

IP_LAW_GALLI *Newsletter*

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

MILANO – DICEMBRE 2007/GENNAIO 2008

SOMMARIO

RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

- ✓ *Il «pacchetto anticontraffazione» all'esame del Parlamento. In discussione anche il rinnovo della delega per la revisione del Codice della Proprietà Industriale*
- ✓ *Ratificato dall'Italia il Trattato EPC 2000: nuove regole per i brevetti europei*
- ✓ *L'attuazione italiana della Direttiva n. 2005/29/C.E. sulle pratiche commerciali sleali*
- ✓ *Il DM 3 ottobre 2007 introduce la ricerca di anteriorità per i brevetti italiani, affidandone l'effettuazione all'EPO, ma contiene anche una discutibile norma sulla decadenza*
- ✓ *Il Senato approva un disegno di legge per reintrodurre il processo societario nelle cause di diritto industriale*

IL CASO

- ✓ *La protezione dei marchi si estende a ogni forma di agganciamento: il rilievo decisivo della percezione del pubblico (Trib. Milano, ord. 27 agosto 2007) – Il testo del provvedimento e del ricorso*

L'ARTICOLO

- ✓ *Marchi, modelli, testate, domain names: un anno di giurisprudenza (ottobre 2006-ottobre 2007) - La sintesi di un articolo del Prof. Avv. Cesare Galli in corso di pubblicazione su AIDA*

A PROPOSITO DI NOI

- ✓ *Il Prof. Cesare Galli chiamato a far parte del Comitato per la revisione della legge sul diritto d'autore*
- ✓ *L'attività del Prof. Cesare Galli in seno all'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione*
- ✓ *La Guida Chambers «The World's Leading Lawyers for Business» inserisce nuovamente il nostro Studio tra gli Studi legali leaders in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale, confermando il Prof. Cesare Galli tra i legali «numero 1» del settore e segnalando di nuovo anche l'avv. Boggi tra i leading lawyers italiani del settore*
- ✓ *L'avv. Caterina Paschi entra a far parte del team della sede milanese del nostro Studio*
- ✓ *Un altro Associate del nostro Studio si classifica primo assoluto al Dottorato di ricerca in Proprietà Intellettuale e Concorrenza*
- ✓ *La Rivista Top Legal intervista il Prof. Cesare Galli sulle nuove norme europee in materia di etichettatura*
- ✓ *Recenti pronunce in materia di Proprietà Intellettuale ottenute dal nostro Studio (Marchi: Protezione contro l'agganciamento; Contraffazione ad opera del concessionario infedele; Tutela inibitoria contro la violazione di accordi di delimitazione; Decadenza per non uso – Brevetti: Rinnovazione della consulenza tecnica; Connessione e riunione di cause contro soggetti implicati a diversi livelli nell'attività asseritamente contraffattoria – Disegni e modelli: Non proteggibilità del modello «di combinazione» contro il prodotto che non riproduca l'elemento dominante della combinazione tutelabile – Concorrenza: Uso di immagini del catalogo del concedente nel sito del concessionario infedele; Uso non autorizzato di fotografie di prodotti del concorrente e inadempimento di transazione – Attività internazionale dello Studio nel settore IP)*
- ✓ *Le nostre ultime pubblicazioni e i Convegni*

RECENTI SVILUPPI

NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

- ✓ *Il «pacchetto anticontraffazione» all'esame del Parlamento. In discussione anche il rinnovo della delega per la revisione del Codice della Proprietà Industriale*

Nella Commissione X del Senato della Repubblica, davanti alla quale è in corso l'esame del disegno di legge del Governo n. AS 1644 (meglio noto come «legge Bersani-tem»), è stata presentata una serie di **emendamenti e sub-emendamenti** (veramente *bipartisan*, essendo stati sottoscritti sia dal Governo, sia da singoli Senatori di maggioranza e di opposizione, spesso nello stesso testo), volti ad **aggiornare le norme penali (sostanziali e processuali) in materia di contraffazione** e a **rinnovare la delega per la revisione del Codice della Proprietà Industriale**.

A questa revisione è dedicato uno specifico subemendamento, a firma del Sen. Polledri, che prevede appunto che il Governo sia «*delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008 e previo parere delle competenti commissioni parlamentari e dell'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), attenendosi ai seguenti criteri: 1) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice; 2) rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro il parassitismo, anche sul piano processuale, inserendo anche una norma espressa relativa ai presupposti per la protezione dei segni distintivi non registrati ed alla disciplina ad essi applicabile; 3) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; 4) introdurre strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi; 5) prevedere che in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione*». Questi criteri consentirebbero di recuperare il lavoro già svolto dalla Commissione di esperti insediata presso il Ministero delle Attività Produttive nella passata legislatura, e di cui ha fatto parte anche il Prof. Cesare Galli, lavoro che non si è limitato alla semplice correzione degli errori materiali contenuti nel Codice, ma si è concretato in una **revisione vera e propria**, con l'obiettivo di ricondurre a coerenza sistematica le diverse disposizioni, già presenti nel testo normativo, che riconoscevano protezione ai diritti della proprietà industriale contro le **operazioni di sfruttamento parassitario** ad opera di soggetti non autorizzati, in modo da configurare la protezione contro il parassitismo – non a caso espressamente richiamata nella nuova delega – come uno degli assi portanti del Codice.

A loro volta, le **nuove disposizioni penali** contenute negli emendamenti (e soprattutto in alcuni sub-emendamenti) metterebbero a disposizione delle autorità competenti strumenti spesso indispensabili per poter combattere in modo efficace la contraffazione, permettendo l'effettuazione di **operazioni sotto copertura** senza dover configurare l'esistenza di reati associativi (come oggi è necessario) e il ricorso alle **intercettazioni telefoniche** (rese possibili dall'**innalzamento a un massimo di sei anni di reclusione della pena edittale per la contraffazione**, che comporterebbe anche tempi più lunghi per la **prescrizione dei reati**), oltre ad introdurre un'espressa e stringente fattispecie incriminatrice in materia di **denominazioni di origine** e di segni distintivi del settore agro-alimentare, dove vengono anche in considerazione problemi di tutela della salute, ed a portare ad un importo socialmente accettabile la **sanzione amministrativa per i consumatori finali consapevoli di beni contraffatti**, rendendola così di più agevole applicazione e quindi trasformando una disposizione rimasta sinora sostanzialmente sulla carta in un efficace strumento per fronteggiare i fenomeni contraffattori all'ultimo livello del mercato. Tra i sub-emendamenti, uno è altresì specificamente dedicato alla **struttura degli uffici dell'Alto Commissario**, per renderla più snella e più incisiva nel fronteggiare i nuovi fenomeni della contraffazione.

Queste disposizioni, che si configurano come un vero e proprio «**pacchetto anticontraffazione**», sono sostanzialmente il frutto dell'attività svolta in prima persona dall'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione On. Giovanni Kessler, coadiuvato da un gruppo di esperti, tra cui in particolare il Prof. Cesare Galli e l'Avv. Riccardo Castiglioni, che hanno **presentato le norme del pacchetto** nel corso di un **Convegno internazionale** organizzato a Roma all'inizio del mese di dicembre dall'Alto Commissario.

La discussione su questi emendamenti e subemendamenti era prevista per il prossimo mese di febbraio, ma la caduta del Governo e la probabile fine anticipata della legislatura sembrano indicare che anche questa volta dovremo aspettare ancora prima del varo delle nuove disposizioni.

✓ ***Ratificato dall'Italia il Trattato EPC 2000: nuove regole per i brevetti europei***

Pochi giorni prima la scadenza del termine finale previsto per questo adempimento, il Parlamento italiano ha approvato la legge 29 novembre 2007, n. 224 (G.U. del 3 dicembre 2007) di **ratifica del Trattato EPC 2000**, che aggiorna significativamente la Convenzione sul Brevetto Europeo. Si è trattato di una vera e propria corsa contro il tempo, complicata dalla difficile fase politica e da alcune incomprensioni sull'effettiva portata del Trattato, che è stata vinta essenzialmente grazie all'opera di sensibilizzazione compiuta concordemente dai rappresentanti dell'Ordine in Proprietà Industriale, del Collegio dei Consulenti, di A.I.C.I.P.I. e di Confindustria (che hanno anche incontrato il Ministro degli Esteri italiano, per illustrargli le gravi conseguenze per le imprese ed i consulenti italiani della mancata tempestiva ratifica). Anche l'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione, On. Giovanni Kessler, sollecitato dal Prof. Cesare Galli, è intervenuto in tal senso nelle sedi competenti.

✓ ***L'attuazione italiana della Direttiva n. 2005/29/C.E. sulle pratiche commerciali sleali***

Anche l'Italia ha dato attuazione della Direttiva n. 2005/29/C.E. in materia di pratiche commerciali sleali. Con una tecnica legislativa discutibile, quest'attuazione è stata operata mediante **due decreti legislativi** emessi in pari data, il 2 agosto 2007, uno dei quali (n. 146/07) ha sostituito gli articoli da 18 a 27 del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), mentre l'altro (n. 145/07) ha dettato disposizioni corrispondenti per i rapporti tra professionisti: superfluate, giacché dell'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e comparativa anche ai rapporti tra professionisti non si dubitava neppure prima di questa riforma, benché tali disposizioni, originariamente previste nel d.lgs. n. 74/92 e successive modifiche, fossero state incorporate appunto nel Codice del Consumo.

Rispetto al testo anteriore, le nuove norme **specificano una serie di comportamenti vietati**, la cui illiceità non era peraltro in discussione neppure prima, quanto meno sotto il profilo della slealtà concorrenziale. La principale novità della nuova disciplina sembra dunque consistere nella possibilità che viene ora offerta di **reagire a questi comportamenti anche in via amministrativa**, sottoponendoli all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

✓ ***Il DM 3 ottobre 2007 introduce la ricerca di anteriorità per i brevetti italiani, affidandone l'effettuazione all'EPO, ma contiene anche una discutibile norma sulla decadenza***

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il 3 ottobre scorso un Decreto Ministeriale in materia di diritto dei brevetti. Accanto a disposizioni di carattere procedurale – ed in particolare quelle concernenti alcuni adempimenti cui devono sottostare le Università e le istituzioni pubbliche di ricerca, italiane e straniere, per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei diritti (art. 2) e quella che consente all'U.I.B.M. di stipulare convenzioni con Poste Italiane s.p.a. per consentire il pagamento massivo in via telematica dei diritti dovuti dai titolari di registrazioni e brevetti (art. 4) –, si segnala la previsione che affida all'**Ufficio Europeo dei Brevetti** la **ricerca di anteriorità** concernente i brevetti italiani (sinora concessi senza esame preventivo di novità), al dichiarato fine di rafforzamento dei medesimi (art. 1, che rimanda peraltro l'attuazione della norma ad una successiva convenzione da stipulare tra U.I.B.M. e U.E.B.).

Accanto a queste norme ne è stata tuttavia inserita un'altra di carattere più sostanziale (art. 3), giacché prevede «**la decadenza del diritto di proprietà industriale**» nelle ipotesi di «**ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale (e) del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello**» e di «**mancata o tardiva presentazione dell'istanza di proroga di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 30/2005, riferita al secondo quinquennio dei disegni e modelli**», specificando che in tali ipotesi la decadenza opera «**dalla data del deposito della relativa domanda**». E se in realtà nella previsione di queste ipotesi come causa di decadenza non vi

è **niente di veramente nuovo**, poiché la prima di esse (il mancato pagamento dei diritti annuali di mantenimento in vita del brevetto, ovvero il ritardo superiore a sei mesi di tale pagamento: ed è evidente che, nonostante l'imprecisione al riguardo del decreto in commento, non si può pensare di sanzionare ora con la decadenza un qualsiasi ritardo, anche inferiore ai sei mesi) era già espressamente prevista come causa di decadenza dall'art. 75 C.P.I., applicabile anche ai modelli (in relazione alla tassa quinquennale relativa al secondo quinquennio di vita dei medesimi) in forza del rinvio contenuto nell'art. 86 C.P.I., mentre **a rigore per i disegni e modelli non vi sarebbe neppure bisogno di parlare di decadenza**, posto che il meccanismo previsto per gli stessi è quello di una durata base di cinque anni, prorogabile di quinquennio in quinquennio sino a venticinque anni complessivi su richiesta del richiedente (e di quindici anni prorogabili per altri due quinquenni sempre sino a raggiungere i venticinque anni complessivi per i modelli anteriori alla riforma del 2001, cui appunto si riferisce l'art. 238 C.P.I.), del tutto nuova – ed anzi **eversiva** del sistema attuale – è la precisazione che in questi casi la «decadenza» produrrebbe effetti **«dalla data del deposito della relativa domanda»**.

E' infatti un **principio generale** in materia di decadenza dei diritti di proprietà industriale – e vale anzi a distinguere questo istituto dalla nullità – quello per cui **la decadenza produce i suoi effetti dal momento in cui si verifica la situazione che vi ha dato causa**. La stessa disposizione (eccezionale) che prevede la perdita originaria della capacità invalidante per i marchi decaduti e per quelli scaduti da più di cinque anni viene configurata dalla dottrina come una sanatoria dell'originaria nullità per difetto di novità dei marchi che interferiscono con essi; in particolare, in materia di decadenza dei brevetti (e per il già ricordato richiamo, dei modelli di utilità) per mancato pagamento delle tasse annuali di mantenimento in vita (quinquennali per i modelli), il quarto comma del già richiamato art. 75 C.P.I. stabilisce espressamente che **«il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto»**. Il carattere di norma secondaria dei decreti ministeriali, fa evidentemente sì che gli stessi non possano prevalere sulle norme primarie. La disposizione oggi introdotta appare dunque manifestamente **illegittima e improduttiva di effetti**, e come tale andrà **disapplicata** dai Giudici senza necessità di un nuovo intervento del legislatore; essa resta comunque un esempio degli errori che si possono commettere quando si trascura di consultare gli esperti nell'elaborare le nuove norme.

✓ ***Il Senato approva un disegno di legge per reintrodurre il processo societario nelle cause di diritto industriale***

Lo scorso 16 gennaio il Senato ha approvato una proposta di legge di origine parlamentare (A.S. n. 1609, ora passata all'esame della Camera), firmata da Senatori di entrambi gli schieramenti, che **reintrodurrebbe nelle cause in materia di proprietà industriale e intellettuale** il cosiddetto processo societario, disciplinato dal d.lgs. n. 5/2003 e, uscito di scena nella nostra materia a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (la sentenza n. 170 del 17 maggio 2007, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2007) che ne aveva giudicato illegittima l'applicazione in questo campo, ritenendo che la norma del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005) che lo aveva previsto fosse andata al di là della delega concessa al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di proprietà industriale, sulla base della quale il Codice era stato varato.

E' tuttavia noto che il cosiddetto processo societario non ha dato buona prova di sé, né nel nostro settore, né in generale nelle cause in cui è stato applicato. La disciplina processuale speciale prevista dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, meglio nota appunto come «processo societario», comporta infatti una **notevole complicazione nelle cause con una pluralità di parti** (tutt'altro che infrequenti nel settore IP) e in ogni caso la necessità di **scambi di memorie spesso superflue**. Questo processo prevede che le parti, dopo la notifica dell'atto di citazione e quella della comparsa di costituzione del convenuto, contenente anche eventuali domande riconvenzionali, possano scambiare ulteriori memorie tra loro, che rischiano di essere costose e inutili; ciascuna parte può mettere fine a questo scambio solo evitando di replicare alla memoria avversaria e chiedendo al Giudice (che sino a questo momento non ha esaminato gli atti del giudizio, e quindi non ha potuto

riscontrare, ad esempio, vizi processuali che lo minano alla base) la fissazione dell'udienza. In questa udienza, preceduta da uno scambio di memorie conclusionali, possono essere assunte le prove necessarie o può essere disposta una consulenza (come di regola avviene in materia brevettuale: il che **rende perciò molto spesso superflue anche queste memorie conclusionali preventive**), dopo di che il Giudice può decidere la causa nel merito, ma a tal fine, se vi sono state le prove o una consulenza, si devono evidentemente predisporre nuove memorie conclusionali. Un ulteriore inconveniente di questo sistema è rappresentato dal fatto che a ciascuna parte non è possibile sapere in anticipo sino a quando le sarà consentito di produrre documenti e formulare istanze istruttorie, perché la preclusione di queste attività si verifica per effetto della proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza ad opera dell'altra parte ed è quindi rimesso alla scelta di quest'ultima. Come si diceva, poi, nei processi con una pluralità di parti gli scambi di memorie presentano una maggiore complessità, con termini sfasati per replicare alle diverse parti e la possibilità per ciascuna di esse di replicare soltanto ad una parte degli avversari, al punto da rendere il processo in alcuni casi pressoché **ingovernabile**.

Questi svantaggi non sono d'altra parte compensati dai vantaggi in termini di minore **durata** delle cause che almeno inizialmente si erano ritenuti conseguibili con questo rito, il quale non è stato comunque in grado di portare la durata dei processi industrialistici al di sotto dei 2-3 anni. La stessa durata è infatti ragionevolmente conseguibile anche con il rito ordinario, dopo le **riforme** entrate in vigore all'inizio del 2006, che hanno concentrato tutte le attività preliminari del processo, dalla verifica dell'instaurazione del contraddittorio all'eventuale integrazione delle domande, in un'unica udienza, prevedendo un solo triplice scambio di memorie tra le parti, per la specificazione delle domande e delle eccezioni, la deduzione di istanze istruttorie e l'eventuale replica su queste ultime, prima che il Giudice decida, in una seconda udienza, sull'ammissione di queste istanze. Il rito ordinario è inoltre **più garantista nei confronti dei convenuti stranieri**, ai quali assegna un termine più lungo per preparare le loro difese (150 giorni, contro i 90 concessi ai convenuti italiani), mentre nel rito societario questo termine era di 60 giorni per tutti.

Si deve anche aggiungere che la proposta di legge approvata dal Senato prevede un regime transitorio che complicherebbe ulteriormente la materia, prevedendo un ritorno al rito societario per una parte delle cause cominciate in base ad esso, ma convertite (o destinate alla conversione) in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale: cosicché è certamente auspicabile (ed anche a questo riguardo l'Alto Commissario Kessler si è già attivato, a seguito della segnalazione del Prof. Cesare Galli) che essa non pervenga a definitiva approvazione.

