito la **ratio antimonopolistica del divieto di registrazione per i segni costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive** relative ai prodotti o servizi per i quali sono stati registrati, osservando che «*tale disposizione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittive delle caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti*»<sup>32</sup> –, ha rilevato che il divieto vale di regola anche per i nuovi segni che siano composti dalla mera giustapposizione di due elementi descrittivi, a meno che «*a motivo del carattere inusuale della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dal semplice raggruppamento delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono*»<sup>33</sup>.

---

26 della decisione, che in relazione allo specifico caso affrontato indica tra questi elementi in particolare «la forma e l'etichettatura della bottiglia»).

<sup>31</sup> Corte Giust. C.E., 16 settembre 2004, nel procedimento C-329/02 P. Il marchio in discussione era «SAT.2», e nella motivazione la Corte ha sottolineato che «L'uso frequente di marchi composti da un elemento denominativo e da un elemento numerico nel settore delle telecomunicazioni indica che questo tipo di combinazioni non può essere ritenuto privo, in linea di principio, di carattere distintivo» (punto 44 della decisione).

<sup>32</sup> Corte Giust. C.E., 12 febbraio 2004, nel procedimento C-363/99 e Corte Giust. C.E., 12 febbraio 2004, nel procedimento C-265/00, rispettivamente, punti 55 e 35.

<sup>33</sup> Corte Giust. C.E., 12 febbraio 2004, nel procedimento C-363/99, *cit.* e Corte Giust. C.E., 12 febbraio 2004, nel procedimento C-265/00, *cit.*, rispettivamente, punti 98 e 39. Le due decisioni hanno inoltre precisato che è indifferente, ai fini di valutare se si rientri o meno nel divieto «che esistano o no sinonimi che consentano di designare le medesime caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione» (rispettivamente, punti 101 e 42); la prima ha anche chiarito che non è possibile limitare la registrazione relativa a determinati prodotti o servizi, escludendone quelli che possiedono determinate caratteristiche

In materia di **marchi costituiti da colori e forme**, la Corte di Giustizia ha sostanzialmente confermato – con qualche significativo approfondimento – la sua giurisprudenza precedente. In particolare, a proposito della capacità distintiva di queste tipologie di segni, i Giudici comunitari hanno sottolineato che anche se «I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi», «tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, **la percezione del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo (...).** Non è, infatti, **abitudine del consumatore medio** presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione»: per concludere che quindi «più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assume il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo», e che quindi «solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale di indicatore d'origine, non è privo di carattere distintivo», carattere che può peraltro «essere acquisito, segnatamente, a seguito di un processo normale di familiarizzazione del pubblico interessato»<sup>34</sup>, e cioè in pratica attraverso il processo di **riabilitazione** disciplinato dall'art. 3.2 della Direttiva, e in Italia dagli artt. 19 e 47-bis l.m..

La Corte ha anche avuto modo di misurarsi col problema di stabilire se un valido marchio di forma possa assolvere **altre funzioni**, oltre a quella distintiva, e quindi di stabilire se un limitato carattere tecnico od ornamentale di una forma sia compatibile con la sua protezione come marchio: ma il problema, prospettato dalla parte che ricorreva contro una pronuncia del Tribunale C.E., è stato giudicato irrilevante nel caso di specie, e quindi non affrontato, dato che il marchio considerato era stato ritenuto comunque privo di carattere distintivo, e questo rilievo aveva carattere assorbente nel giustificare il diniego di protezione<sup>35</sup>.

Sullo scorcio del 2003 la Corte di Giustizia si era anche occupata di **marchi sonori**, in relazione al problema della loro riproducibilità grafica. I marchi considerati erano costituiti dalle prime note della sonata «Für Elise» di Ludwig van Beethoven e dal canto del gallo, entrambi registrati (ed usati) per contraddistinguere servizi di consulenza nel settore della comunicazione; dei quattordici marchi depositati (dieci per il primo e quattro per il secondo, distinti tra loro solo per le diverse modalità di rappresentazione grafica dei due suoni che volevano rispettivamente proteggere), la Corte ha tuttavia ritenuto che soltanto uno – quello costituito dalla trascrizione sul pentagramma delle note iniziali della sonata, comprensiva delle indicazioni della chiave e delle pause – fosse idoneo a fornire una **riproduzione del suono «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, durevole e oggettiva»** (punto 62 della decisione) e quindi conforme alla prescrizione dell'art. 2 della Direttiva n. 89/104/C.E.E.<sup>36</sup>. Di questa prescrizione la Corte ha cioè fornito un'interpretazione estremamente **rigorosa**, in linea con l'orientamento già emerso un anno prima a proposito dei marchi olfattivi<sup>37</sup>.

Questa interpretazione appare però criticabile perché finisce per escludere dalla registrazione segni sicuramente distintivi (il canto del gallo per servizi di consulenza della comunicazione non è meno idoneo a identificare il fornitore dei servizi di quanto non lo siano le note di «Für Elise») e altrettanto sicuramente riconoscibili e identificabili con precisione anche sulla base di una semplice

---

rispetto alle quali il marchio sarebbe descrittivo, dal momento che ciò potrebbe determinare incertezza sull'ambito di tutela del marchio (punti 111-117).

<sup>34</sup> Così, con particolare chiarezza, Corte Giust. C.E., 7 ottobre 2004, nel procedimento C-136/02 P («Mag»), punti 30, 31 e 47. L'ultima affermazione era già stata fatta, con riferimento specifico ai marchi di colore, da Corte Giust. C.E., 6 maggio 2003, nel procedimento C-104/01 («Libertel»), richiamata nella precedente edizione di questa Rassegna, a p. , ed è stata ribadita quest'anno, sempre con riferimento ai marchi di colore, da Corte Giust. C.E., 24 giugno 2004, nel procedimento C-49/02; le prime si ritrovano, tra l'altro, in Corte Giust. C.E., 12 febbraio 2004, nel procedimento C-218/01, in Corte Giust. C.E., 29 aprile 2004, nei procedimenti riuniti C-456/01 P e C-457/01 P e in Corte Giust. C.E., 29 aprile 2004, nei procedimenti riuniti C-473/01 P e C-474/01 P.

<sup>35</sup> Corte Giust. C.E., 23 settembre 2004, nel procedimento C-107/03 P.

<sup>36</sup> Corte Giust. C.E., 27 novembre 2003, nel procedimento C-283/01.

<sup>37</sup> Corte Giust. C.E., 12 dicembre 2002, nel procedimento C-273/00, richiamata (e criticata) in GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in AIDA, 2003.

descrizione: nessuno di coloro che sente, ad esempio, un ruggito di leone all'inizio di una pellicola cinematografica ha dubbi sulla riferibilità di essa alla Metro Goldwin Mayer. Almeno da noi non sembra del resto dubbio che l'imitazione confusoria di un segno sonoro di questo genere sia qualificabile come **atto di concorrenza sleale** sulla base quanto meno della clausola finale dell'art. 2598, n. 1 c.c. (che sanziona la condotta di chi «compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente») e ad analoga conclusione sembra verosimile giungere anche in presenza di un'imitazione che comporti soltanto un agganciamento al segno del concorrente, sulla base dell'art. 2598, n. 2 c.c.. In questa situazione pare dunque auspicabile una **revisione della giurisprudenza comunitaria** appena considerata, in senso più aderente alle ragioni di fondo della Direttiva.

6. Il Tribunale di Milano ha negato la possibilità di disporre l'**inibitoria della pubblicazione e della distribuzione di un periodico recante una testata confondibile** con altra precedentemente registrata, fornendo un'interpretazione estensiva, che non sembra giustificata, della disposizione dell'art. 21 Cost. che non ammette il sequestro delle pubblicazioni periodiche, se non «*nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili*»<sup>38</sup>.

Sempre il Tribunale di Milano si è invece occupato di un **accordo di delimitazione tra i titolari di testate** potenzialmente configgenti, accordo di cui ha riconosciuto la legittimità sulla base dell'esatta considerazione «(del)la natura disponibile del diritto di esclusiva su un segno distintivo e (del)la compatibilità con l'ordinamento giuridico della coesistenza di segni distintivi confondibili appartenenti a imprenditori diversi»<sup>39</sup>.