IL CASO

✓ ***La protezione dei marchi si estende a ogni forma di agganciamento: il rilievo decisivo della percezione del pubblico (Trib. Milano, ord. 27 agosto 2007) – Il testo del provvedimento e del ricorso***

Con un'ordinanza del 27 agosto 2007 il Tribunale di Milano si è pronunciato sul problema della **contraffazione dei marchi ad opera di segni solo parzialmente simili** in una fattispecie in cui il titolare di uno dei più famosi marchi italiani nel settore del **beachwear** (costumi da bagno e abbigliamento da spiaggia), «**Pin Up Star**» (difeso dal nostro Studio), lamentava la contraffazione di esso da parte di un produttore di abbigliamento casual che utilizzava un segno simile, che però del marchio riprendeva solo una parte, parte che non comprendeva tutto il «cuore» del marchio, cioè la parte più caratterizzante. Il Tribunale ha **concesso la tutela richiesta**, inibendo l'uso del segno dell'imitatore e disponendo il **sequestro** dei prodotti sui quali era apposto e delle scritture contabili del contraffattore, al fine di consentire la determinazione del risarcimento del danno e della reversione degli utili.

L'interesse della pronuncia risiede anzitutto nel fatto di avere **scartato i metodi più «formalistici»** per l'accertamento del pericolo di confusione, che poggiano su considerazioni di carattere astratto e generale (l'identificazione del «cuore» del segno, l'identità o la diversità sul piano

concettuale, la più o meno stretta affinità merceologica dei prodotti contrassegnati), per puntare direttamente sulla **percezione del segno da parte del pubblico**, secondo l'insegnamento ormai costante della Corte di Giustizia europea, che propone da anni questo criterio per risolvere i problemi interpretativi posti dalla legislazione comunitaria in materia di marchi (la Direttiva n. 89/104/CEE e il Regolamento sul marchio comunitario). In questo caso, ha assunto particolare rilievo il fatto che i due segni fossero usati nel **settore della moda**, dove è frequente il lancio di «**secondo linee**» di marchi famosi, contraddistinte da marchi che riprendono solo una parte degli elementi caratterizzanti del segno principale.

Eguale degno d'interesse è che la sentenza abbia ritenuto **rilevante il pericolo di confusione anche sotto il profilo dell'«agganciamento»**, vale a dire del richiamo al marchio famoso che l'uso di un segno da esso non sufficientemente differenziato determina. La protezione contro l'agganciamento è in effetti la tipica tutela di cui godono i marchi che godono di rinomanza, ossia i segni più famosi sul mercato, quale incontestabilmente è oggi nel suo settore anche il marchio della cui contestazione si discuteva (Pin Up Star); nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di prescindere dalla rinomanza del marchio, ma ha egualmente ritenuto rilevante l'agganciamento, come una forma di confusione o di associazione.

Ciò conferma che in realtà **il pericolo di confusione «tradizionale» è sempre più una realtà del passato**, o comunque una realtà riguardante i marchi meno famosi, mentre le «nuove frontiere» della contraffazione, e quindi anche della protezione dei segni distintivi più famosi (le «marche», come preferiscono chiamarle gli esperti di economia e di marketing), riguardano piuttosto le forme di **sfruttamento parassitario del «valore di comunicazione»** di questi segni da parte di terzi non autorizzati.

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

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata

in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale

Ricorso per inibitoria e sequestro

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

e art. 700 c.p.c.

Nell'interesse

della **Pin Up Stars s.r.l.**, con sede in Bologna, Via Porta Nova n. 3 (C.F. 02366391205), in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante Sig. Jerry Tommolini, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Cesare Galli e Mariangela Bogni e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Lamarmora n. 40

- **ricorrente** -

nei confronti

del **Sig. Tiziano Sironi**, titolare dell'impresa individuale **Fashion Work**, con sede in Cesena (FC), Via Luciano Lama n. 62 (doc. 1);

della **Starlab Fashion s.r.l.**, con sede in Cesena (FC), Via Luciano Lama n. 62, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (doc. 2);

e della **Denim House s.r.l.**, con sede in Milano, Via Tartaglia 11 e *showroom* in Milano, Via Cavedale 7, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (doc. 3).

- **resistenti** -

La ricorrente e il settore nel quale opera

1.- La ricorrente Pin Up Stars s.r.l., è un'impresa operante nel settore dell'**abbigliamento**, ed in particolare nel campo del cosiddetto *beachwear* femminile (costumi da bagno, ma anche copricostumi e altri capi di abbigliamento ed accessori legati alla vita di spiaggia), nel quale è oggi uno dei *leader* riconosciuti sul mercato italiano ed internazionale, con un fatturato annuo, per il solo 2006, di oltre **8 milioni di Euro**.

All'origine di questo successo vi è l'estro creativo dello stilista Jerry Tommolini, che nel 1995 (tramite la **MI.TO. s.a.s. di Tommolini Jerry Joseph Junior & C.**) lanciava la sua prima linea di costumi da bagno con il marchio **Pin Up**, divenuto in seguito **Pin Up Stars**; in particolare la **Pin Up Stars** è nota al grande pubblico per l'ideazione, produzione e commercializzazione di costumi da bagno femminili di elevatissima qualità.

Proprio questa elevatissima qualità, unita alla ricerca continua di originalità, che permette alla **Pin Up Stars** di essere spesso in anticipo sui tempi rispetto alla concorrenza e di dettare le mode anziché seguirle, ha permesso alla ricorrente di ottenere un grandissimo successo sia presso i consumatori – tra i quali spiccano i più importanti nomi del mondo dello spettacolo italiano ed americano, presso i quali i costumi della **Pin Up Stars** godono della fama di vero e proprio *status symbol* –, sia presso i *buyers* del settore: basti pensare che in un sondaggio effettuato nel 2004 dalla rivista specializzata "Fashion", i *buyers* hanno giudicato la collezione Pin-Up Stars di quell'anno come **una delle più creative in assoluto nel suo settore** (doc. 4).

2.- Il terzo ingrediente del successo di **Pin Up Stars** e del suo marchio è stata naturalmente la sua agguerrita politica di *branding*, nella quale l'esponente ha profuso notevoli risorse, effettuando **rilevanti investimenti pubblicitari** non solo in Italia, ma in tutto il mondo, diretti a far conoscere il proprio marchio e a creare intorno ad esso una **forte immagine di marca**, come simbolo di lusso ed esclusività. Basti pensare, a questo riguardo, che per la sola pubblicità sulle principali **riviste di moda** nazionali ed internazionali ("Vogue"; "Elle"; "Vanity Fair"; "Marie Claire"; "Grazia" solo per citare le più importanti) la **Pin Up Stars** ha investito somme pari a 148.979 Euro per l'anno 2005 e a 167.318 Euro nel 2006 (doc. 5).

Nel corso degli anni, inoltre, la **Pin Up Stars** ha partecipato a tutte le principali **sfilate** di settore unendo i propri prodotti all'immagine di **testimonials d'eccezione** come **Natasha Stefanenko, Vanessa Kelly, Elisabetta Gregoraci, Nina Moric, Federica Fontana**, ecc..

Ampia è stata anche la **copertura pubblicitaria** data ai prodotti a marchio **Pin Up Stars** dai principali **networks televisivi** nazionali (Raiuno, Raidue, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7), con ampi servizi dedicati alle sfilate di questa curati dalle principali testate giornalistiche nazionali e dai principali programmi di moda (doc. 6).

Il risultato di tutti questi sforzi imprenditoriali è l'**altissima reputazione del marchio Pin Up Stars** sia sul mercato nazionale che su quello internazionale (soprattutto negli Stati Uniti dove i prodotti a marchio **Pin Up Stars** sono distribuiti dal colosso "**Victoria's Secrets**"), che ha fatto sì che oggi la *griffe* in questione venga considerata un **nome di culto** nel suo settore di riferimento guadagnandosi, presso la critica di settore, il riconoscimento di "**top brand**" per il Made in Italy (doc. 7), e quindi di **marchio di rinomanza per antonomasia**.

Pin Up Stars, ben conscia dell'importanza capitale nel mondo della moda rivestita dal *brand*, dall'immagine e dal *design*, è titolare di numerosi diritti di proprietà industriale tra i quali figurano svariati marchi registrati a livello nazionale, comunitario ed internazionale. Ai fini del presente ricorso rileva in particolare il **marchio comunitario denominativo n. 2 057 750** (in seguito, per brevità, '750), depositato il 26 gennaio 2001 e registrato il 4 febbraio 2002 per la classe 25, avente ad oggetto l'espressione "**PIN UP STARS**" (doc. 8).

**L'illecita condotta
posta in essere in danno
della ricorrente**

3.- La rapida e incessante ascesa del marchio "PIN UP STARS", soprattutto nel mondo delle giovani donne che prestano molta attenzione al loro *look* scegliendo capi accattivanti e "trendy", hanno però costituito, come purtroppo frequentemente accade per i marchi più famosi e per i prodotti dal *design* innovativo e di successo, un irresistibile richiamo per gli **imitatori**.

Verso la fine dello scorso mese di maggio la ricorrente constatava infatti la presenza sul mercato, in un negozio della Provincia di Forlì-Cesena (il negozio "Abbigliamento Moda Giovane" del Sig. Fabbri Paolo, sito in S. Egidio (FC) Via Cervese 1332), di alcuni **capi di abbigliamento "casual"** destinati ad un **pubblico giovane** (a titolo di esempio sono stati acquistati una canottiera e un paio di blue-jeans, entrambi caratterizzati da un **basso standard qualitativo**: doc. 9), sui quali figurava un **marchio "UPSTAR"**, evidentemente molto simile a quello della ricorrente.

Oltre ad essere apposto sui prodotti, il marchio era riportato in bella evidenza anche sulle **etichette** pendenti dagli stessi e persino sulla **busta** di plastica utilizzata per contenere i capi acquistati e sullo **scontrino fiscale** emesso dal negoziante (cfr. ancora il doc. 9).

Sempre dall'etichetta (sulla quale è indicato l'indirizzo internet avversario), l'odierna ricorrente apprendeva che il produttore di questi capi era una piccola **impresa individuale**, sita egualmente nella provincia di Forlì-Cesena, denominata **Fashion Work**, che sino ad allora le era del tutto sconosciuta, il che si spiega perfettamente date le **ridottissime dimensioni** della stessa e la pressoché **totale assenza di iniziative pubblicitarie** da essa realizzate.

L'unica manifestazione "esterna" della **Fashion Work** è infatti costituita dal suddetto **sito Internet** "artigianale", aperto solo pochi mesi fa con il nome a dominio **www.upstar.it**, egualmente molto simile al marchio dell'esponente, sito costituito da **una sola pagina**, e sul quale **non sono neppure raffigurati i prodotti di controparte**, ma sono solamente indicati i nominativi di quelli che apparentemente sono i **rivenditori** ("dealers" per usare l'espressione utilizzata da controparte) di questi prodotti, accompagnati dall'immagine di una giovane e bella ragazza (doc. 10), immagine che non fa altro che accentuare nella mente del consumatore il richiamo al ben più noto marchio della **Pin Up Stars**.

4.- In effetti la ricorrente ha potuto constatare che **l'attività della Fashion Work si sta sviluppando proprio in questi mesi**. In particolare, il più importante di questi "rivenditori", il **Gruppo FV Massa**, indicato come rivenditore per la Lombardia, non sta ancora commercializzando i capi a marchio "UPSTAR", ma intende farlo a partire dalla stagione autunno-inverno 2007, in consegna proprio nelle prossime settimane: una dipendente della Pin Up Stars ha infatti contattato lo *showroom* del rivenditore lombardo indicato nel sito, qualificandosi come una negoziante interessata ai capi a marchio "UPSTAR", e si è sentita rispondere che i capi in questione non sono attualmente in vendita in Lombardia e che lo saranno solamente dal mese di settembre prossimo (sul punto si veda la dichiarazione rilasciata dalla Sig.ra Gianna Maria Fantinelli, doc. 11, che, ove ritenuto necessario, potrà anche essere sentita dal Giudice a sommarie informazioni).

Conferma di tanto si rinviene del resto dalla circostanza che il Gruppo FV Massa ha intanto **già cominciato ad utilizzare questo marchio in funzione pubblicitaria nel sito Internet www.gruppofvmasse.com** (doc. 12; il logo "UPSTAR" riportato su questo sito rimanda attraverso un *link* a quello della **Fashion Work**), sito facente capo ad una delle società del gruppo (e precisamente la **Denim House S.r.l.** avente sede a Milano Via Tartaglia 11: doc. 3), che risulta titolare dello *showroom* di Milano, Via Cevedale n. 7 e che, stando alle dichiarazioni contenute sul sito web in questione, è la principale mandataria dei contratti di agenzia e rappresentanza del gruppo.

Il "rivenditore" siciliano (unico altro *player* di cui è stato possibile monitorare l'attività, in quanto

per gli altri ogni verifica è stata sinora infruttuosa), indicato sempre sul sito di **Fashion Work**, invece, non pubblicizza nemmeno sul proprio sito internet **www.studioar.info** (doc. 13) il segno avversario.

5.- I fatti sin qui narrati, a nostro avviso, permettono anche di interpretare con facilità le “scelte commerciali” fatte da **Fashion Work** (a danno della **Pin Up Stars**).

Tale impresa, affacciandosi sul mercato e dovendo affrontare gli enormi costi di avviamento che caratterizzano tutte le “*startup*”, in particolare quelle attive nel mondo della moda (sette che, come è ben noto, richiede enormi e continui **sforzi ed investimenti pubblicitari e d’immagine**) ha evidentemente deciso di “contenere” tali costi scegliendo come proprio segno distintivo (tra le migliaia di segni nuovi che avrebbe potuto scegliere) un’espressione del tutto simile e confondibile a quella oggetto del marchio ‘750; in particolare è stata scelta l’espressione “Upstar” che, innegabilmente, richiama fortemente il marchio “PIN UP STARS” di titolarità della ricorrente, permettendo così a Fashion Work di accreditarsi sul mercato (strettamente affine a quello dei prodotti dell’odierna ricorrente) confondendosi con questo celebre marchio e comunque sfruttando la scia di fama che lo circonda e ottenendo così un enorme ed indebito vantaggio in termini di pubblicità ed immagine (elementi che come detto costituiscono, nel settore della moda, le due voci di spesa più consistenti).

La Fashion Work, evidentemente non appagata dall’illecita utilizzazione di un segno distintivo del tutto simile al marchio ‘750, ha del resto pensato bene di **registrare anche dei “propri” marchi** (le virgolette sono davvero d’obbligo!), oltre che il già richiamato nome a dominio **www.upstar.it**: marchi che, almeno nelle versioni denominative, sono ovviamente **privati di novità** da quello della ricorrente. Una ricerca sulle principali banche dati nazionali, comunitarie ed internazionali ha infatti rivelato l’esistenza dei seguenti marchi di titolarità di **Fashion Work**:

- Marchio comunitario denominativo n. 4 828 638, registrato in data 5 febbraio 2007 per la classe 25, avente ad oggetto l’espressione “**UPSTAR**” (doc. 14);
- Marchio comunitario complesso n. 5 155 271, registrato il 22 giugno 2006 nella classe 25, avente ad oggetto la parola “UP” accompagnata dal disegno di una stella (doc. 15)
- Marchio comunitario complesso n. 5 155 395, registrato sempre il 22 giugno 2006 per la classe 25, avente ad oggetto il disegno di una stella con al centro la parola “UP” (doc. 16)
- Domanda di marchio italiano denominativo n. MC2003C000253, depositata il 27 ottobre 2003 nella classe 25 e non ancora pervenuta a concessione, avente ad oggetto sempre l’espressione “**UPSTAR**” (doc. 17).

*** **

La reazione dell’odierna ricorrente e gli antecedenti immediati del presente giudizio

6.- Stando così le cose, in data 8 maggio 2007 la Pin Up Stars, tramite l’avv. Daniela Giampieri, inviava a Fashion Work una lettera con la quale, sostanzialmente, diffidava l’odierna resistente dal persistere nell’illecita attività di violazione dei marchi di titolarità della Pin Up Stars invitando la stessa a ritirare immediatamente dal mercato tutti i prodotti a marchio “UPSTAR” (doc. 18).

A tale diffida replicava Fashion Work, tramite il proprio legale (doc. 19), negando ogni possibile confusione tra i segni/marchi oggetto della presente controversia, e sottolineando tra le altre cose, come il segno “Upstar” fosse utilizzato sin dal 2004, “in particolare” nel territorio dell’**Emilia Romagna** (*e verosimilmente, in realtà, solo nella Provincia di Forlì-Cesena*!).

Successivamente a questo scambio di lettere, si sono poi verificati alcuni fatti, che la dicono lunga sulle reali intenzioni delle odierne resistenti.

L’ennesimo controllo effettuato per scrupolo sul sito Internet **www.upstar.it**, infatti, ha posto

in luce una modifica sostanziale dello stesso (doc. 20): alle voci “Manufacturer” e “Official Dealer” per l’Emilia Romagna non è più indicata l’impresa individuale Fashion Work, bensì tale **Starlab Fashion s.r.l., azienda di nuovissima costituzione (è stata iscritta nel registro delle imprese solo il 13 giugno 2007** – doc. 2 –, quindi **successivamente alla lettera di diffida** inviata da Pin Up Stars) nella quale il sig. Tiziano Sironi, che ne è il legale rappresentante, avrebbe **conferito il ramo d’azienda** della sua impresa individuale: impresa che, peraltro, stando alle risultanze del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena risulta **ancora attiva** e che è **tuttora titolare del sito internet www.upstar.it**.

E la successione di questi fatti induce quanto meno a sospettare che, con questo mal celato gioco di scatole cinesi, la Fashion Work ed il suo titolare, perfettamente consapevoli dell’illecito commesso ai danni di Pin Up Stars e dei marchi di questa, ed allarmati dalla lettera di diffida loro inviata, abbiano tentato di sviare le proprie controparti e comunque di limitare le proprie responsabilità, imputando la sua attività a diversi soggetti (peraltro a responsabilità limitata e con capitale sociale veramente ridotto all’osso).