7. In materia di **domain names**, va anzitutto segnalata un'ordinanza del Tribunale di Napoli, che ha raccolto e sviluppato l'indicazione della dottrina secondo cui, se è vero che questi segni non sono esclusivamente indirizzi telematici, ma possono assolvere una funzione distintiva<sup>40</sup>, è però altrettanto vero che essi **non sono sempre e necessariamente segni distintivi**, e comunque non sempre e necessariamente sono segni distintivi imprenditoriali. In particolare, il Giudice napoletano ha osservato al riguardo che se l'applicabilità della disciplina in materia di segni distintivi (ed in particolare di quella in materia di marchi) ai *domain names* è sicura in relazione «ai domain names usati – direttamente o indirettamente – in ambito commerciale e pubblicitario», vi sono tuttavia anche «*numerossissimi siti (che) fanno capo ad istituzioni pubbliche o private non commerciali (enti, associazioni...)*», o ancora a persone o gruppi, e che sono privi di valenza commerciale, cosicché gli stessi «*non possono ritenersi assoggettati puramente e semplicemente alla disciplina dei segni distintivi e quindi dei marchi*»<sup>41</sup>.

Un'analoga sottolineatura si rinviene in una sentenza del Tribunale di Bergamo (sulla quale ritorneremo), che ha a sua volta osservato che si deve «*escludere che al nome a dominio possa attribuirsi una qualificazione unica, dovendosi invece analizzare la concreta situazione, in quanto – a seconda delle circostanze del caso e avuto riguardo al contenuto e alla configurazione del sito – potrà a ragione, allorché il sito abbia carattere commerciale, equipararsi il nome a dominio ad un segno distintivo del tipo (del) marchio d'impresa; nelle*

---

<sup>38</sup> Trib. Milano, ord. 3 giugno 2004, in *AIDA*, 2004. Nel caso di specie, peraltro, i Giudici milanesi hanno anche escluso la confondibilità dei due titoli-testate in conflitto («Pavia Pavia Eco & Co. Notizie» e «Pavia Vigevano Voghera»). Nel senso dell'ammissibilità dell'inibitoria dell'uso del titolo-testata ritenuto confondibile (e invece dell'inammissibilità del sequestro della pubblicazione, quest'ultimo precluso appunto dalla specifica disposizione di cui all'art. 21 Cost.) si veda da ultimo Trib. Roma, ord. 5 febbraio 2003, in *Dir. inf.*, 2003.

<sup>39</sup> Trib. Milano, ord. 26 marzo 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003.

<sup>40</sup> Questo punto può ritenersi ormai pacifico: tra le più recenti pronunce in tal senso va segnalato Trib. Bari, ord. 1° luglio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, interessante anche perché proprio il Tribunale di Bari aveva affermato il contrario nel primo primo provvedimento italiano edito in materia di segni distintivi di Internet (Trib. Bari, ord. 24 luglio 1996, che si legge in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., n. 1). Cfr. anche Trib. Napoli, 20 dicembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003.

<sup>41</sup> Trib. Napoli, 13 marzo 2003, cit...

altre e diverse ipotesi in cui ... esso sia utilizzato non già per accedere ad un sito commerciale e quindi non in funzione di individuazione di un'attività economica, bensì di **trasmissione di opinioni e di idee**, verrà certamente a mancare la ratio sottesa all'equiparazione del nome a dominio ai segni distintivi di impresa<sup>42</sup>.

Sempre il Tribunale di Napoli, nella sentenza citata sopra, si è spinto ancora più in là, osservando che anche questi **domain names «civili»** possono entrare in conflitto con altrui segni distintivi imprenditoriali, in quanto tutti i *domain names* svolgerebbero comunque «una **funzione pubblicitaria**, sicché possono interferire negativamente sugli altrui interessi imprenditoriali ed economici»<sup>43</sup>. Su quest'ultimo rilievo sembra però lecito nutrire dei dubbi: è bensì vero, infatti, che la comunicazione pubblicitaria viene normalmente ricondotta all'art. 41 della Costituzione relativo alla libertà di esercizio dell'attività economica (che può incontrare dei limiti), e non all'art. 21, in materia di libertà di espressione (che è molto più estesa), e quindi ben può rientrare nell'ambito di protezione dei marchi; non sembra però che per questa qualificazione sia sufficiente la mera potenzialità pubblicitaria della comunicazione a mezzo Internet.