D’altra parte, l’inserimento di questo nuovo soggetto conferma pienamente che l’attività contraffattoria di **Fashion Work/Starlab Fashion** è sul punto di compiere il “salto di qualità”, passando da un’attività prevalentemente locale ad un’organizzazione in grado di diffondere in grande stile i prodotti recanti il marchio contraffattorio su tutto il mercato nazionale, con irreparabile danno per l’immagine ed il valore del marchio “PIN UP STARS”.

E dunque, poiché Fashion Work non si è dimostrata disposta a cessare spontaneamente la commercializzazione dei prodotti in violazione dei diritti della Pin Up Stars, quest’ultima si vede costretta ad adire codesto Ill.mo Tribunale, al fine di ottenere, tra le altre cose, un provvedimento cautelare in grado di bloccare l’illecita attività sopra descritta.

*** **

I profili di illiceità

del comportamento delle resistenti:

a) la contraffazione di marchio

7.- L’illiceità della condotta delle resistenti è assolutamente indiscutibile, e ciò sia sotto il profilo della **contraffazione di marchio**, sia sotto quello della **concorrenza sleale**.

Quanto al primo aspetto, è appena il caso di rilevare come la somiglianza, e il conseguente rischio di confusione, tra il marchio della ricorrente avente ad oggetto le parole “PIN UP STARS” (valevole per qualsiasi carattere, dimensione e colore) ed il marchio “UPSTAR” utilizzato da controparte è assolutamente evidente, dal momento che il secondo si pone come una **semplice variante abbreviata** del primo, che al consumatore meno attento può addirittura sfuggire, ed essere quindi scambiato, puramente e semplicemente, per l’originale.

A livello di prodotti la sovrapposizione è perfetta, posto che, come si diceva, il marchio della ricorrente è registrato nella **classe 25** tra l’altro per **capi d’abbigliamento**, e il marchio delle resistenti è appunto utilizzato per capi di vestiario, cosicché in questo caso vi è **assoluta identità**. Anche i prodotti su cui il marchio “PIN UP STARS” è concretamente utilizzato sono del resto **strettamente affini** a quelli per i quali controparte ha adottato la sua imitazione, dal momento che, come si diceva, la ricorrente produce abbigliamento da spiaggia e Fashion Work/Starlab Fashion abbigliamento *casual*, categoria nella quale anche l’abbigliamento da spiaggia finisce per rientrare, e che comunque presenta rispetto alla prima confini estremamente labili.

Anzi, proprio la circostanza che i prodotti a marchio “UPSTAR” appartengano a tipologie strettamente affini, ma non esattamente identiche a quella dei prodotti per i quali è usato il marchio “PIN UP STARS” **accentua il pericolo di confusione**, inducendo anche i consumatori che siano consapevoli della differenza tra i due marchi a pensare di trovarsi di fronte a una **“seconda linea”** dei prodotti originali, **contraddistinta da un marchio formato utilizzando solo alcuni degli**

elementi del marchio originale, come oggi accade di frequente proprio nel campo della moda, dove ad esempio troviamo un marchio “Versus” usato per contraddistinguere la seconda linea *casual* di Versace, o “Ice-B” per la seconda linea *casual* di Iceberg.

Il rischio di confusione non sarebbe del resto escluso neppure per i consumatori che fossero consapevoli del fatto che i prodotti a marchio “UPSTAR” provengono da un’impresa diversa da Pin Up Stars. Come è stato chiarito da dottrina e giurisprudenza, infatti, la confondibilità sussiste anche quando nella mente del pubblico possa nascere l’idea che tra il titolare del marchio e il contraffattore dello stesso possa esistere un **rapporto di gruppo o di collaborazione**, per esempio perché il consumatore possa ritenere che i prodotti illeciti siano realizzati da un **licenziatario** del titolare del marchio violato: sussiste in tal caso un’ipotesi di c.d. **confondibilità in senso ampio o rischio di associazione** (così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2005, p. 215 e in giurisprudenza App. Milano, 18 maggio 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 871 e ss., che ha ritenuto illecita l’adozione di un marchio simili a quello originale, quando esso “**crea un oggettivo rischio di confondibilità sotto il profilo del rischio di associazione ... creando nel pubblico la possibilità di errore circa la riferibilità del prodotto alla stessa azienda, ovvero circa la sussistenza di rapporti contrattuali o di gruppo tra le imprese produttrici o comunque tra le fonti di origine**”).

Nel caso di specie, dunque, quanto meno la confondibilità per associazione appare del tutto **inevitabile**: dal momento che il marchio “PIN UP STARS” è celebre per i costumi da bagno e l’abbigliamento da spiaggia, nella mente del consumatore che si dovesse imbattere in un capo di abbigliamento *casual* a marchio “UPSTAR” non può non sorgere l’idea che la Pin Up Stars abbia recentemente deciso di avventurarsi anche nella creazione di capi d’abbigliamento *casual*, creando una seconda linea rispetto ai prodotti costituenti il *core business* dell’azienda, utilizzando per gli stessi un marchio che, pur essendo diverso, richiami fortemente quello originale (creando così un collegamento riconoscibile tra i due), direttamente o a mezzo di un’impresa rientrante nell’orbita della Pin Up Stars o di una sua licenziataria.

La stessa protezione contro la confondibilità compete del resto anche agli altri segni distintivi della ricorrente, ed in particolare alla sua **denominazione sociale-ditta**, che appunto come **segno distintivo di fatto** è tutelata ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice della Proprietà Industriale: si vedano al riguardo due testi istituzionali come VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, cit., p. 279 e ss. e AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, *Diritto industriale*², Milano, 2005, p. 150 e ss., dove scrivono appunto che il marchio di fatto tutelato dal Codice sul presupposto del conseguimento di una “**notorietà (generalizzata o locale) conseguente all’uso**”: situazione per la quale, in base a quanto si è appena detto, vi sono tutti i requisiti.

8.- Del resto, anche ove non si ritenesse configurabile il pericolo di confusione tra i segni oggetto del presente giudizio, la violazione del marchio di titolarità della **Pin Up Stars** non potrebbe essere comunque esclusa. La grande notorietà ed il prestigio di cui il marchio “PIN UP STARS” gode presso il pubblico, rende infatti senz’altro applicabile a suo favore la protezione apprestata dalla lett. c dell’art. 20, comma 1° C.P.I. ai marchi che godono di rinomanza, dovendosi intendere come tali i marchi che siano “**conosciut(i) da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da ess(o) contraddistinti**” (Corte Giust. C.E., 14 settembre 1999, nel procedimento C-375/97, “General Motors”, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1569 e ss.; cfr. anche Corte Giust. C.E., 9 gennaio 2003, nel procedimento C-292/00, “Davidoff”, *ivi*, 2003, 1398 e ss.).

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

In giurisprudenza, si vedano ad esempio Trib. Milano, ord. 24 luglio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*,

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

E queste situazioni nel caso di specie sussistono entrambe, essendo del tutto manifesto che la violazione del marchio ‘750 posta in essere da Fashion Work/Starlab Fashion è diretta a mettere i prodotti commercializzati da quest’ultima **al traino della notorietà** dei famosissimi marchi/prodotti della Pin Up Stars, risparmiando i relativi costi pubblicitari; inoltre, la suddetta violazione è in pari tempo idonea a pregiudicare l’immagine e il prestigio di questi marchi, stante la già citata **bassa qualità** e la **povertà creativa** dei prodotti commercializzati da Fashion Work/Starlab Fashion.

Due sono dunque i casi: o il consumatore **semplicemente confonde** i prodotti di Fashion Work/Starlab Fashion con quelli di Pin Up Stars, quanto meno nel senso di imputare a quest’ultima anche i prodotti della prima, o comunque di ritenere che chi li commercializza sia stato a ciò autorizzato da Pin Up Stars; oppure, se anche è in grado di imputare questi marchi a imprese diverse e non collegate (ma non vediamo come), egualmente non può non riconoscere nel segno usato sul prodotto di Fashion Work/Starlab Fashion quanto meno un **richiamo al marchio “PIN UP STARS”** ed al messaggio ad esso collegato: richiamo ancora più evidente e completo, se si pensa che – come già si è notato – nell’**unica pagina** del sito *web* avversario, di per sé privo di informazioni ed immagini rilevanti, campeggia l’immagine di una giovane e bella ragazza in *blue-jeans* – la versione *casual* di una *pin up*, appunto –, così instaurando un ulteriore collegamento dal quale l’imitatore trae un vantaggio in termini di agganciamento, mentre il titolare del marchio ne risente un pregiudizio.

Nell’uno e nell’altro caso la violazione del marchio ‘750 risulta pertanto del tutto manifesta.

*** **

I profili di illiceità

del comportamento delle resistenti:

b) la concorrenza sleale

9.- Anche il carattere di slealtà concorrenziale della condotta di Fashion Work/Starlab Fashion e di Denim House è assolutamente indiscutibile.

L’effetto confusorio, e/o comunque l’agganciamento parassitario, con il marchio della ricorrente assumono rilievo anche ai fini della concorrenza sleale, *ex art.* 2598, nn. 1 e 2 c.c., e cioè sotto il profilo dell’uso di “*nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni distintivi legittimamente usati da altri*” e sotto quello della “*appropriazione (zione) di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente*”.

Che l’uso di un segno simile a un anteriore segno distintivo altrui (marchio registrato o di fatto, o denominazione sociale-ditta) in relazione a prodotti o servizi dello stesso genere o di generi affini di quelli per i quali questo è usato dia appunto luogo ad un’ipotesi di **concorrenza sleale confusoria**, illecita ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., è infatti del tutto **pacifico**: così come è **pacifico** che configurino comunque un caso di **appropriazione di pregi**, vietata dall’art. 2598, n. 2 c.c., “*gli atti di concorrenza caratterizzati da un intento di agganciamento alla notorietà altrui*” (così ancora VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, *cit.*, p. 90), anche quando ciò non comporti – ma non è questo il caso – un rischio di confusione.

Richiamiamo sul primo punto, tra le molte, Trib. Monza, Sez. Dist. Desio, 13 gennaio 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 628 e ss.; Trib. Napoli, 21 giugno 1995 (ord.), ne *Il dir. ind.*, 1996, 453 e ss.; Trib. Roma, 20 febbraio 1988, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 498 e ss.; nonché in dottrina, per tutti, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, cit., pp. 47-48. Sul secondo punto si vedano Cass., 21 ottobre 1998, n. 10416, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 155 e ss., spec. p. 162; Trib. Milano, 1° febbraio 1999, *ivi*, 2000, 209 e ss.; e ancor più esplicitamente Trib. Milano, ord. 1° luglio 2005, *ivi*, 2005, che ha sanzionato l'imitazione anche non confusoria degli elementi distintivi di un prodotto altrui come **“un indebito agganciamento ex art. 2598 n. 2 c.c. posto in essere dalla resistente rispetto all'attività ed al prodotto della ricorrente, volto a sfruttare la notorietà ed il successo del concorrente riproducendone le forme di presentazione esteriore del prodotto al fine di trarre indebito vantaggio dal positivo accreditamento da essa conquistato presso il consumatore in modo da riversare anche sul prodotto”** dell'imitatore **“l'effetto della rinomanza del prodotto concorrente”**; ed egualmente il provvedimento del Trib. Milano, decr. 17 gennaio 2006 (di prossima pubblicazione ne *Il dir. ind.*, e che produciamo come doc. 21); e anche qui in dottrina, per tutti, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, cit., pp. 90-92.

L'attività posta in essere da Fashion Work è poi comunque contraria ai principi della correttezza professionale, e quindi illecita anche ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c., come **sfruttamento abusivo degli sforzi imprenditoriali altrui**, in quanto l'adozione del marchio “UPSTAR” viene a porre i prodotti per i quali è usato nella scia di quelli di Pin Up Stars e del famoso marchio di titolarità della ricorrente, così appropriandosi scorrettamente dell'avviamento di quest'ultimo e degli investimenti pubblicitari effettuati per accreditarlo sul mercato, permettendo a Fashion Work/Starlab Fashion (e ai suoi rivenditori o aspiranti tali, come Denim House) di abbattere notevolmente – anzi, come abbiamo visto, di **risparmiare completamente** – i **costi di pubblicità** necessari per ottenere questo accreditamento presso i consumatori, fornendo loro un notevole, e soprattutto ingiusto, vantaggio rispetto alla concorrenza. Si può qui richiamare, ad esempio, Trib. Napoli, ord. 20 ottobre 1995, ne *Il dir. ind.*, 1996, 473 e ss, che ha esattamente rilevato che **“Il comportamento parassitario è ravvisabile tutte le volte che un'impresa di abbigliamento si pone sulle orme dell'impresa di un noto stilista in modo sistematico e continuativo, traendo profitto dagli studi, dalle spese di preparazione e di penetrazione sostenute dal concorrente, pur senza realizzare confusione di attività”**: fattispecie che, all'evidenza, ricorre esattamente anche nel nostro caso.

Ed è il caso di sottolineare ancora una volta che l'attività parassitaria posta in essere da Fashion Work arreca anche un grave danno d'immagine a Pin Up Stars ed ai suoi prodotti, dal momento che, come già si è più volte ricordato, le caratteristiche dei prodotti Fashion Work/Starlab Fashion sono **diverse ed inferiori sul piano qualitativo** rispetto a quelle dei prodotti della ricorrente, i quali possono esser fatti rientrare a buon titolo nella categoria dei **prodotti di lusso**, se si considera che essi sono venduti mediamente al pubblico ad un prezzo di **250 Euro** potendo però arrivare (per i pezzi più pregiati) a costare sino a **12.000 Dollari** (Cfr. ns. Doc. 6): cosicché anche sotto il profilo dell'idoneità a danneggiare l'altrui azienda la condotta avversaria appare particolarmente temibile e va quindi bloccata al più presto.

*** **

L'azione di merito che la ricorrente intende proporre

10.- Sulla base di quanto precede, la Pin Up Stars intende quindi promuovere una causa di **contraffazione del proprio marchio e concorrenza sleale**, chiedendo la condanna a questo titolo di **Fashion Work, Starlab Fashion e Denim House**, nonché la dichiarazione di nullità (quanto meno) della domanda di marchio italiana di titolarità di **Fashion Work/Starlab Fashion** per mancanza di novità.

In particolare, nell'ambito di questa causa di merito la ricorrente intende domandare l'accertamento del compimento di tutti gli illeciti sin qui descritti, con l'inibitoria finale della

prosecuzione o ripetizione di tali illeciti, inclusa la produzione e la commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio sopra descritto, e in generale da segni simili a quello della Pin Up Stars, l'ordine di ritiro definitivo dal commercio e la fissazione di una penale per ogni violazione successivamente constatata.

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

*** **

Le istanze cautelari
oggetto del presente procedimento
e i presupposti di esse

11.- Per assicurare gli effetti di questa azione è però intanto strettamente indispensabile un **intervento in sede cautelare**, che impedisca alle resistenti sia di proseguire nel compimento degli illeciti sin qui descritti (tuttora in corso ed anzi, come si è visto, proprio ora in **fase di espansione** su tutto il territorio nazionale), sia di “eliminare” importanti elementi di prova in relazione all'attività illecita posta sin qui in essere, ed in particolare degli elementi diretti a quantificare l'ammontare del danno patito dalla odierna ricorrente e quello degli utili conseguiti dai contraffattori, rilevanti sotto il profilo pure già ricordato della reversione degli utili prevista a norma dell'art. 125 C.P.I..

Entrambi i requisiti richiesti per la concessione dei richiesti provvedimenti cautelari (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) sono, per quanto si è visto, assolutamente indubitabili.

Per quanto riguarda il requisito del *fumus boni iuris*, la sussistenza dello stesso è di immediato riscontro, data la titolarità del marchio '750, perfettamente valido, in capo all'odierna ricorrente e la violazione dello stesso ad opera delle odierne resistenti per i motivi sopra esposti.

Quanto poi al *periculum in mora*, è appena il caso di osservare come gli illeciti in atto siano certamente suscettibili di arrecare alla Pin Up Stars (ed in effetti stanno già arrecando) un **danno gravissimo** sia in termini di **mancato profitto**, sia – ed anzi prima ancora – di **danno d'immagine**, di perdita di valore di un marchio molto prestigioso su cui sono stati investiti ingenti capitali: voci entrambe che per definizione sono **insuscettibili di risarcimento pecuniario**.

In relazione a quest'ultimo profilo, vale anzi la pena di sottolineare la **particolare urgenza** che un intervento cautelare presenta, in relazione alla già ricordata **fase di espansione** dell'uso del marchio contraffattorio.

Come abbiamo visto all'inizio del presente ricorso, se attualmente la presenza dei prodotti avversari sul mercato è territorialmente limitata (presumibilmente al solo territorio della provincia di Cesena e/o alla sola Emilia Romagna), è in fase di avanzata preparazione un **lancio dei prodotti a marchio “UPSTAR” su scala nazionale** (come deducibile dal sito Internet avversario che riporta i dati di *dealers* nelle principali regioni italiane), e in particolare in **Lombardia**, attraverso l'attività di **Denim House del Gruppo FVMassa**, che già fa uso del marchio “UPSTAR” nel proprio sito Internet e che si appresta a mettere in commercio i relativi prodotti con **i capi della stagione autunno-inverno 2007-08**.

E poiché, come è noto, **la consegna ai negozi dei capi della stagione autunnale avviene appunto in queste settimane**, è palese l'estrema urgenza per Pin Up Stars di bloccare in questa fase l'attività illecita posta in essere dalle resistenti, prima che la distribuzione dei nuovi capi ai rivenditori, in un numero imprecisato di punti vendita, renda sostanzialmente **impossibile** bloccarli tutti.

12.- Va altresì sottolineato che i sequestri richiesti dovranno poter essere eseguiti anche presso

terzi non identificati nel ricorso, di cui dovesse emergere la partecipazione all'illecito, in base a quanto previsto dall'art. 130 C.P.I..

Dovrà infine essere disposta la **pubblicazione dell'emanando provvedimento** ex art. 126 C.P.I., il quale dispone che *“l'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare...sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese della soccombente”*.

A tal proposito si chiede che il provvedimento cautelare venga **pubblicato anche sul sito delle resistenti www.upstar.it**, per la quale, come detto, si chiede venga inibito l'uso mediante oscuramento dello stesso, che potrà essere sostituito appunto dal testo dell'emanando provvedimento cautelare.

*** **

La necessità che i provvedimenti richiesti vengano emanati *inaudita altera parte*

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

Ciò si rende strettamente indispensabile anzitutto per i richiesti provvedimenti di **inibitoria** della produzione, importazione, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti illecitamente recanti il marchio contraffatto e di **sequestro** degli stessi nei confronti di Fashion Work e Starlab Fashion, che, come già si è ricordato, **si apprestano a distribuire ai rivenditori (tra cui in particolare la Denim House) i nuovi prodotti recanti il marchio contraffattorio della collezione autunno-inverno 2007/08** (cfr. in particolare il doc. 11), con intuibili conseguenze non solo in termini di aggravamento dello **sviamento di clientela** e del **discredito** cagionato alla Pin Up Stars, ma – soprattutto – di **dispersione dei prodotti contraffattori** – capi di abbigliamento – presso i singoli punti vendita, e quindi di sostanziale **impossibilità** di eseguirne fruttuosamente il sequestro e comunque di impedirne la commercializzazione. E la brevità del tempo a disposizione (la consegna dei capi della collezione autunno-inverno 2007/08 avviene appunto in queste settimane) rende **impraticabile la preventiva comparizione delle parti**.

La comparizione delle parti, inoltre, pregiudicherebbe anche l'esecuzione dell'indispensabile **sequestro delle scritture contabili** delle odierne resistenti: se infatti il provvedimento venisse annunciato alle controparti, esse avrebbero facile gioco nel far sparire tutti i documenti “compromettenti”, soprattutto se si considera il fatto che per molti di questi documenti non è obbligatoriamente prevista la conservazione.

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

*** **

In relazione a quanto sopra esposto, la Pin Up Stars s.r.l., rappresentata e difesa come specificato in epigrafe

chiede

che codesto Ill.mo Tribunale voglia, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e degli artt. 121, 126, 129, 131 e 133 C.P.I., previa designazione da parte del Presidente del Tribunale del Giudice cui sarà affidata la trattazione del presente procedimento, emanare con decreto i provvedimenti idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito; ed in particolare

chiede

che codesto Ill.mo Tribunale voglia:

1) Disporre a carico delle resistenti:

a) l'inibitoria della produzione, importazione, commercializzazione e pubblicizzazione in qualsiasi forma di prodotti illecitamente contraddistinti dal segno/marchio "UPSTAR" sopra descritto, e in generale da segni simili ai marchi di titolarità della Pin Up Stars, con contestuale ordine di ritiro dal commercio degli stessi;

b) il sequestro dei prodotti, delle etichette, delle targhette degli adesivi, dei cataloghi e in genere di tutto il materiale pubblicitario relativo ai prodotti recanti il marchio "UPSTAR", e più in generale segni simili ai marchi di titolarità della Pin Up Stars, nonché dei mezzi specifici adibiti alla produzione di essi;

c) il sequestro delle scritture contabili della Fashion Work/Starlab Fashion e della Denim House, tra cui i registri IVA, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, da cui risultino, da un lato l'esatta misura anche quantitativa della contraffazione (rilevante ai fini del risarcimento del danno) e dall'altro i nominativi degli eventuali ulteriori soggetti implicati, a monte o a valle, in questa illecita attività;

d) l'inibitoria dell'uso del nome a dominio **www.upstar.it** e l'eliminazione del relativo *link* dal sito **www.gruppfvmasa.com**;

e) l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle resistenti sui seguenti quesiti: "*Qual è l'origine e com'è costituita la rete di distribuzione dei prodotti in violazione del marchio '750'?*"; "*Indichi il nome e l'indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori, dei grossisti dei dettaglianti e degli altri precedenti detentori dei prodotti in violazione del marchio '750'*", "*indichi le quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché il prezzo dei prodotti in violazione del marchio '750'*";

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

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

4) Disporre la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a spese delle resistenti ed a cura della ricorrente, per due volte a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani "*Corriere della Sera*", "*La Repubblica*" e "*Il Resto del Carlino*" e per due volte, a pagina intera e con i nomi delle parti in grassetto, sulle riviste "*Grazia*" e "*Marie Claire*", ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale, nonché sul sito Internet **www.upstar.it**, da mantenere accessibile con questo solo contenuto;

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

*** **

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

*** **

Si producono i seguenti documenti:

(...)

*** **

Milano, li 17 luglio 2007.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Feriele

Il Giudice Designato, dott. Claudio Marangoni

(...)

osserva quanto segue

In via preliminare devono respingersi le eccezioni di incompetenza territoriale sollevate dalle parti resistenti.

Invero la sede della resistente Denim House s.r.l. in Milano appare presupposto idoneo a determinare ai sensi dell'art 33 c.p.c. l'ipotesi di cumulo soggettivo che attrae nel foro previsto dall'art. 19 c.p.c. di uno dei soggetti convenuti la competenza anche per le stesse domande svolte nei confronti degli altri convenuti.

D'altra parte la dedotta pretestuosità del coinvolgimento di Denim House s.r.l. nel presente procedimento – che sarebbe strumentale al solo intento di radicare la competenza presso questo Tribunale – non può ritenersi così manifesta e palese, tenuto conto che tale soggetto risulta indicato quale *official dealer* per la Lombardia nel sito *web* della Fashion Work denominato www.upstar.it cui rimanda il sito www.gruppofvmasa.com di Denim House s.r.l., cliccando proprio sul marchio *Upstar* presente nell'elenco delle collezioni.

Deve dunque rilevarsi – tenuto conto degli elementi a disposizione della ricorrente prima del deposito del ricorso – che Denim House s.r.l. si presenti alla generalità della clientela quale soggetto ufficialmente impegnato nella struttura distributiva dei prodotti contestati e che pertanto la sua evocazione nel presente procedimento non possa ritenersi priva di fondamento e meramente strumentale all'esclusivo fine di determinare indebitamente il Tribunale competente.

Quanto al merito della controversia, la società ricorrente agisce a difesa del proprio marchio *Pin-Up Stars*, oggetto in particolare della registrazione comunitaria n. 2.057.750 depositata in data 26.1.2001 (doc. 8 fasc. ric.), marchio che avrebbe ormai acquistato diffusa notorietà nel settore dell'abbigliamento per il mare (costumi da bagno, prendisole, pareo, ecc.), e che risulterebbe pregiudicato dall'uso da parte delle resistenti del marchio *Upstar* per abbigliamento *casual*.

Tale marchio risulta oggetto di registrazione nazionale n. MC2003C000253 risalente al 27.10.2003 e di deposito in sede comunitaria n. 4.828.638 eseguita in data 11.1.2006 (v. docc. 14 e 17 fasc. ric.) per la classe 25.

Ritiene il giudicante che il ricorso debba ritenersi dotato del presupposto del *fumus boni iuris* necessario per l'accoglimento delle misure cautelari richieste.

Al di là della prova dell'effettiva rinomanza oggi raggiunta dal segno di parte ricorrente – che in effetti dovrebbe essere provata relativamente all'epoca in cui era stato registrato il marchio *Upstar* (ottobre 2003) per l'applicazione della specifica tutela – sussistono invero i presupposti per ritenere sussistente la violazione dei diritti della ricorrente in relazione all'ipotesi di cui all'art. 20 lett. b) C.P.I.

L'indebita somiglianza del marchio di parte ricorrente deve essere confermata ad una valutazione sintetica e complessiva del confronto tra i due segni, posto che il marchio delle parti resistenti riproduce in maniera pedissequa parte del segno della ricorrente in maniera tale da realizzare un incontestabile agganciamento.

Se è vero che il termine *star* di per sé non può essere elemento determinante e caratterizzante di un marchio per la sua comune utilizzazione, tuttavia la sua ridotta capacità distintiva deve essere diversamente considerata ove tale termine sia associato ad altri elementi grafici o denominativi.

Nel caso di specie per effetto di una valutazione che non può essere condotta in via puramente analitica sui singoli termini contenuti nel marchio denominativo della ricorrente, anche la parola *stars* deve ritenersi in grado di assolvere – valutata unitamente agli altri elementi denominativi del marchio – una sua positiva funzione sul piano distintivo rispetto ad un segno che nel suo complesso appare

certamente dotato di una spiccata caratterizzazione, cui consegue la necessità di una adeguata differenziazione da parte dei terzi.

D'altra parte tale valutazione trova conferma nello stesso orientamento dell'organo di registrazione del marchio comunitario, che a suo tempo ha ritenuto registrabile il segno di parte ricorrente che aveva appunto aggiunto la parola *stars* per differenziare la sua precedente richiesta di registrazione del marchio *Pin-Up*, già oggetto di precedente registrazione da parte di terzi.

In tale prospettiva il segno *Up-Star* interferisce indebitamente con il marchio *Pin-Up Stars*, riprendendone una parte rilevante sotto l'aspetto fonetico e visivo e determinando un obbiettivo effetto confusorio.

La diversità sul piano concettuale tra i due segni – dedotta dalle parti resistenti a fondamento dell'autonomia tra le due denominazioni – non appare decisiva al fine di escludere la carenza di novità del segno delle resistenti, posto che se il termine *pin-up* riconduce ad una determinata immagine di modella degli anni '40-'50 e quindi appare idoneo a trasmettere un contenuto evocativo nel consumatore, il fatto che il segno *Up Star* sia invece in sé privo di alcun significato intelleggibile conduce al contrario ad evidenziare maggiormente un presunto intento di agganciamento connesso alla riproduzione di una parte significativa e rilevante del primo segno, tenuto conto che all'epoca del deposito del marchio delle resistenti (ottobre 2003) si registravano già rilevanti riscontri sulla stampa e nelle manifestazioni di settore della fase di crescita della diffusione del marchio *Pin-Up Stars* (v. rassegna stampa che già nel luglio 2003 definiva tale segno “marchio emergente”, in doc. 6 fasc. ric.).

Deve altresì confermato il rischio di confusione derivante dalla registrazione e dall'uso del marchio contestato, ancorché principalmente rilevabile sotto il profilo del rischio di associazione tra i due segni e tra le attività delle rispettive titolari.

Invero ritiene il giudicante che sussista altresì una parziale sovrapposizione tra i prodotti rispettivamente contrassegnati dai contrapposti marchi ove si consideri – tenuta ferma comunque la registrazione di entrambi per la classe merceologica dell'abbigliamento in generale – che la ricorrente appone il suo marchio, oltre che sui costumi da bagno, anche su capi diversi (pareo, prendisole, ecc.) che seppure destinati ad un uso per spiaggia ben possono ritenersi inseribili anche in una linea di abbigliamento *casual*, che sostanzialmente si caratterizza principalmente per il suo carattere di informalità.

Alla sussistenza del *fumus boni iuris* si accompagna altresì il presupposto del *periculum in mora*, tenuto conto del pregiudizio all'apprezzamento del marchio di parte attrice che la prosecuzione dell'indebito agganciamento da parte del marchio delle resistenti sarebbe idonea a determinare, pregiudizio non compiutamente risarcibile in termini monetari all'esito del giudizio di merito.

Devono dunque essere richieste le misure richieste *ex artt.* 129, 131 e 133 C.P.I., non ritenendosi peraltro sussistente né la necessità di procedere all'interrogatorio ai sensi dell'art. 121-*bis* C.P.I. dei legali rappresentanti delle società resistenti sulle circostanze indicate dalla ricorrente in quanto accertabili sulla base della documentazione contabile acquisibile, né della pubblicazione del provvedimento cautelare, attesa la fase ancora iniziale della diffusione sul piano nazionale dei prodotti delle resistenti.

Non si provvede alla liquidazione delle spese del presente procedimento, non sussistendo i presupposti per ritenere che esso possa ritenersi idoneo ad anticipare tutti gli effetti della sentenza di merito.

p.q.m.

visti gli artt. 669 *octies* c.p.c. e 129, 131 e 133 C.P.I.:

1) In accoglimento del ricorso presentato da PIN UP STARS s.r.l. inibisce a TIZIANO SIRONI – quale titolare della ditta individuale FASHION WORK –, a STARLAB FASHION s.r.l. e a DENIM HOUSE s.r.l. l'ulteriore produzione, promozione, commercializzazione di capi di abbigliamento contraddistinti dal *UP STAR*, disponendo il ritiro dal commercio dei medesimi;

2) Autorizza la ricorrente a procedere al sequestro nei confronti delle parti resistenti presso le loro sedi – o presso magazzini, sedi secondarie e pertinenze delle medesime – dei prodotti recanti il

marchio *UP STAR* e del relativo materiale promozionale, nonché delle scritture e documentazione contabile relative alla produzione e commercializzazione dei medesimi – da eseguirsi mediante esecuzione di copia fotostatica dei registri IVA, carico/scarico di magazzino, fatture clienti e fornitori, documenti di trasporto con successiva restituzione degli originali ai rispettivi titolari – autorizzando parte ricorrente ad assistere alle operazioni a mezzo propri rappresentanti, nonché l'ufficiale giudiziario ad avvalersi di qualunque mezzo tecnico ritenuto necessario;

3) Inibisce a TIZIANO SIRONI – quale titolare della ditta individuale FASHION WORK – l'uso quale *domain name* del termine *Up Star*;

4) Fissa a carico delle parti resistenti la somma di Euro 100,00 per ogni prodotto commercializzato in violazione dell'inibitoria innanzi adottata e di Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

Milano, 27 agosto 2007

Il Giudice Designato
Dott. G. Marangoni

L'ARTICOLO

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

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

L'articolo del Prof. Galli è in corso di pubblicazione nel volume 2007 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 2006-SETTEMBRE 2007)

SOMMARIO: 1. La protezione di marchi e nomi dotati di notorietà e i rapporti tra marchio e nome. – 2. La «scriminante» dell'art. 21 C.P.I. e il «giusto motivo» dell'art. 20, comma 1°, lett. c. Applicazioni in materia di segni distintivi dello sport. – 3. Problemi di appartenenza di segni distintivi usati in comune da soggetti diversi: il caso dei nomi delle *bands* musicali. – 4. Segni distintivi e parodia: il rilievo della percezione e del pubblico. – 5. Industrial design e segni distintivi. – 6. La giurisprudenza comunitaria e i suoi riflessi sul settore qui considerato: a) Marchi di forma e marchi «senza forma». Il mutamento nel tempo dell'attitudine del pubblico verso una forma. – 7. (segue) b) marchi identici per prodotti identici e interferenza con le funzioni giuridicamente tutelate del marchio; non uso e «motivi legittimi». – 8. Marchi, titoli di opere dell'ingegno e testate giornalistiche. – 9. I problemi posti da Internet.

1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 9 marzo 2007, emesso inaudita altera parte e successivamente confermato con ordinanza del 27 aprile 2007, ha tutelato un marchio molto celebre nel settore dei luxury goods, contro l'utilizzazione di un segno simile ad esso su di un calendario erotico come pseudonimo da un'attrice pornografica. Il provvedimento si pone nella scia di precedenti pronunce del medesimo Tribunale⁽¹⁾, che hanno ritenuto che qualsiasi uso nell'attività economica di un segno eguale o simile a un altrui marchio rinomato, che sia idoneo a determinare un pericolo di confusione oppure un approfittamento della rinomanza del marchio (o un pregiudizio per questa rinomanza) costituisce contraffazione, anche se quest'uso non viene effettuato in

(1) Trib. Milano, decr. 28 ottobre 2005 e Trib. Milano, ord. 14 novembre 2005, di cui si è parlato ampiamente nella precedente edizione di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, pubblicata in *AIDA*, 2006.

funzione distintiva. Nel caso di specie, va segnalato che il Tribunale ha ritenuto responsabili della contraffazione tutti i soggetti implicati nella pubblicazione e nella distribuzione del calendario contraffattorio, compreso lo stampatore di esso e gli sponsors.

Sempre su questo argomento, va segnalato a livello internazionale il documento relativo alle *Limitations to Trademark Right* approvato dal Comitato Esecutivo AIPPI riunitosi a Singapore nell'ottobre 2007. Il documento, elaborato in seno al Gruppo di lavoro internazionale sulla *Question Q 195* di cui era *Chairman* il Prof. Cesare Galli, e preceduto da un ampio dibattito tra i Gruppi nazionali (con la presentazione di 41 Rapporti nazionali, tra cui naturalmente anche quello del Gruppo Italiano ⁽²⁾), raccomanda che venga consentito l'uso nell'attività economica del nome di una persona anche quando questo nome sia eguale o simile ad un altrui marchio registrato, purché si tratti del nome vero e non di uno pseudonimo e lo stesso non sia utilizzato come denominazione sociale, e comunque a condizione che tale uso non determini confusione/associazione col marchio, non tragga indebitamente vantaggio dalla reputazione di esso e non rechi alla stessa pregiudizio, anche sotto forma di dilution: così rendendo evidente che è ormai universalmente diffusa la consapevolezza del fatto che il marchio opera come strumento fondamentale della comunicazione d'impresa, valorizzato e tutelato non soltanto contro il pericolo di confusione, ma anche contro ogni altra forma di agganciamento parassitario, e che è in questa prospettiva (e non più soltanto in quella della sua tradizionale funzione di origine) che va quindi ricercato un punto di equilibrio tra gli interessi del titolare e quelli del mercato ⁽³⁾.