La sentenza del Tribunale di Bergamo della quale si è parlato poc'anzi ha deciso una controversia relativa al **cognome di un famosissimo stilista di moda** (che costituisce anche uno dei più celebri marchi del nostro Paese), registrato ed usato come *domain name* da un **omonimo**, per un sito che presentava i servizi dell'impresa individuale di quest'ultimo, attiva in un settore economico assolutamente diverso. L'abissale distanza merceologica ha convinto i Giudici bergamaschi dell'**assenza di un pericolo di confusione**, e quindi dell'impossibilità di configurare una contraffazione del tipo «tradizionale», così come di configurare un'ipotesi di concorrenza sleale confusoria; il *domain name* è stato tuttavia ritenuto egualmente contraffattorio, ai sensi dell'art. 1, comma 1°, lett. c l.m., perché idoneo sia a far conseguire all'utilizzatore un **indebito vantaggio** – in quanto gli avrebbe consentito di «**procurarsi una vastissima notorietà**» –, sia a procurare un **pregiudizio** alla società titolare del marchio – in quanto «**impedisce alla stessa di utilizzare il proprio marchio come nome a dominio per l'estensione 'it'**». La circostanza che il *domain name* corrispondesse al cognome dell'imprenditore individuale non è stata ritenuta costituire una scriminante di quest'uso, in base all'art. 1-bis l.m., in quanto il Tribunale ha rilevato che nel caso di specie, in cui veniva in considerazione un sito commerciale, «l'utilizzo del segno in esame come nome a dominio costituisce una forma di uso di quel segno proprio in funzione di marchio»<sup>44</sup>.

In relazione a questa sentenza può valere la pena di osservare – naturalmente a prescindere da ogni valutazione sul caso di specie – che, se le considerazioni in diritto a proposito dell'indebito vantaggio e del pregiudizio corrispondono sostanzialmente alle posizioni espresse dalla dottrina<sup>45</sup> e trovano anche in giurisprudenza alcuni specifici precedenti<sup>46</sup>, ci si doveva tuttavia domandare se non vi fosse un **giustificato motivo** per quest'uso, in relazione al fatto che i soggetti in conflitto erano già titolari sul mercato di validi segni distintivi tra loro simili<sup>47</sup>; e di osservare, ancora, che anche l'esclusione dell'applicazione dell'art. 1-bis, comma 1° l.m. non potrebbe oggi più essere giustificata

---

<sup>42</sup> Trib. Bergamo, 6 marzo 2003, in *Dir. inf.*, 2003; e in *Corr. giur.*, 2004.

<sup>43</sup> Trib. Napoli, 13 marzo 2003, *cit.*. Nel senso che sia «illecita la registrazione come *domain name* della altrui ditta di fantasia per distinguere un sito utilizzato per scopi non commerciali, ma latamente umanitari» si veda Trib. Roma, ord. 24 novembre 2003, in *AIDA*, 2004.

<sup>44</sup> Trib. Bergamo, 6 marzo 2003, *cit.*. Lo stilista era Giorgio Armani (la cui omonima società è titolare, tra gli altri, del marchio «Armani») ed il *domain name* contestato era «armani.it», registrato dall'impresa individuale Timbrificio Luca Armani.

<sup>45</sup> Al riguardo rimando ancora a GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, *cit.*, pp. 49-50 e 52-55.

<sup>46</sup> Per il pregiudizio consistente nell'impedimento alla registrazione del marchio famoso come *domain name* si vedano in particolare Trib. Genova, ord. 17 luglio 1999, Trib. Roma, ord. 22 dicembre 1999 e Trib. Parma, ord. 22 gennaio 2001, tutte pubblicate in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, *cit.*, nn. 26, 29 e 70; per il vantaggio consistente nella maggiore visibilità del sito contraddistinto dal *domain name* corrispondente all'altrui marchio famoso, si vedano Trib. Napoli, ord. 8 gennaio 2002 e (in sede di reclamo nella stessa vicenda) Trib. Napoli, ord. 19 febbraio 2002, in *Dir. inf.*, 2002.

<sup>47</sup> Hanno valorizzato questo aspetto Trib. Vicenza, ord. 9 novembre 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001 e (in sede di reclamo) Trib. Vicenza, ord. 8 febbraio 2001, che si legge sempre in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, *cit.*, n. 74.

sulla base della semplice circostanza che l'uso del nome è stato effettuato in funzione di marchio, dopo la presa di posizione sul punto della Corte di Giustizia C.E., di cui già più volte si è parlato<sup>48</sup>.