Di un caso di uso non autorizzato del nome (famoso) di un atleta e di altri segni a lui univocamente riferibili su prodotti di abbigliamento (e sulle relative etichette, dove veniva anche vantata la realizzazione dei prodotti in collaborazione con l'atleta) si è occupato invece il Tribunale di Torino, che ha inibito in via cautelare l'uso del nome, ritenendo che esso configurasse una violazione dell'art. 7 c.c. ⁽⁴⁾. Sia pure solo in un *obiter dictum* (perché nel caso di specie il Tribunale ha respinto la tesi della difesa che pretendeva che un'autorizzazione all'uso del nome fosse stata in effetti rilasciata dall'atleta), l'ordinanza ha anche considerato sempre revocabile l'eventuale consenso prestato all'uso del nome da parte del titolare di esso, e lo stesso ha fatto, in un caso analogo (ma relativo all'uso commerciale di un ritratto), il Tribunale di Bari ⁽⁵⁾; questa conclusione appare peraltro discutibile, dal momento che tale consenso, proprio perché non realizza una cessione del diritto (indisponibile) al nome, ma inerisce esclusivamente all'esercizio di esso – come il provvedimento sottolinea –, appare senz'altro negoziabile. Proprio il Codice della Proprietà Industriale, all'art. 8, comma 3° (e prima di esso la legge marchi, all'art. 21, comma 3°), anzi, prevede espressamente la possibilità che il titolare di un nome famoso consenta la registrazione di tale nome come marchio ad opera di terzi: registrazione che, una volta effettuata, ha durata potenzialmente perpetua, essendo

(2) La risoluzione ed i Reports dei Gruppi nazionali si trovano sul sito Internet di AIPPI www.aippi.org e saranno pubblicati nell'Annuario dell'Associazione. Sulla Risoluzione approvata, si veda anche l'articolo di GALLI su *AIPPI News* (Newsletter del Gruppo italiano dell'Associazione), novembre 2007, pp. 11-12.

(3) Un problema di bilanciamento di interessi in questa materia è stato affrontato, ma in una prospettiva del tutto diversa, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha ritenuto che «Il diritto al ritratto protetto da una legge nazionale sui diritti d'autore e connessi costituisce uno dei diritti altrui che può legittimare una restrizione della libertà di informazione ex art. 10.2 CEDU, quando questa restrizione sia necessaria alla sua tutela» (così Corte Europea Dir. Uomo, 14 dicembre 2006, in *AIDA*, 2007), precisando altresì che «i giudici nazionali devono [...] bilanciare l'interesse pubblico all'informazione con quello privato del titolare del diritto al ritratto; e l'art. 10 CEDU risulta violato quando la proibizione assoluta di pubblicare un ritratto nell'ambito di un servizio giornalistico non sia proporzionata all'obiettivo legittimo della protezione del diritto del privato al ritratto» (Corte Europea Dir. Uomo, 14 dicembre 2006, in *AIDA*, 2007).

(4) Trib. Torino, ord. 26 gennaio 2006, in *Riv. dir. ind.*, 2006, II, 356 e ss.. L'atleta in questione era il calciatore francese della Juventus David Trezeguet, e i capi di abbigliamento sotto accusa riportavano il suo nome insieme al tricolore francese e al numero di maglia (17) con il quale questi gioca nella squadra nazionale transalpina di calcio.

(5) Trib. Bari, ord. 13 giugno 2006, in *AIDA*, 2007. In argomento si veda anche Trib. Milano, ord. 25 febbraio 2006, sempre in *AIDA*, 2007, che ha anche precisato che, come è ovvio, «L'onere di provare il consenso necessario alla utilizzazione pubblicitaria del ritratto altrui incombe a chi ne invoca l'esistenza».

rinnovabile indefinitamente ⁽⁶⁾. E' invece degno di nota che entrambe le pronunce in discussione abbiano valorizzato, sotto il profilo dell'irreparabilità del danno, i «pregiudizi derivanti dall'annacquamento e dall'inflazione della ... immagine», ovvero «per l'annacquamento dell'immagine e per la perdita di valore commerciale della medesima», derivanti dall'uso non autorizzato del nome e del ritratto: il che appare coerente con la logica che presiede anche al riconoscimento del diritto sui generis del titolare dei segni famosi ad impedirne la registrazione (e l'uso) senza autorizzazione come marchio, previsto appunto dall'art. 8, comma 3° C.P.I., disposizione che forse avrebbe potuto essere invocata anche nei casi qui considerati, o almeno nel primo di essi ⁽⁷⁾.

Appunto un'ipotesi di autorizzazione di un personaggio dello spettacolo a registrare il suo nome come marchio ha formato oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione, che peraltro si è limitata, per i profili che qui interessano, a considerare insindacabile in sede di giudizio di legittimità l'accertamento in fatto compiuto dal Giudice d'appello circa il contenuto del contratto, in particolare là dove questo ha valorizzato la circostanza che il marchio fosse costituito dal solo prenome per concludere che il diritto a compenso fosse «contrattualmente dovuto solo a fronte di prestazioni della show girl 'in una qualsiasi forma di spettacolo' idonea a rendere evidente che quest'ultima prediligeva le scarpe della sua licenziataria» ⁽⁸⁾: conclusione che, al di là del caso di specie, appare a sua volta coerente con l'idea che solo la riconoscibilità del collegamento tra personaggio famoso e marchio renda applicabile la disciplina che riserva al primo, ovvero subordina al suo consenso, la registrazione del suo nome (o di altro segno notorio).

Presenta invece interesse essenzialmente sul piano storico un'altra sentenza della Corte di Cassazione, che, applicando ancora la legge marchi nel testo anteriore alla riforma del 1992 ad una fattispecie molto risalente nel tempo, ha ribadito la sua interpretazione più «liberale», che riteneva possibile l'uso all'interno di una denominazione sociale-ditta di un patronimico oggetto di un marchio altrui, a condizione però che esso non comportasse un concreto rischio di confusione sul mercato ⁽⁹⁾. Rispetto a quello oggi in vigore, questo limite è più ampio e più ristretto al contempo: più ampio, perché oggi assume rilievo non solo il pericolo di confusione ma anche l'agganciamento (e quindi l'indebito vantaggio ricavato dalla capacità distintiva o dalla rinomanza del marchio o il pregiudizio arrecato agli stessi), e più ristretto perché questa regola può consentire non solo l'uso del patronimico come segno distintivo diverso dal marchio, ma anche lo stesso uso all'interno di un marchio, essendo venuta meno (per effetto del varo del Codice della Proprietà Industriale, che ha recepito sotto questo profilo l'indicazione espressa venuta dalla giurisprudenza comunitaria ⁽¹⁰⁾), la disposizione che subordinava la liceità dell'uso nell'attività economica del proprio nome confliggente col marchio altrui (e degli altri usi leciti del marchio altrui già contemplati nell'art. 1-bis, comma 1° l.m. e ora nell'art. 21, comma 1° C.P.I.) non solo alla conformità di tale uso alla correttezza professionale, ma anche al fatto che l'uso avvenisse «non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva».

⁽⁶⁾ Si esprime criticamente su questo aspetto della pronuncia, richiamando anche gli altri autori che più in generale hanno criticato l'idea dell'assoluta revocabilità al consenso dell'uso commerciale del nome o dell'immagine della persona, PERON, *Il diritto al nome, il consenso al suo sfruttamento ed i danni risarcibili*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, II, 360 e ss., in nota all'ordinanza qui considerata.

⁽⁷⁾ In tal senso, rispettivamente, Trib. Torino, ord. 26 gennaio 2006 e Trib. Bari, ord. 13 giugno 2006, entrambe *cit.*. Sempre in questa prospettiva, alla «funzione mediatica e propagandistica assegnata dal produttore fonografico alle immagini dell'artista» ha fatto riferimento anche una sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha qualificato come atto di concorrenza sleale «l'attività di un editore che riceve da un produttore fonografico le immagini di un artista destinato ad illustrare un suo album nuovo con il patto che esse siano utilizzate esclusivamente per informare della sua uscita, e le utilizza poi per un proprio prodotto fonografico concorrente, di qualità inferiore»: così App. Roma, 30 gennaio 2006, in *AIDA*, 2007.

⁽⁸⁾ Cass., 13 giugno 2006, n. 13674, in *AIDA*, 2007.

⁽⁹⁾ Cass., 26 agosto 2004, n. 17004, in *Riv. dir. ind.*, 2007, II, 20 e ss., con nota di ESPOSITO, *Brevi osservazioni in tema di adozione quale ditta, ragione o denominazione sociale di un patronimico già incluso in un antecedente marchio altrui*.

⁽¹⁰⁾ Si veda Corte Giust. C.E., 7 gennaio 2004, nel procedimento C-100/02, richiamata anche nell'edizione 2004 di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2004, a p. 494.

3. In materia di segni distintivi dello sport, un'importante pronuncia del Tribunale di Venezia ⁽¹¹⁾, che aveva ritenuto il marchio del C.I.O. costituito dalla parola «Olympic» valido e contraffatto dall'uso di tale segno su capi di abbigliamento sportivo, ha offerto lo spunto per un'ampia analisi relativa alla disciplina applicabile ai segni distintivi olimpici, che si conclude con l'auspicio di una lettura ampia della norma dell'art. 21 C.P.I. sugli usi leciti del marchio altrui, «idonea a delinearne in termini congrui la portata precettiva – soprattutto in casi simili» ⁽¹²⁾. Non sembra tuttavia che quest'ultimo rilievo colga nel segno: l'applicazione della norma in questione è infatti condizionata alla conformità del comportamento del terzo «agli usi consueti di lealtà in campo commerciale e industriale», conformità che – secondo la lettura che ne è stata data anche dalla nostra Corte di legittimità ⁽¹³⁾, ed è stata poi confermata dalla Corte di Giustizia C.E. ⁽¹⁴⁾, in sede d'interpretazione pregiudiziale dell'art. 6 della Direttiva n. 89/104/C.E.E. – consente l'applicazione di questa scriminante soltanto quando l'uso non realizza alcun tipo di sfruttamento parassitario dell'altrui segno; e questo sfruttamento tipicamente si realizza ogni qual volta il segno che si pretende descrittivo sia tale proprio in relazione al significato per il quale il legislatore ha accordato tutela al marchio ⁽¹⁵⁾. Ciò era in effetti quanto avveniva anche nel caso deciso dalla sentenza veneziana, che ha appunto ritenuto che la parola «Olympic» usata sui capi di abbigliamento sportivo del cui carattere contraffattorio si discuteva continuasse ad essere evocativa dello spirito e dei valori olimpici di cui il C.I.O. è custode, e dunque di un «messaggio» che il Comitato Olimpico ha diritto di sfruttare anche in campo commerciale.

Piuttosto, uno spazio di liceità per usi di segni eguali o simili al marchio altrui che pure determinino un agganciamento a tale marchio può essere recuperato in relazione alle prescrizioni dell'art. 5.2 della Direttiva, che richiedono che il vantaggio ricavato dal terzo da questo agganciamento sia «indebitato» e che l'uso, alternativamente, vantaggioso (per il terzo) o pregiudizievole (per la capacità distintiva o la rinomanza del marchio), venga effettuato «senza giusto motivo»: la formulazione «aperta» di questa norma sembra suggerire che il Giudice debba compiere una comparazione tra gli interessi del titolare del marchio e le esigenze del mercato, almeno nelle ipotesi (che non sembrano peraltro ricorrere nel caso di specie) in cui «un riferimento a tali segni sia il presupposto per un'effettiva concorrenza nel mercato di cui trattasi», secondo l'indicazione che la Corte di Giustizia C.E. ha dato in relazione ad una fattispecie diversa (l'interpretazione pregiudiziale della Direttiva in materia di pubblicità comparativa) ⁽¹⁶⁾, ma in relazione a un problema analogo (la valutazione della natura, indebita o meno, del vantaggio che l'autore della pubblicità trae dalla notorietà connessa a un marchio, alla denominazione commerciale o altro segno distintivo di un concorrente o alle

⁽¹¹⁾ Trib. Venezia, 23 gennaio 2006, in *Foro it.*, 2006, I, 1572 e ss. e ora anche in *AIDA*, 2007 e in *Riv. dir. ind.*, 2006, II, 267 e ss. (dove compare con la data del 16 dicembre 2005), ampiamente commentata nell'edizione 2006 di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2006, alle pp. 345-346. Questa sentenza ha anche ricordato la legge speciale varata in vista delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 (legge n. 167/2005), che ha rafforzato la protezione nel nostro Paese dei simboli olimpici sino al 31 dicembre 2006 contro le operazioni parassitarie di terzi non autorizzati, facendo peraltro salva la protezione ordinaria di essi; e la Convenzione di Nairobi del 1981, ratificata dall'Italia con legge n. 434/85, che protegge contro le utilizzazioni commerciali non autorizzate dal C.I.O. il simbolo olimpico dei cinque cerchi (che era stato egualmente violato nel caso deciso dai Giudici veneziani).

⁽¹²⁾ BANDERA, «*Marchi olimpici: tra diritti esclusivi e ragioni di Stato (ovvero di Olimpiadi)*», in *Riv. dir. ind.*, 2006, II, 275 e ss..

⁽¹³⁾ Così Cass., 22 novembre 1996, n. 10351 e in senso analogo Trib. Biella (ord.), 21 giugno 1996 e Trib. Milano, 28 ottobre 1996, tutte in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, nn. 3392, 3497 e 3518 (la sentenza della Corte di Cassazione si legge anche in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, 80 e ss., con nota di CALISSE e in *IDI*, 1997, 569 e ss., con nota di LAMANDINI) e Trib. Livorno, 27 gennaio 1997, in *Giust. civ.*, 1997, 1963 e ss., con nota di ALBERTINI, *Conflitto tra segni distintivi patronimici*. In dottrina si veda in particolare GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E. Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, 1151 (le cui argomentazioni vengono riprese quasi testualmente nella motivazione della sentenza appena richiamata di Trib. Livorno).

⁽¹⁴⁾ Corte Giust. C.E., 17 marzo 2005, nel procedimento C-228/03.

⁽¹⁵⁾ Per questo rilievo rimando a GALLI, *Estensione e limiti dell'esclusiva sui segni distintivi dello sport, tra merchandising e free-riders*, in questa *Rivista*, 2003, 231 e ss..

⁽¹⁶⁾ Corte Giust. C.E., 23 febbraio 2006, nel procedimento C-59/05, richiamata nell'edizione 2006 di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, a p. 357.

denominazioni di origine di prodotti concorrenti, che è uno dei presupposti di legittimità dell'uso di tali segni nella comparazione pubblicitaria).

Sempre in relazione all'esigenza di commisurare la protezione del marchio al suo reale valore di mercato, subordinandola all'effettiva appropriazione da parte di un terzo di utilità che il legislatore ha inteso invece riservare al titolare, si deve segnalare una recentissima ricerca diretta ad approfondire le caratteristiche del «*marchio come segno di comunicazione*», e nella quale si sottolineano le regole di «*bidirezionalità, interazione paritetica, partecipazione conversazionale, condivisione consensuale, sistemi simbolici e convenzionali, codifica e decodifica, contestualizzazione culturale*» secondo cui questa peculiare forma di comunicazione si sviluppa, suggerendo quindi che la valutazione giuridica delle fattispecie debba necessariamente integrarsi con i risultati a cui sono pervenuti gli studiosi di *marketing* e di comunicazione⁽¹⁷⁾: una prospettiva nella quale i marchi stessi si configurano essi stessi sempre di più come uno dei prodotti fondamentali dell'industria culturale.

Anche il Tribunale di Milano ha esaminato una fattispecie in cui venivano in considerazione problematiche di parassitismo, in relazione a segni distintivi legati allo sport, e precisamente ad alcuni marchi corrispondenti ai titoli di trasmissioni televisive di carattere sportivo. In questo caso i Giudici milanesi hanno negato protezione ai marchi in questione, ritenendo che essi avessero ad oggetto «*segni descrittivi o comunque volgarizzati*», mentre hanno tutelato i titoli corrispondenti in base sia all'art. 100 l.d.a., sia alle norme in materia di concorrenza sleale, ed in particolare della disposizione finale che vieta il compimento di atti contrari alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda, in quanto l'imitazione di essi s'inquadra in una condotta complessiva, ritenuta appunto scorretta, consistente nell'«*avvalersi di rapporti contrattuali pregressi per acquisire l'idea di un format televisivo pur non tutelabile dal diritto d'autore, ed inoltre (nel) riprendere il titolo pur non proteggibile come marchio*»⁽¹⁸⁾. Almeno la prima conclusione appare però discutibile: la protezione del titolo delle opere dell'ingegno prevista dall'art. 100 l.d.a. è infatti una tipica protezione di carattere concorrenziale, che presuppone l'idoneità del titolo a distinguere l'opera da altre dello stesso genere, e quindi la concreta attitudine distintiva di esso, attitudine che naturalmente può anche sorgere con l'uso; e quando questa attitudine vi sia, non si vede ragione di negare la protezione del titolo anche come marchio, per prodotti o servizi corrispondenti. Quanto alla condotta censurata come professionalmente scorretta, essa sembra piuttosto riconducibile ad una forma di agganciamento parassitario, la cui sanzione si trova piuttosto nel divieto di appropriazione di pregi di cui al n. 2 dell'art. 2598 c.c., sul presupposto che il pubblico di riferimento, pur senza confondersi, cogliesse nel titolo della trasmissione dell'imitatore un richiamo a quella imitata.

4. Il Tribunale di Torino ha reso – a tempi di record, considerato che l'atto di citazione era stato notificato il 1° dicembre 2005 e la sentenza è stata depositata il 9 marzo 2007 – la decisione di merito su una fattispecie relativa all'appartenenza della denominazione di un complesso di musica leggera «contesa» tra diversi appartenenti ed ex-appartenenti al gruppo, fattispecie che aveva già dato

(17) SANDRI, *Ricezione percettiva del marchio e ricettore molecolare*, in *IDI*, 2007, 357 e ss. e poi più ampiamente *ID.*, *Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità*, Forlì, 2007; si veda anche, dello stesso autore, *Marchi non-convenzionali*, in *IDI*, 2007, 341 e ss., che elabora questa categoria (nella quale accomuna, pur senza sminuirne le differenze, marchi di odore, di colore, di suono, umori e musica, di posizionamento, di movimento, tattili e gustativi) in ragione delle «peculiarità con cui il marchio ne trasmette il messaggio e questo viene percepito dai consumatori». Sempre nella prospettiva di un approccio multidisciplinare al marchio, che integri diritto dei segni distintivi e della pubblicità in un nuovo diritto della comunicazione d'impresa, si è indirizzato l'annuale Convegno nazionale di Diritto industriale organizzato dall'Università di Parma, svoltosi il 26 ottobre 2007 e intitolato appunto «Marchi, Marketing, Pubblicità»; si veda anche GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, in *AIDA*, 2007.

(18) Trib. Milano, 15 novembre 2006, in *AIDA*, 2007. Si veda anche Trib. Milano, 2 agosto 2006, sempre in *AIDA*, 2007, che ha egualmente ritenuto applicabile la clausola finale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. in un caso in cui un imprenditore aveva «ripre(so) da un programma del concorrente tutte le sue immagini fisse (ma non quelle relative all'animazione), con un sistematico sfruttamento indebito del lavoro del concorrente ed un indebito vantaggio sul piano concorrenziale, sia in termini di costi non supportati che in termini di tempo risparmiato», ancorché le immagini riprese non fossero proteggibili in base al diritto d'autore.

luogo alla pronuncia di un'ordinanza cautelare *ante causam* ed al relativo provvedimento di conferma in sede di reclamo ⁽¹⁹⁾.

Anche questa sentenza, come le ordinanze che l'hanno preceduta, sconta tuttavia alcune ambiguità: l'azione era stata infatti intrapresa in proprio da uno dei componenti del gruppo musicale (l'unico che vi avesse partecipato con continuità) e da un altro componente, che si era riunito alla compagine dopo molti anni di assenza, contro l'uso di esso nella denominazione di una nuova formazione promossa da un altro *ex*-componente del gruppo; e la sentenza tutela la denominazione del gruppo in capo ai due attori sulla base del loro «diritto al nome o pseudonimo» e del corrispondente marchio di fatto utilizzato ininterrottamente «*da parte dell'omonimo complesso e dei suoi componenti*», oltre a sanzionare la condotta dei convenuti come atto di concorrenza sleale confusoria, stante la riconosciuta idoneità di essa «*a creare confusione tra (i) due gruppi musicali*», riconosciuti nel caso di specie come veri e propri imprenditori commerciali. Sennonché proprio il fatto che i due componenti del gruppo abbiano agito in proprio, e non a nome del gruppo, rende incerta la loro legittimazione (sostanziale), dovendo appunto il gruppo, e non i suoi singoli componenti, considerarsi quale autonomo centro d'imputazione dei diritti sulla denominazione sociale e sul marchio di fatto, oltre che esercente dell'attività imprenditoriale nel settore musicale; come si era notato commentando le pronunce cautelari, la possibilità di tutelare il nome di un gruppo come pseudonimo di uno o più determinati componenti di esso presuppone invece che sia accertato che agli occhi del pubblico sono questi componenti, ed essi soli, a identificarsi con esso: il che poteva forse essere accaduto anche nel caso di specie, ma certamente non viene adeguatamente considerato nella sentenza, come non lo era stato nelle ordinanze rese *ante causam*.

A una controversia molto risalente nel tempo si riferisce invece una decisione della Corte di Appello di Napoli, resa in una vicenda che contrapponeva due bands musicali aventi la stessa denominazione, la seconda delle quali era stata costituita da un componente della prima escluso dalla società di fatto originariamente titolare della denominazione (poi conferita in un'associazione culturale costituita tra gli stessi residui componenti della società originaria); in questo caso i Giudici di appello hanno confermato l'illiceità del comportamento del «*socio escluso da una società di fatto tra artisti che ne utilizza il nome a sua insaputa per una manifestazione artistica*», per violazione del diritto riconosciuto appunto in capo alla società (e poi all'Associazione culturale che ne ha preso il posto) sulla propria denominazione ⁽²⁰⁾.

5. Il Tribunale di Napoli ha deciso una causa tra due locali, che avevano entrambi adottato come propria insegna – il primo in ordine di tempo registrandola anche come marchio, per servizi di ristorazione e intrattenimento musicale – il titolo di una famosa canzone napoletana. I Giudici partenopei hanno respinto la tesi dell'imitatore, che negava l'attitudine distintiva di tale insegna sulla base della diffusione, anche nel linguaggio comune, dell'espressione costituente il titolo della canzone, osservando esattamente come tale diffusione non riguardasse l'adozione di esso in relazione ai prodotti e servizi per i quali il marchio era stato registrato, ed aggiungendo che il carattere distintivo di quest'ultimo era confermato anche dal «*fatto che i convenuti abbiano chiesto – guarda caso – una denominazione e chiesto di registrare un marchio sostanzialmente ripetitivo di quello registrato dall'attore*» ⁽²¹⁾.

Un ragionamento per certi versi analogo è stato svolto in sede cautelare dal Tribunale di Torino,

⁽¹⁹⁾ Trib. Torino, 9 marzo 2007, in *Foro it.*, 2007, I, 1756 e ss.. I provvedimenti cautelari erano quelli di Trib. Torino, ord. 31 ottobre 2005 e ord. 20 dicembre 2005, e di essi ha dato conto anche la precedente edizione di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2006, a p. 347; il nome del primo gruppo era «I nuovi angeli», mentre quello contestato era «I nuovi angeli by Valerio Liboni».

⁽²⁰⁾ App. Napoli, 19 maggio 2006, in *AIDA*, 2007. Della medesima vicenda (relativa alla denominazione «Nuova Compagnia di Canto Popolare») si era occupata l'ordinanza di Trib. Napoli, 2 dicembre 1996, esaminata nell'edizione 1997 di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 1997, alle pp. 336-337.

⁽²¹⁾ Trib. Napoli, 25 luglio 2006, in *Foro it.*, 2006, I, 3517 e ss.. Il segno conteso era «Anema e core», ed anche questa decisione è stata particolarmente rapida, essendo giunta dopo poco più di un anno e mezzo dalla notificazione dell'atto di citazione, effettuata il 3 dicembre 2004.

in relazione alla riproduzione su magliette di un'espressione che, secondo la prospettazione del ricorrente, costituiva una parodia del suo marchio (denominativo) registrato, che veniva integralmente riprodotto sulle magliette accompagnato da un epiteto volgare, mentre, nella prospettazione del resistente, si sarebbe trattato di una «*espressione molto usata nello slang giovanile, anche perché legata ad una nota canzone di un gruppo musicale ... che da molti anni l'aveva proposta al pubblico*»; i Giudici torinesi hanno ritenuto comunque irrilevante quest'ultima circostanza, sulla base del mero rilievo temporale dell'antiorità della registrazione come marchio per prodotti di abbigliamento del segno della ricorrente, ritenendo che la notorietà da esso conseguita in tale settore potesse comunque indurre il potenziale consumatore a ritenere che il titolare del marchio avesse «*autorizzato o comunque consentito la commercializzazione di prodotti recanti una scritta che contiene il proprio marchio registrato*»⁽²²⁾. In realtà il carattere scopertamente (e volgarmente) parodistico in cui il marchio sarebbe stato usato nel caso di specie, sembra rendere poco probabile un rischio di confusione⁽²³⁾, mentre la circostanza che l'epiteto aggiunto al segno formasse un tutt'uno con esso pare escludere la possibilità di valersi della protezione dei marchi identici per prodotti identici: la fattispecie va quindi piuttosto ricondotta all'ipotesi di contraffazione non confusoria disciplinata dall'art. 20, comma 1°, lett. c C.P.I. e dall'art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/C.E.E..

In entrambi i casi considerati, tuttavia, l'elemento decisivo non può che essere dato dalla percezione del pubblico di riferimento: come è stato messo in luce dalla Corte di Giustizia C.E. in relazione all'uso decorativo del marchio altrui⁽²⁴⁾ – ma con considerazioni di portata certamente più generale –, se i potenziali clienti del locale di intrattenimento musicale ovvero i potenziali acquirenti delle magliette percepiscono, rispettivamente, l'insegna del locale e la scritta sulle magliette come un mero richiamo alle canzoni, senza istituire alcun nesso con i marchi anteriori da tutelare, l'uso dell'insegna o della scritta deve ritenersi legittimo; se invece un nesso può comunque essere istituito (anche soltanto sotto il profilo del richiamo psicologico, e quindi non necessariamente ipotizzando un'origine comune, ed anche in concorrenza con l'apprezzamento del segno da parte del pubblico come un richiamo alle canzoni), e per effetto di questo richiamo la capacità distintiva e la rinomanza del marchio imitato vengono scalfite, o comunque l'utilizzatore del segno trae da essi un vantaggio, allora sussistono i presupposti per la protezione del marchio, quanto meno sotto il profilo di cui alla lettera c dell'art. 20, comma 1° C.P.I.: profilo quest'ultimo che prescinde (almeno nel nostro ordinamento) dall'uso del segno in funzione distintiva, ma non può evidentemente prescindere dal fatto che l'elemento imitato sia percepito appunto come segno, e cioè come portatore di un messaggio, e in particolare di un messaggio che ripeta almeno in parte quello legato al marchio da tutelare.

Nel secondo caso esaminato, ci si poteva poi anche domandare se la particolare volgarità dell'espressione riportata sulla maglietta – che alludeva scopertamente ad una bestemmia, come tale penalmente sanzionata dall'art. 723 c.p. – non potesse rendere il segno stesso addirittura nullo, se mai fosse stato registrato come marchio⁽²⁵⁾.

6. Un provvedimento giudiziario del Tribunale di Milano ha dato occasione per un significativo

⁽²²⁾ Trib. Torino, ord. 9 marzo 2006, in *IDI*, 2007, 149 e ss., con nota di VENTURELLO, *Usa del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente*. L'espressione riportata sulle magliette era «Porco Diesel», mentre il marchio da tutelare era «Diesel».

⁽²³⁾ Sull'uso parodistico del marchio altrui si vedano in particolare GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova protezione*, Milano, 2001, p. 19 e ss. e ID., *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. e in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 103 e ss..

⁽²⁴⁾ Corte Giust. C.E., 23 ottobre 2003, nel procedimento C-408/01, «Adidas/Fitnessworld», commentata anche nell'edizione 2004 di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2004, e 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, II.

⁽²⁵⁾ Per due recentissimi precedenti di marchi considerati illeciti – il primo proprio perché contrario a disposizioni di rilievo penale – si vedano Trib. Milano, 14 febbraio 2005 e Trib. Milano, ord. 17 dicembre 2005, di cui ci siamo occupati nella precedente edizione di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2006, a p. 349.

approfondimento dottrinale in materia di tutela delle forme come opere di design e come segni distintivi.

I giudici milanesi hanno ritenuto proteggibile la forma di un prodotto, non registrata né come marchio, né come design, essenzialmente in ragione della notorietà conseguita da essa che induceva i consumatori interessati a percepirla come un simbolo dell'azienda produttrice, ritenendo la copia identica di tale prodotto illecita sia come contraffazione di un segno distintivo non registrato, sia come atto di concorrenza sleale per imitazione servile, nonché per appropriazione di pregi ⁽²⁶⁾. Partendo da questo provvedimento, il saggio s'interroga sul «*problema di stabilire quando la forma del prodotto, oltre a rispondere ad esigenze funzionali od estetiche, rileva anche come criterio discretivo tra il prodotto di un'impresa e quelli dei propri concorrenti*», ed in particolare sul rapporto intercorrente tra capacità distintiva e carattere individuale, giungendo a concludere – anche sulla base dell'esame della giurisprudenza comunitaria in materia di marchi di forma – che «*la capacità distintiva e il carattere individuale si possono accomunare perché entrambe si fondano sulla percezione del pubblico, ma tutelano due funzioni diverse della forma del prodotto: il carattere individuale riguarda la forma 'in sé', mentre la capacità distintiva l'altro da sé' di una forma e cioè gli ulteriori possibili messaggi e suggestioni che vengono comunicati dalla forma*», di regola come conseguenza dell'uso; e nega su questa base che sia «*possibile... far coincidere il carattere individuale con la capacità distintiva, distinguendo i due concetti essenzialmente sulla base dei soggetti al cui giudizio si deve fare riferimento, il consumatore medio per la capacità distintiva e l'utilizzatore informato per il carattere individuale*», osservando invece che «*in relazione a ciò, si potrebbe fare un passo ulteriore e dire che è diverso anche il rapporto tra il carattere individuale e l'uso ed il successo della forma che un prodotto raggiunge sul mercato e quello che intercorre tra quest'ultimo e la capacità distintiva, o meglio che tra i due esiste una sorta di relazione di causa-effetto, nel senso che il carattere individuale può essere veicolo per il successo di una forma sul mercato, mentre la capacità distintiva è piuttosto una possibile conseguenza di tale successo*» ⁽²⁷⁾: affermazione che si può condividere, con l'avvertenza però che spesso anche la percezione di una forma come esteticamente significativa si ricollega all'attività di comunicazione e di pubblicizzazione che viene concretamente posta in atto relativamente ad essa, sempre però non come portatrice di un messaggio (cioè come segno), ma come forma in sé considerata.

Il rilievo centrale della percezione del pubblico di riferimento anche nel determinare la tutela di cui le forme possono beneficiare sta cominciando a fare breccia anche nella giurisprudenza: particolarmente significative, sotto questo profilo, sono due pronunce del Tribunale di Milano – rese in relazione a fattispecie diverse, ma contenenti enunciazioni di principio corrispondenti –, che, al fine di verificare se una determinata forma può essere ammessa alla tutela di diritto d'autore per le opere di design di cui all'art. 2, n. 10 l.d.a., hanno ritenuto che «*nel giudizio sul valore artistico dell'opera è opportuno rilevare nel modo più oggettivo possibile la sua percezione consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato*», ed in questa prospettiva hanno attribuito rilievo, come riprova del valore artistico dell'opera, «*alla sua inclusione in molti musei importanti di arte contemporanea*» ⁽²⁸⁾. Sotto questo profilo, può forse apparire sorprendente che, per effetto della scelta del legislatore di aggiungere un requisito supplementare rispetto a quello del carattere creativo previsto per tutte le altre opere protette dal diritto d'autore, nel caso del design il riconoscimento del prodotto come opera d'arte venga elevato in qualche misura a elemento costitutivo della protezione, o comunque a condizione di essa; a ben vedere, però, tutto questo dipende dalla peculiarità di questa forma d'arte, che è inscindibilmente connessa alla realtà nella quale viene fruita come oggetto d'uso, cosicché da questo contesto (e dalla percezione di essa da parte del suo pubblico) non si può prescindere neppure per definirne il valore come possibile oggetto di diritto d'autore.

⁽²⁶⁾ Trib. Milano, decr. 17 gennaio 2006, in *IPLawGalli Newsletter*, aprile 2006, poi confermata da Trib. Milano, ord. 1° febbraio 2006, inedita.

⁽²⁷⁾ BRAMBILLA, *Carattere individuale e capacità distintiva nella tutela delle forme registrate e non registrate*, in *IDI*, 2007.

⁽²⁸⁾ Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, poi confermata in sede di reclamo da Trib. Milano, ord. 22 gennaio 2007, entrambe in *AIDA*, 2007, e Trib. Milano, ord. 29 dicembre 2006, sempre in *AIDA*, 2007. L'estensore dei due provvedimenti richiamati nel testo è Marangoni.

Con più specifico riguardo alle forme non registrate, si deve ricordare un altro interessante saggio ⁽²⁹⁾, che passa in rassegna le diverse modalità di tutela della forma dei prodotti oggi previste dall'ordinamento, soprattutto per effetto degli interventi legislativi di origine comunitaria, sottolineando «*l'evoluzione della disciplina verso forme di protezione svincolate dalla registrazione*» e soffermandosi in particolare sul fenomeno del «look alike, che si concretizza nell'imitazione dell'aspetto esteriore dell'altrui prodotto famoso ... finalizzata a riversare anche sul prodotto di fascia di prezzo più bassa l'effetto della rinomanza del prodotto concorrente», contro il quale ritiene invocabile, sussistendone i presupposti, anche la protezione apprestata per i segni rinomati, pur in difetto di registrazione, dal momento che «*tale estensione della protezione (trova) fondamento non nella registrazione quanto in un elemento di fatto, e cioè nella concreta presenza del segno sul mercato*»; e sulla protezione del modello comunitario non registrato, in relazione alla quale sottolinea egualmente come essa sia «*subordinata al fatto che venga fornita la prova dell'esistenza dei requisiti di accesso alla tutela*», ponendo quindi un onere probatorio particolarmente severo a carico di chi la invoca, in parallelo, sotto questo profilo, a quanto avviene per la protezione del marchio di fatto.

7. Anche quest'anno significative indicazioni per tutta la materia dei segni distintivi sono venute dalla giurisprudenza comunitaria.

Di particolare interesse, anche sotto il profilo concettuale, è una pronuncia relativa ad un caso anomalo di marchio di forma, che forse meglio andrebbe definito come un «marchio senza forma»: il segno per il quale era stata domandata tutela aveva infatti ad oggetto «*tutte le forme immaginabili di un recipiente o vano raccoglitore trasparente facente parte della superficie esterna di un aspirapolvere*», e cioè aveva ad oggetto l'idea di rendere trasparente questo vano. La Corte di Giustizia C.E., ha però negato la possibilità di registrare come marchio una semplice idea come questa, affermando che «*l'oggetto della domanda del procedimento principale consiste, in realtà, in una semplice proprietà del prodotto considerato e non costituisce, allora, un 'segno' nel senso dell'art. 2 della direttiva*» ⁽³⁰⁾. L'interpretazione rigorosa che i Giudici comunitari hanno sinora dato della nozione di idoneità ad una rappresentazione grafica ⁽³¹⁾ rendeva probabilmente inevitabile quest'esito del giudizio; ci si potrebbe però domandare se il risultato avrebbe potuto essere diverso, nel caso in cui il titolare avesse proposto di registrare come marchio di colore la trasparenza, salvo poi applicarla in concreto a una parte soltanto del suo prodotto, o meglio ancora se avesse proposto per la protezione una specifica forma (non funzionale) del vano raccoglitore del suo aspirapolvere, specificando nella domanda che tale vano doveva essere trasparente (e possibilmente vantando l'eventuale acquisto di *secondary meaning*), salvo poi pretendere di tutelarla anche nei confronti di forme diverse, ma egualmente trasparenti, sulla base del fatto che anch'esse potevano essere percepite dal pubblico come un richiamo al suo segno.