Sempre a proposito di conflitti tra *domain names* e marchi, vanno ricordate due pronunce, rispettivamente del Tribunale di Bari e di quello di Trento, che, avendo ritenuto del tutto **irrilevante la presenza del top level geografico «.it»**, hanno considerato **identici** tra loro, ai fini dell'applicazione delle lettere *a* e *b* dell'art. 1, comma 1° l.m., il marchio imitato ed il *domain name* che da esso differiva soltanto per questo elemento<sup>49</sup>.

Ancora il Tribunale di Bari, nell'ordinanza richiamata da ultimo, e quello di Napoli hanno considerato **illecita già la mera registrazione come *domain name* di un segno eguale all'altrui marchio**: il primo, come già si è ricordato<sup>50</sup>, in considerazione delle peculiari modalità di accesso alla rete Internet<sup>51</sup>; il secondo sulla base della «**mala fede**» del registrante, che aveva adottato come *domain name* il nome di una manifestazione teatrale organizzata da altri soggetti<sup>52</sup> (e forse in questo caso era possibile richiamarsi anche al divieto di sfruttamento come segno distintivo dei nomi notori in campo extra-commerciale, ricavabile dall'art. 21, comma 3° l.m.).

L'uso del marchio altrui come **metatag** è stato egualmente sanzionato dal Tribunale di Napoli «*in quanto si giova della notorietà di esso catturando in modo parassitario l'attenzione del pubblico*»<sup>53</sup>. A proposito dei provvedimenti adottabili in sede cautelare contro la contraffazione del marchio effettuata a mezzo della rete Internet, si può richiamare di nuovo il Tribunale di Bari, che ha ritenuto di poter inibire l'uso reputato illecito, ma non anche di poter ordinare la cancellazione del *domain name* contraffattorio, trattandosi di «*provvediment(o) implicat(e) in qualche modo effetti definitivi, come tali propri esclusivamente della decisione di merito*»<sup>54</sup>. Sempre sul piano processuale, si veda anche l'esatta affermazione del Tribunale di Bolzano che ha considerato **legittimato passivo** all'azione di contraffazione di marchio e di violazione del diritto al nome **non soltanto colui che abbia registrato il *domain name* contestato, ma anche chi ne faccia uso**<sup>55</sup>.

Infine, sulla **responsabilità del provider** il Tribunale di Catania ha fatto applicazione della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in attuazione della Direttiva n. 2000/31/C.E. relativa a taluni aspetti dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. I Giudici catanesi hanno interpretato queste norme nel senso che esse configurino in capo all' *Internet Service Provider* «*una responsabilità soggettiva: colposa allorché il fornitore del servizio, consapevole della presenza sul sito di materiale sospetto, si astenga dall'accertarne l'illiceità e al tempo stesso di rimuoverlo; dolosa quando egli sia consapevole anche della antigiuridicità della condotta dell'agente ed ometta di intervenire*»<sup>56</sup>.

CESARE GALLI

---

<sup>48</sup> Corte Giust. C.E., 7 gennaio 2004, nel procedimento C-100/02, *cit.*

<sup>49</sup> Trib. Bari, ord. 1° luglio 2002, *cit.*, e Trib. Trento, 15 gennaio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003. Nello stesso senso si veda anche Trib. Pistoia, ord. 15 ottobre 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002.

<sup>50</sup> Sopra, al paragrafo 1.

<sup>51</sup> Trib. Bari, ord. 1° luglio 2002, *cit.*

<sup>52</sup> Trib. Napoli, ord. 26 marzo 2004, in *Foro it.*, 2004. Il nome della manifestazione (che è stato tutelato come marchio di fatto) era «Veliateatro».

<sup>53</sup> Trib. Napoli, 20 dicembre 2002, *cit.*

<sup>54</sup> Trib. Bari, ord. 1° luglio 2002, *cit.*. Anche su questo punto è destinato ad influire il Codice della Proprietà Industriale, che all'art. 133 prevede ora che in sede cautelare possa essere disposta anche il «trasferimento provvisorio» del *domain name* illegittimamente registrato, «subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento».

<sup>55</sup> Trib. Bolzano/Bozen, Sez. dist. di Brunico/Bruneck, 30 agosto 2003, *cit.*

<sup>56</sup> Trib. Catania, 29 giugno 2004, in *AIDA*, 2004.

## A PROPOSITO DI NOI

### ✓ *La Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati convoca il Prof. Cesare Galli tra gli esperti chiamati a dare il loro parere sul nuovo Codice della Proprietà Industriale*

L'Avv. Prof. Cesare Galli è stato **convocato dalla Commissione Parlamentare Attività Produttive della Camera dei Deputati** tra gli esperti chiamati ad esprimere il loro giudizio sul nuovo Codice della Proprietà Industriale. Il Prof. Galli è stato ascoltato nel corso dell'audizione tenutasi il 22 novembre 2004, ed in tale occasione, oltre a svolgere alcune considerazioni di carattere generale, ha illustrato una serie di **proposte di correzione** al testo provvisorio del Codice.

Molte di queste proposte sono state **accolte dalla Commissione**, che le ha incluse nel suo Parere ufficiale sul Codice, e sono state poi in parte **recepite dal Governo** nella stesura definitiva del Codice, come si è riferito più in dettaglio nella prima Sezione di questa *Newsletter*.

\*\*\* \*\*

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

#### *Pubblicità ingannevole*

Il Tribunale di Varese, con sentenza depositata il 12 ottobre 2004, ha assolto due note imprese meccaniche varesine, difese dal nostro Studio, dall'accusa di concorrenza sleale per pubblicità ingannevole in relazione all'utilizzazione da parte loro, in una comunicazione pubblicitaria, dell'espressione «brevettato» in relazione a prodotti per i quali era stata presentata una domanda di brevetto non ancora concessa. Il Tribunale – che già aveva respinto per mancanza dei requisiti dell'urgenza una richiesta di misure cautelari proposta dall'attore – ha ora escluso che questa comunicazione fosse idonea ad indurre in errore i soggetti a cui si dirigeva (altri imprenditori del settore). Il testo integrale della decisione si legge nella sezione “*Il caso*” di questa *Newsletter*.

Della sentenza del Tribunale di Varese si è occupata anche la stampa specializzata. Un ampio articolo di commento è stato pubblicato sul quotidiano economico *Italia Oggi*.

\*\*\* \*\*

#### *Brevetti per computer implemented inventions*

Il nostro Studio ha recentemente difeso un'importante impresa italiana produttrice di *software* in un arbitrato promosso nei suoi confronti, relativo ad un **contratto di licenza su un brevetto concernente una computer implemented invention e sul software destinato ad attuarlo**. Il Collegio arbitrale ha anzitutto respinto le eccezioni di controparte relative alla validità del brevetto, ed ha quindi disatteso la domanda di risarcimento di danni per un milione di Euro proposta contro la nostra Cliente per il preteso inadempimento del contratto.

Questo lodo (depositato il 6 dicembre 2004) rappresenta il primo provvedimento giudiziario italiano che ha riconosciuto – benché senza particolari approfondimenti sul tema – la **validità** di un brevetto per questa tipologia di invenzioni, ancora relativamente nuova per il nostro Paese.

\*\*\* \*\*

#### *Provvedimenti cautelari contro il rivenditore di prodotti contraffattori*

Il Tribunale di Milano, adito in sede cautelare per **contraffazione di brevetto**, ha accolto, con ordinanza in data 16 dicembre 2004, l'istanza del ricorrente nei confronti del solo produttore dei prodotti asseritamente contraffattori, respingendola invece nei confronti dell'impresa che aveva commercializzato tali prodotti (un importante operatore milanese del settore degli apparecchi di illuminazione), difesa dal nostro Studio.

Il Tribunale ha accolto la nostra impostazione difensiva, che negava la sussistenza del *periculum in mora* necessario per la concessione dell'inibitoria cautelare, facendo leva sulla circostanza che il rivenditore non disponeva più dei prodotti contestati e si era impegnato unilateralmente a non più acquistarne o rivenderne. Secondo il Tribunale, rispetto all'impresa che rivende i prodotti queste circostanze *«possono far ritenere che l'illecito ad essa addebitabile abbia ormai esaurito i propri effetti e che non sussista il pericolo di una sua ripetizione, onde il ricorso nei suoi confronti va disatteso»*.

\*\*\* \*\*

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

Anche quest'anno uscirà sulla rivista *Annali Italiani del Diritto d'Autore*, nel suo volume 2004 di imminente pubblicazione, un saggio del Prof. Cesare Galli, intitolato *Segni distintivi e industria culturale* e dedicato a esaminare e commentare sinteticamente le principali decisioni nazionali e comunitarie in materia di segni distintivi apparse nel corso dell'anno, in relazione ai loro riflessi sull'industria culturale (un'ampia sintesi di questo saggio si legge nella Sezione "L'articolo" di questa Newsletter).