Sempre in materia di marchi di forma, la Corte ha confermato – richiamandosi alla sua precedente giurisprudenza nel caso Philips/Remington ⁽³²⁾ – che l'acquisto di capacità distintiva non può rendere proteggibile un marchio costituito da una forma che dà valore sostanziale al prodotto, e ciò anche nel caso in cui, come aveva prospettato il Giudice remittente (l'Hoge Raad dei Paesi Bassi), «*prima della domanda di iscrizione, per il pubblico l'attrattiva della forma considerata sia stata determinata in misura prevalente dalla sua notorietà quale segno distintivo*» ⁽³³⁾. Anche in questo caso la domanda rendeva la risposta obbligata: ma forse ci si deve domandare se possa accadere che una forma che

⁽²⁹⁾ BOGNI, *La tutela della forma tra design non registrato, marchi di fatto, concorrenza sleale*, in *Riv. Ord. Consulenti*, Marzo 2007.

⁽³⁰⁾ Corte Giust. C.E., 25 gennaio 2007, nel procedimento C-321/03, punti 39 e 40 della motivazione.

⁽³¹⁾ Si veda in particolare, in materia di marchi olfattivi, Corte Giust. C.E., 12 dicembre 2002, nel procedimento C-273/00, punti 50 e 51 della decisione.

⁽³²⁾ Corte Giust. C.E., 18 giugno 2002, nel procedimento C-299/99.

⁽³³⁾ Corte Giust. C.E., 20 settembre 2007, nel procedimento C-371/06. Sempre in materia di marchi di forma meritano di essere richiamate almeno le pronunce del 4 ottobre 2007, nel procedimento C/144/06 P, e del 25 ottobre 2007, nel procedimento C-238/06 P, che ribadiscono (ma sempre in sede di esame della novità di segni nuovi, quindi privi del battesimo del mercato) che di regola – ed a prescindere, ovviamente, dal possibile acquisto di *secondary meaning* conseguente all'uso – solo forme che si discostino significativamente da quelle usuali nel settore possono essere percepite come segno dai consumatori.

originariamente era apprezzata dal pubblico in sé considerata (e come tale conferiva valore sostanziale al prodotto) perda questa valenza, e venga apprezzata dal pubblico unicamente come segno, in modo che per il pubblico l'attrattiva della forma considerata sia determinata, non solo «*in misura prevalente*», come prospettato dal Giudice olandese, ma interamente «*dalla sua notorietà quale segno distintivo*»: il che non è in realtà del tutto escluso che possa accadere, posto che, come già si è notato, la percezione delle forme dei prodotti da parte del pubblico è in larghissima misura influenzata dalla comunicazione.

8. In materia di ambito di protezione dei marchi, le due pronunce più importanti sono certamente quelle rese nei casi «Opel» e «Celine»: la prima riguardava la possibilità di invocare protezione per un marchio di autovetture (registrato anche per i giocattoli) contro l'uso di esso su modellini in scala delle autovetture originali; la seconda concerneva la protezione del marchio contro l'uso di esso nella denominazione sociale-ditta di un soggetto non autorizzato.

Le due decisioni hanno anzitutto entrambe fornito un'interpretazione restrittiva della disposizione dell'art. 5.1, lett. a della Direttiva n. 89/104/C.E.E. (a cui corrisponde l'art. 20, comma 1°, lett. a C.P.I.), affermando che la protezione di un marchio contro l'uso di un segno identico per prodotti identici può essere invocata soltanto se l'uso del terzo «*pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio*»⁽³⁴⁾: il che è quanto meno discutibile, data la formulazione della norma, che non richiede altro se non l'identità di segni e di prodotti o servizi contrassegnati, ma certamente è coerente con l'impostazione generale della giurisprudenza comunitaria in materia di marchi, che ha sinora fornito della Direttiva e del Regolamento sul marchio comunitario un'interpretazione che valorizza tutti gli elementi della fattispecie concreta che possono influire sull'effettiva percezione dei marchi da parte del pubblico di riferimento, scartando tutti i criteri «astratti» che erano seguiti dalle singole giurisprudenze nazionali e valorizzando ciò che concretamente il marchio rappresenta, o meglio comunica, sul mercato⁽³⁵⁾. In questa chiave sembra che vada letta anche l'altra affermazione

⁽³⁴⁾ Corte Giust. C.E., 25 gennaio 2007, nel procedimento C-48/05 (Opel), punto 22 della motivazione e Corte Giust. C.E., 11 settembre 2007, nel procedimento C-17/06 (Celine), punti 16 e 26 della motivazione. In realtà questo aspetto emerge in modo meno evidente nella sentenza Opel, nella quale – come è stato messo in rilievo in uno dei primi commenti di questa decisione – il richiamo al pregiudizio delle funzioni del marchio «sembra alludere alla necessità che il Giudice nazionale accerti se la riproduzione del marchio altrui sul modellino venga percepita dal pubblico come apposizione sullo stesso di un segno distintivo, e non invece come la riproduzione di un elemento 'sostanziale' necessario perché la miniatura dell'automobile risulti perfetta», come è confermato dal fatto che in un altro passaggio della motivazione la Corte osserva che, ove il giudice nazionale ritenesse «che il pubblico pertinente non percepisce il segno identico al logo Opel apposto sui modellini come un'indicazione di provenienza [...] sarebbe per lui gioco-forza constatare che l'uso in questione non pregiudica la funzione essenziale del logo Opel quale marchio registrato per i giocattoli» (BOGNI, *Il marchio dei modellini di automobili*, in IDI, 2007).

⁽³⁵⁾ Per un approfondimento di questi aspetti in una prospettiva di carattere sistematico, rimando a GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, cit. e già ID., *The Scope of Trade Mark Protection and the «New» Trade Mark Infringement*, in *ECTA Gazette*, 2006. Anche nella giurisprudenza di quest'anno della Corte di Giustizia C.E. relativa all'accertamento del pericolo di confusione – e relativa essenzialmente a marchi comunitari esaminati dalle Divisioni di Opposizione dell'U.A.M.I. e poi, in sede di appello contro le decisioni di esse, dal Tribunale C.E. – non sono mancate le pronunce che ribadiscono come si debba procedere a tal fine ad una «valutazione globale del rischio di confusione» che «deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta da tali marchi, prendendo in considerazione, in particolare, gli elementi distintivi e dominanti degli stessi»; particolarmente significative appaiono in questa prospettiva le pronunce della Corte di Giustizia C.E. del 13 settembre 2007, nel procedimento C-234/06 P (che ha richiamato con approvazione, al punto 36 della motivazione, i rilievi svolti dal Tribunale per negare rilievo alla somiglianza fonetica tra i due marchi in conflitto, e basati sulle «modalità di commercializzazione dei prodotti in esame, le quali implicano che, di solito, al momento dell'acquisto il pubblico rilevante percepisca sotto il profilo visivo il marchio che li caratterizza»; ed ancor più significativamente, al punto 64, ha escluso che la mera registrazione, non seguita dall'uso, di una serie di marchi che presentano un elemento in comune possa influire sulla valutazione della confondibilità con essi di un marchio successivo sulla base della teoria dei «marchi in serie», in quanto, come aveva sottolineato l'Avvocato Generale nelle sue conclusioni, «non ci si può aspettare da un consumatore, in mancanza di uso di un numero sufficiente di marchi in grado di costituire una famiglia o una serie, che lo stesso individui un elemento comune in tale famiglia o serie di marchi e/o associ a tale famiglia o serie un altro marchio contenente il medesimo elemento comune. Pertanto, affinché esista un rischio che il pubblico si inganni circa

di principio contenuta nella sentenza «Celine», che, nel rimettere al Giudice nazionale l'accertamento in concreto del fatto che l'uso del marchio all'interno della denominazione sociale-ditta del terzo non autorizzato (operante nel medesimo settore per cui il marchio imitato è registrato) costituisca uso di segno identico per prodotti o servizi identici, ha precisato che «*anche in assenza di apposizione, si ha uso 'per prodotti o servizi' ai sensi della detta disposizione quando il terzo impiega il detto segno in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l'insegna del terzo e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo*»⁽³⁶⁾.

Nella stessa prospettiva, è significativo che nella sentenza «Opel» la Corte di Giustizia sia andata al di là delle stesse richieste del Giudice remittente, ed abbia affrontato, per così dire, ex officio il problema della possibile applicazione al caso degli automodelli dell'art. 5.2 della Direttiva, ossia della disposizione che ammette la protezione del marchio che gode di rinomanza al di là del pericolo di confusione, osservando «*che anzitutto il logo Opel è registrato anche per gli autoveicoli, che si tratta inoltre – salvo verifica del giudice del rinvio – di un marchio che gode di notorietà in Germania per tale tipo di prodotti e, infine, che un autoveicolo e un modellino di tale veicolo non sono prodotti simili*»; e che «*Pertanto, anche l'uso in questione nel giudizio a quo (cioè l'uso per gli automodelli: n.d.r.) può essere vietato, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva, qualora tale uso senza giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio suddetto, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio*»⁽³⁷⁾: così confermando che è appunto alla protezione della rinomanza del marchio che occorre far capo in tutti i casi in cui manca, in concreto, un pericolo di confusione sul mercato, anziché ricorrere a costruzioni astratte e finzionistiche.

Anche in tema di decadenza del marchio per non uso, la Corte di Giustizia ha in qualche modo portato a compimento il discorso iniziato negli anni scorsi, nel quale aveva sempre sottolineato che gli usi idonei ad evitare la decadenza sono quelli «*considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti ovvero i servizi tutelati dal marchio*»⁽³⁸⁾. Quest'anno i Giudici comunitari hanno esaminato il problema dei «*motivi legittimi*» per il mancato uso effettivo del marchio, osservando anzitutto che è necessario dare a questa nozione un significato omogeneo in tutti gli Stati membri, ed interpretandola restrittivamente, anche alla luce dell'ottavo «*considerando*»

l'appartenenza ad una 'famiglia' o 'serie' del marchio richiesto, i marchi anteriori facenti parte di tale 'famiglia' o 'serie' devono essere presenti sul mercato»); del 12 giugno 2007, nel procedimento C-334/05 P (che ha annullato la sentenza del Tribunale di Primo Grado perché esso si era limitato «a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti», ed «è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante»: punti 40-42 della motivazione); e del 26 aprile 2007, nel procedimento C-412/05 P (che in relazione a prodotti farmaceutici venduti su ricetta medica ha ritenuto comunque necessario valutare la confondibilità anche per i consumatori finali, perché «ancorché la scelta di tali prodotti sia influenzata o determinata da intermediari, un rischio di confusione per i consumatori sussiste comunque, dal momento che essi ben possono trovarsi a confronto con tali prodotti, quand'anche le operazioni di acquisto di ciascuno di essi si verificano in momenti differenti»: punto 58 della motivazione).

⁽³⁶⁾ Corte Giust. C.E., 11 settembre 2007, nel procedimento C-17/06, *cit.*, punto 23 della motivazione.

⁽³⁷⁾ Corte Giust. C.E., 25 gennaio 2007, nel procedimento C-48/05, *cit.*, punto 37 della motivazione. Scrive al riguardo ancora BOGNI, *Il marchio dei modellini di automobili*, *cit.* che «La 'contrapposizione' fra l'art. 5.1 della Direttiva e l'art. 5.2 delineata dalla Corte sembra dunque suggerire l'idea che i casi siano due. E cioè che o il marchio è un puro e semplice segno, percepito come tale ma tuttavia privo di un significato e di un messaggio ulteriore: ed allora lo stesso è protetto dall'ordinamento solo nella sua essenza appunto di segno, e quindi esclusivamente contro l'uso di un altro segno che pregiudica (come l'uso del medesimo nome per persone diverse) la funzione identificatrice dei prodotti contrassegnati propria del marchio imitato; ovvero il marchio ha acquisito rinomanza sul mercato, ed è dunque divenuta attiva la sua potenzialità di vero, completo e sintetico strumento di comunicazione: e allora tale funzione acquisita deve essere tutelata a tutto campo, contro ogni comportamento che possa pregiudicarla, interferendo con la stessa, e segnatamente contro ogni forma di agganciamento parassitario che consenta ad un terzo di appropriarsi del valore di cui il marchio è stato caricato dal titolare».

⁽³⁸⁾ Così da ultimo Corte Giust. C.E., 11 maggio 2006, nel procedimento C-416/04 P, richiamata nella precedente edizione di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in AIDA, 2006.

della Direttiva n. 89/104/C.E.E. (che afferma che, «*per ridurre il numero totale dei marchi registrati (...) nella Comunità (...), occorre prescrivere che i marchi registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza*»). «*Da tale ‘considerando’ – ha osservato la Corte di Giustizia – si desume che conferire una portata troppo ampia alla nozione di legittimi motivi per il mancato uso del marchio sarebbe contrario alla ratio insita nell’art. 12, n. 1, della direttiva. La realizzazione dell’obiettivo enunciato in tale ‘considerando’ risulterebbe infatti compromessa qualora ogni ostacolo, benché minimo, ma pur sempre indipendente dalla volontà del titolare di un marchio, fosse sufficiente a giustificare il mancato uso*». La Corte ha quindi escluso che possano costituire motivi legittimi del non uso del marchio tutti gli ostacoli frapposti a quest’uso, ancorché gli stessi «*non dipendano dal libero arbitrio del titolare del marchio*», ma solo quelli che rendano l’uso del marchio «*impossibile*» o almeno «*irragionevole*», nel senso che «*qualora l’ostacolo sia tale da compromettere seriamente un uso appropriato del marchio, non si può ragionevolmente chiedere al suo titolare di utilizzarlo nonostante tutto*»; per poi concludere, in termini generali, che «*solo ostacoli aventi un legame sufficientemente diretto con il marchio da rendere l’uso impossibile o irragionevole e che siano indipendenti dalla volontà del titolare del detto marchio possono essere qualificati come ‘motivi legittimi per il suo mancato uso’*. Occorre accertare, caso per caso, se un mutamento della strategia imprenditoriale, volto al superamento dell’ostacolo in questione, renda irragionevole l’uso di detto marchio. Spetta al giudice del rinvio, che è investito della causa principale ed è l’unico a conoscere i fatti rilevanti, effettuare questa valutazione nell’ambito di tale controversia»⁽³⁹⁾.

9. In una precedente edizione di questa rassegna, nel commentare alcune pronunce giurisprudenziali che avevano sottolineato come il titolo dell’opera non si configuri come opera dell’ingegno, ma abbia natura di accessorio con funzione distintiva dell’opera dell’ingegno stessa, si osservava che, anche se tale affermazione è sicuramente esatta in linea generale, non si può tuttavia escludere che in casi particolari anche il titolo partecipi del carattere creativo dell’opera che ne è contraddistinta e sia quindi tutelabile unitamente ad essa (anche) come oggetto di diritto d’autore⁽⁴⁰⁾. Questo tema è stato ora approfondito in un saggio, che sottolinea anzitutto come debba distinguersi «*il caso in cui il titolo dell’opera svolg(a) la propria funzione tipica di ‘nome’, ossia di strumento identificativo dell’opera stessa atto a contrassegnarla e distinguerla da tutte le altre, dal caso – infrequente, ma teoricamente possibile – in cui, invece, il titolo poss(ieda) i requisiti, di novità e compiutezza espressiva, necessari per essere definito in sé un’opera dell’ingegno*»⁽⁴¹⁾, ricordando poi come un’ulteriore ipotesi che non si può trascurare sia quella in cui il titolo non si limita ad identificare l’opera, ma ne è parte integrante e necessaria, partecipando a pieno titolo del carattere creativo di essa, come in certe composizioni poetiche, per le quali «*concepire il titolo come un qualcosa di esterno rispetto all’opera che individua impedirebbe ... di cogliere la pienezza della creazione artistica e di assicurarle la dovuta protezione*»⁽⁴²⁾: e su questa base critica, perché formulata in termini troppo assoluti, la ricorrente affermazione giurisprudenziale secondo cui il titolo non andrebbe mai considerato parte integrante dell’opera.

Un altro saggio pubblicato quest’anno, sempre in materia di titoli, richiama l’attenzione sul fatto che lo scopo della protezione apprestata ai titoli delle opere dell’ingegno dall’art. 100 l.d.a. è quello di

⁽³⁹⁾ Corte Giust. C.E., 14 giugno 2007, nel procedimento C-246/05 («Häupl/Lidl»), punti 51-54 della motivazione.

⁽⁴⁰⁾ Così l’edizione 2005 di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2005, a p. 240, in relazione ad alcune pronunce (Trib. Milano, 22 settembre 2004, Trib. Milano, 10 marzo 2005 e Trib. Roma, 16 giugno 2004), che su questa base avevano anche negato che in relazione al titolo potesse sussistere un «diritto morale (di paternità) dell’autore».

⁽⁴¹⁾ MARI, *Possibile tutela dei titoli delle opere dell’ingegno*, in *Dir. aut.*, 2007, 422 e ss., alle pp. 422-423, dove richiama come esempi di questa seconda e più rara ipotesi gli elaborati titoli di alcuni film diretti da Lina Wertmüller. L’autrice ricorda anche (alle pp. 434-435) come nel campo cinematografico sia stato istituito «presso l’ANICA un Ufficio Titoli al fine di assicurare una sorta di ‘diritto di proprietà convenzionale’ per l’uso di un determinato titolo anche prima della presentazione in pubblico del film al quale il titolo si riferisce», mentre in campo musicale il nuovo Regolamento SIAE contemplerà espressamente la possibilità di rifiutarsi di amministrare «titoli di opere che possano generare confusione, ai fini della amministrazione da parte della Società, con titoli di opere musicali preesistenti».

⁽⁴²⁾ MARI, *op. cit.*, 424-425, che porta ad esempio la celebre lirica di Giuseppe Ungaretti intitolata «Mattina» («M’illumino / d’immenso»), osservando che «tale meravigliosa combinazione di vocaboli non avrebbe lo stesso significato e non restituirebbe le stesse reazioni emotive qualora fosse privata del proprio titolo che contribuisce a svelarne il senso e la grandezza».