Un altro saggio del Prof. Cesare Galli su *I domain names in Italia: le novità* è in corso di stampa nelle pubblicazioni del Master di diritto, economia e tecnologie informatiche dell'Università di Camerino.

Una nuova edizione del saggio del Prof. Galli *Le invenzioni biotecnologiche e gli organismi geneticamente modificati* è apparsa negli *Occasional Papers* dell'Istituto Bruno Leoni.

Il quotidiano economico "Italia Oggi" ha pubblicato un ampio commento del Prof. Galli al Codice dei Diritti della Proprietà Industriale.

Un'intervista al Prof. Galli sull'evoluzione della professione forense nel settore dell'*Intellectual Property* è apparsa sul n. 2 del mensile "Top Legal".

\*\*\* \*\*

Come Coordinatore del Gruppo Marchi della Sezione italiana di **A.I.P.P.I.** il Prof. Cesare Galli ha inoltre predisposto, con la collaborazione degli altri membri del Gruppo, la Relazione italiana sulla **Question Q 188** dedicata a *Conflicts between Trademark Protection and Free Speech*.

\*\*\* \*\*

Il 26 gennaio 2005 il Prof. Galli è stato uno dei due Relatori alla giornata di studi sul **Nuovo processo di Diritto industriale** promossa a Milano dall'AICIPI (l'Associazione Italiana dei Consulenti in Proprietà Industriale), primo convegno dedicato al nuovo Codice dei Diritti di Proprietà Industriale.

L'11 febbraio 2005 al Convegno internazionale su *Interoperability in the Digital World: Open Standards, Open Source, Property Rights and Markets*, organizzato a Milano da The Progress & Freedom Foundation e dall'Istituto Bruno Leoni il Prof. Galli ha tenuto una Relazione su *Patentability of Software and Computer Implemented Inventions in Europe: Problems and Perspective* (le slides in lingua inglese presentate dal Prof. Galli possono essere richieste all'indirizzo e-mail indicato in calce a questa sezione della Newsletter)

Il 15 febbraio 2005 il Prof. Galli è intervenuto a Milano alla presentazione italiana del **2005 Index of Economic Freedom** a cura di The Heritage Foundation e The Wall Street Journal, tenendo una Relazione su *L'impatto del TRIPS Agreement sulla liberalizzazione del commercio internazionale*

Il 28 febbraio 2005 il Prof. Galli ha preso parte al Convegno sulla **Tutela penale della Proprietà Intellettuale**, organizzato a Milano da INDICAM (l'Istituto di Centromarca per la Lotta alla Contraffazione), tenendo una relazione su *La «nuova» contraffazione tra diritto civile e diritto penale*

Il 7 marzo 2005 il Prof. Cesare Galli è intervenuto come Relatore alla Tavola rotonda sul nuovo **Codice dei Diritti della Proprietà Intellettuale**, organizzata a Milano ancora da INDICAM, all'indomani della pubblicazione del Codice sulla *Gazzetta Ufficiale*

\*\*\* \*\*



# IP\_LAW\_GALLI Newsletter

---

Sono ancora disponibili gli *Abstracts* delle Relazioni presentate al Convegno Nazionale di Diritto della Proprietà Intellettuale *L'invasione dei falsi: la difesa dei prodotti originali nel mercato globale contro le contraffazioni e la pirateria*, organizzato l'8 ottobre 2004 dall'Università di Parma in collaborazione con la SISPI e presieduto dal Prof. Cesare Galli, che vi ha anche tenuto due Relazioni, dedicate rispettivamente a *Marchi, forme, denominazioni di origine: la tutela contro il parassitismo commerciale* e a *Strategie per reagire alle contraffazioni che interessano più Paesi europei*.

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

---

© 2005 BY AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE MILANO-BRESCIA-PARMA

---

## AVV. PROF. CESARE GALLI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO INDUSTRIALE NELL'UNIVERSITÀ DI PARMA

*STUDIO LEGALE*

MILANO-BRESCIA-PARMA

### DIRITTO INDUSTRIALE

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

### IP LAW

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

### BRESCIA

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

### MILANO

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

### PARMA

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

WWW.IPLAWGALLI.COM

---

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

---