«non ingenerare confusione sull'opera, quindi sulla sua origine, sul suo autore, sulla sua provenienza e sul suo contenuto», in una prospettiva che dunque non è ancora quella della concorrenza e del mercato, bensì quella della tutela dell'opera in sé; quando invece si ha «l'inserimento dell'opera all'interno di una organizzazione imprenditoriale con la conseguenza di fare di tale opera un prodotto editoriale, rendendo necessario tutelare l'opera non solo in sé e per sé, ma tutelarla di fronte alle opere della stessa natura reperibili sul mercato», come tipicamente avviene per le pubblicazioni periodiche, il titolo diventa «idoneo ... ad individuare la fonte di origine nell'editore-imprenditore», ed in questo caso è certamente ammissibile il cumulo della protezione del titolo con quella del marchio, registrato e di fatto, poiché «la qualificazione di una denominazione come marchio dipende dalla funzione che svolge: il nome attribuito ad un'opera dell'ingegno, se svolge concretamente anche la funzione tipica dei marchi, è (anche) un marchio», di tal che, ad esempio, «il rinomato titolo del famoso film» potrebbe venire tutelato anche contro gli usi non confusori che diano luogo all'indebito vantaggio o al pregiudizio contemplati dall'art. 20, comma 1°, lett. c e dall'art. 12, comma 1°, lett. f (e lett. g) C.P.I. ⁽⁴³⁾. In realtà, la protezione del titolo famoso di un'opera dell'ingegno anche al di là del rischio di confusione può essere desunta già dalla disposizione dell'art. 8, comma 3° C.P.I., che vieta la registrazione (e secondo giurisprudenza e dottrina autorevoli anche l'uso) come marchi dei segni notori in ambito extra-commerciale, senza il consenso dell'avente diritto ⁽⁴⁴⁾; proprio questa circostanza però conferma che la protezione contro lo sfruttamento parassitario della capacità distintiva e della rinomanza dei marchi non assume nel nostro sistema un carattere eccezionale, ma risponde all'esigenza – che assurge a principio generale del sistema di protezione dei segni distintivi – di commisurare la loro tutela alla funzione effettivamente e legittimamente svolta da essi sul mercato.

Di titoli di pubblicazioni si è intanto occupata due volte la Corte di Cassazione, con sentenze commentate e pubblicate sulle riviste giuridiche del nostro Paese. Entrambe le pronunce hanno confermato le decisioni impugnate, che avevano enfatizzato le circostanze concrete in cui i segni in conflitto (in un caso anche registrati come marchi) erano usati, al fine di escluderne la confondibilità. Sotto questo profilo non va enfatizzata neppure la circostanza che la prima di esse abbia affermato che sotto questo profilo a rilevare sarebbe «la possibilità che il pubblico, tratto in inganno dalla somiglianza dei titoli, scambi un'opera per un'altra», cioè quella che in materia di marchi si chiamerebbe la confondibilità tra prodotti, dal momento che poi viene esattamente considerata (ed esclusa nel caso di specie) anche la possibilità che si ingeneri nel pubblico «l'erronea convinzione» che la seconda pubblicazione sia «una sorta di editio minor del periodico edito» dalla casa che pubblica la prima, e cioè la confondibilità sull'origine ⁽⁴⁵⁾; allo stesso modo, la seconda decisione ha approfondito la nozione di affinità merceologica, rilevando che ciò che conta a questo riguardo è che «i beni o i prodotti di cui si parla siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o, quanto meno, tra loro strettamente correlate: tali per cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti (e tra i relativi settori merceologici) induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengono da una stessa fonte produttiva, anche prescindendo dal dato meramente estrinseco costituito dall'eventuale identità dei canali di commercializzazione» ⁽⁴⁶⁾.

In singolare contrasto con queste indicazioni, e con quelle della dottrina, il Tribunale di Roma conferma invece il suo orientamento volto a distinguere la tutela offerta dall'art. 100 e dall'art. 102 l.d.a., come se la prima vietasse unicamente l'adozione di titoli identici, e la seconda anche quella di testate confondibili ⁽⁴⁷⁾. Si è invece già avuto modo di rilevare ⁽⁴⁸⁾ che sembra più esatto intendere

⁽⁴³⁾ AMODEO, *I criteri per la tutela del titolo dell'opera dell'ingegno*, in *Dir. aut.*, 2007, 155 e ss..

⁽⁴⁴⁾ Per un'ampia trattazione della questione e gli opportuni riferimenti di giurisprudenza e di dottrina rimando a GALLI, *La tutela contro il parassitismo nel «nuovo» Codice della Proprietà Industriale*, in AA.VV., *Il progetto di novella del CPI – Le biotecnologie*, a cura di UBERTAZZI, Milano, 2007, p. 105 e ss..

⁽⁴⁵⁾ Cass., 26 gennaio 2006, n. 1636, in *Riv. dir. ind.*, 2006, II, 331 e ss. (con nota di CALLEGARI, *Tutela del titolo, della testata editoriale, delle rubriche e limiti di applicazione dell'art. 2598, n. 3 c.c. alle vendite sottocosto di giornali panino*), che ha confermato la sentenza di App. Milano, 18 maggio 2001, discussa e commentata nell'edizione 2002 di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2002, alle pp. 330-331.

⁽⁴⁶⁾ Cass., 27 settembre 2006, n. 21013, in *Foro it.*, 2007, I, 815 e ss., che ha confermato la sentenza di App. Milano, 8 maggio 2001, egualmente discussa e commentata nell'edizione 2002 di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2002, a p. 331.

⁽⁴⁷⁾ Trib. Roma, 14 febbraio 2006, in *Dir. inf.*, 2007, 301 e ss., con nota di CLEMENTE, *Confondibilità delle*

entrambe le norme come specificazioni, nell'ambito editoriale, dell'art. 2598, n. 1 c.c., nel senso che la prima (art. 100 l.d.a.) tutela il titolo in sé considerato, mentre la seconda (l'art. 102 l.d.a.) tutela la testata, ossia la forma grafica di esso, e più in generale l'aspetto esteriore delle opere dell'ingegno: l'una e l'altra essendo pertanto volte a reprimere non solo l'imitazione integrale del segno, ma anche l'adozione di un segno simile, in quanto idonea a determinare confusione tra le opere ovvero sull'origine di esse.

10. Il consolidamento della giurisprudenza in materia di *domain names* è confermato anche dal calo di attenzione delle pubblicazioni giuridiche, che considerano ormai normalmente i *domain names* usati nell'attività economica («aziendali», per servirsi della poco felice espressione utilizzata dal Codice della Proprietà Industriale per riferirsi ad essi) alla stregua degli altri segni distintivi imprenditoriali.

Singolarmente, la pronuncia forse più interessante viene dal T.A.R. Toscana, che ha ordinato al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Informatica e Telematica – Registro dei ccTLD «.it» di rendere accessibile a un noto istituto di credito il Registro tenuto appunto da tale organismo – nell'ambito della struttura associativa che gestisce la rete Internet –, comunicandogli tutti i *domain names* che differiscono soltanto in una o due lettere dal suo, onde consentirgli di «*approntare le azioni poste a difesa dei suoi interessi, atteso che i siti a dominio costituenti attività di typosquatting ben possono ledere la sua immagine*»⁽⁴⁹⁾. Di *typosquatting* si parla in effetti in relazione all'adozione di *domain names* che differiscono soltanto in uno o pochi elementi alfanumerici da un altro preesistente, distintivo di siti e di soggetti noti, e che vengono adottati proprio allo scopo di dirottare sui siti da essi contraddistinti i navigatori che commettano un banale errore di tasto mentre cercano di digitare il *domain name* del sito originale; questa condotta si configura quindi come un evidente tentativo di approfittamento della rinomanza di un segno distintivo altrui (in questo caso il *domain name*, normalmente – ma non necessariamente – corrispondente anche ad un marchio registrato), che può anche tradursi in un pregiudizio per il titolare del marchio (specialmente quando i siti dei *typosquatters* non vengano soltanto utilizzati come veicoli di pubblicità, ma anche per l'effettuazione di operazioni truffaldine⁽⁵⁰⁾) e la sua illiceità era stata in effetti già configurata sotto questo profilo dalla dottrina⁽⁵¹⁾.

Da una pronuncia francese relativa ad un tema ancora dibattuto – la responsabilità del *provider* – è stato tratto spunto per una disamina dei fondamenti di questa responsabilità nel diritto italiano⁽⁵²⁾. Le conclusioni raggiunte sono sostanzialmente conformi a quelle già esposte in precedenti edizioni di questa Rassegna, anche alla luce della disciplina introdotta dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, emanato in attuazione della Direttiva n. 2000/31/C.E., e richiamano con approvazione le affermazioni contenute in una sentenza del Tribunale di Catania, secondo cui in capo all'Internet Service Provider

testate e concorrenza sleale. Nel caso di specie, i titoli delle pubblicazioni dell'attrice (ritenuti non tutelabili perché privi di capacità distintiva) erano «Giochi Puzzle», «Giochi Enigmistici» e «Quiz Puzzle», mentre quelli della convenuta erano «Collana Giochi Puzzle», «Collana Giochi Enigmistici» e «Puzzle e Quiz».

⁽⁴⁸⁾ Nelle edizioni 2003 e 2005 di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2003 e 2005, commentando le ordinanze del Tribunale di Roma del 5 febbraio 2003 e del 28 novembre 2004, che avevano enunciato la medesima distinzione qui riproposta dai Giudici capitolini.

⁽⁴⁹⁾ T.A.R. Toscana, 24 gennaio 2007, in *Dir. Internet*, 2007, 381 e ss., con nota di TACK, *Il T.A.R. Toscana riconosce la capacità lesiva dell'attività nota come typosquatting*.

⁽⁵⁰⁾ Nella citata nota di TACK, *op. ult. cit.* si dà conto ampiamente di queste possibilità, tra cui in particolare quella di «creare delle caselle di posta elettronica con indirizzi simili a quelli di grandi aziende, con la possibilità, quindi, di intercettare un'ampia parte delle e-mail che vengono inviate all'indirizzo della società presa di mira, permettendo ai typosquatters di creare, senza grande sforzo, un ampio database di indirizzi e-mail utili per aggressive campagne di spamming»; e si sottolinea «l'evoluzione che ha interessato il diritto alla riservatezza», anche in relazione alle minacce provenienti dalle nuove tecnologie, e quindi inteso oggi come comprensivo del diritto all'identità personale.

⁽⁵¹⁾ Espressamente in tal senso si veda già GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001, pp. 50-51, che richiamava nella dottrina statunitense SOMA, *Computer Technology and the Law*, 1999 Supplement, St. Paul, 1999, p. 30. In giurisprudenza, Trib. Parma, ord. 22 gennaio 2001, in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza, cit.*, n. 70 ha fatto riferimento alla modalità seguite dai navigatori nella digitazione, per desumerne la sostanziale identità di un marchio e un *domain name*.

⁽⁵²⁾ BERLIRI-LA GUMINA, *La (non) responsabilità di eBay per gli illeciti commessi dai propri utenti*, in *Dir. Internet*, 2007, 342 e ss. (nota a Trib. Gr. Inst. Grenoble, 1° febbraio 2007, *ibidem*, 339 e ss.).

dovrebbe configurarsi «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»⁽⁵³⁾.

CESARE GALLI

A PROPOSITO DI NOI

✓ *Il Prof. Cesare Galli chiamato a far parte del Comitato per la revisione della legge sul diritto d'autore*

Nell'ottobre scorso l'Avv. Prof. Cesare Galli è stato nominato componente del **Comitato per la revisione dei regolamenti e della legislazione in materia di diritto d'autore**, istituito in seno alla Commissione permanente sul diritto d'autore presieduta dal Prof. Alberto Gambino, cioè del gruppo di esperti chiamato a coadiuvare la Commissione nella sua attività.

*** **

✓ *L'attività del Prof. Cesare Galli in seno al Comitato Tecnico dell'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione*

Nell'ambito dell'attività svolta dall'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione, diretta a coordinare i compiti dei vari organismi che si occupano di questa materia, l'Avv. Prof. Cesare Galli – che sin dalla sua istituzione fa parte del **Comitato Tecnico istituito presso l'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione**, cioè del gruppo ristretto di esperti che coadiuva il Commissario nella sua attività – si è occupato principalmente dell'**adeguamento della legislazione** alle esigenze poste dalla «nuova» contraffazione, ossia dalle forme di sfruttamento parassitario degli altrui diritti di proprietà industriale, e allo svecchiamento delle disposizioni sostanziali e processuali del diritto penale in materia di contraffazione.

Sotto questo profilo il Prof. Galli si è occupato tra l'altro della **distruzione delle merci oggetto di sequestro penale ed amministrativo** ed ha collaborato alla predisposizione delle norme del «**pacchetto anti-contraffazione**», attualmente in discussione al Senato, tra cui in particolare quella che prevede il rinnovo della delega per la **revisione del Codice della Proprietà Industriale**, fissandone i criteri in modo da recepire le proposte già formulate dalla Commissione insediata nella passata legislatura. In pari tempo, il prof. Galli si è interessato alla ratifica del **Trattato EPC 2000** (poi in effetti attuata in tempo utile, come si è ricordato nella prima parte di questa Newsletter) ed alla cancellazione delle disposizioni illegittime in materia di **decadenza dei brevetti** contenute nel D.M. 3 ottobre 2007.

*** **

✓ *La Guida Chambers «The World's Leading Lawyers for Business» inserisce nuovamente il nostro Studio tra gli Studi legali leaders in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale, confermando il Prof. Cesare Galli tra i legali «numero 1» del settore e segnalando di nuovo anche l'avv. Bogni tra i leading lawyers italiani del settore*

Già un anno fa la Guida Chambers aveva **inserito il Prof. Cesare Galli tra i sei legali «Numero 1» della Proprietà Intellettuale in Italia** nella Band 1 dei professionisti segnalati; e lo stesso giudizio è stato **confermato recentissimamente dalla Guida Chambers Global 2008**, appena pubblicata e reperibile anche su Internet all'indirizzo www.chambersandpartners.com. Anche lo Studio nel suo complesso è menzionato nella Guida tra i primi sedici studi legali italiani del

⁽⁵³⁾ Trib. Catania, 29 giugno 2004, richiamata nell'edizione 2004 di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale* in *AIDA*, 2004.

settore, e tra questo è uno dei pochi ad avere due *leading individuals* segnalati.

Trascriviamo qui di seguito il commento di «*Chambers Global*» sul nostro Studio: «**This six-lawyer boutique is highly regarded on the market due to the academic reputation and commercial nous of lead partner Cesare Galli. Clients are pleased to work with a firm that is 'neither small nor too big' and has lawyers whose approach is 'clear, direct and decisive'. The personal involvement of the name partner is also highly appreciated by interviewees.**

«**Cesare Galli** is held in high esteem by the Italian IP scene for what one interviewee called the '*rare quality of combining a high level of knowledge of his subject with a practical and dynamic approach*'. He recently assisted the Italian authorities in preparing a reform of the national IP laws and has acted as chairman of a working committee on trade marks and geographical indications at the AIPPI Congress. **Mariangela Bogni** is described as a '*very determined, well-prepared*' IP lawyer.

«Recent trade mark cases include acting for an Italian manufacturer in the protection of a non-registered trade mark and a luxury goods producer in the protection of trade marks with a reputation against denigration. Copyright work has included the revision of contracts for a leading international scientific publisher from the point of view of Italian law. Other clients include Bulgari; Pharmaland; Enoitalia; Gestweb and IMA».

*** **

✓ ***L'avv. Caterina Paschi entra nel team della sede milanese del nostro Studio***

Continua a crescere la squadra di legali altamente specializzati in proprietà industriale e intellettuale attiva nella sede centrale milanese del nostro Studio. Dopo l'ingresso di Alberto Contini, arrivato in aprile, a settembre il *team* dell'Ufficio milanese si è ulteriormente rafforzato con l'arrivo dell'avv. **Caterina Paschi**. L'avv. Paschi giunge al nostro Studio dopo significative esperienze in Studi italiani e stranieri impegnati nella **lotta alla contraffazione**, in particolare nelle tematiche afferenti il **software** e il **diritto d'autore**, da ultimo nello Studio Jacobacci & Partners di Milano, dove si è occupata specialmente di **contenzioso legato ai diritti di proprietà industriale**.

Caterina Paschi collaborerà direttamente con il Prof. Galli, occupandosi in particolare del contenzioso in materia di marchi, concorrenza e diritto d'autore.

*** **

✓ ***Un altro Associate del nostro Studio si classifica primo assoluto al Dottorato di ricerca in Proprietà Intellettuale e Concorrenza***

Il dott. Alberto Contini, dall'aprile scorso *Associate* del nostro studio milanese, si è classificato **primo assoluto nel Concorso per l'ammissione al XXIII ciclo del Dottorato di ricerca in Proprietà Intellettuale e Concorrenza** bandito dalle Università Consorziato di Parma e Firenze, unico Dottorato di ricerca italiano dedicato in via esclusiva all'approfondimento degli studi in Diritto industriale.

Un giudizio particolarmente lusinghiero ha riscosso la dissertazione scritta del dott. Contini dedicata agli **usi non distintivi del marchio altrui**.

*** **

✓ ***La Rivista Top Legal intervista il Prof. Avv. Cesare Galli sulle nuove norme europee in materia di indicazioni nutrizionali e di salute apposte sui prodotti***

Nel numero di settembre 2007 del periodico *Top Legal* è stata pubblicata un'ampia intervista all'Avv. Prof. Cesare Galli, nel contesto di un articolo dedicato alla **nuova legislazione comunitaria in materia di indicazioni nutrizionali e di salute apposte sui prodotti**.

Nell'intervista il Prof. Galli ha sottolineato in particolare che «*al di là dell'interesse di tutela della salute del consumatore dalla pubblicità ingannevole, questa disciplina ha un altro importante motore propulsore: fare in modo che il prodotto possa utilizzare sempre gli stessi claim anche oltre frontiera. Se ad esempio alcuni slogan a forte valenza suggestiva non erano ammessi in Francia, il produttore italiano doveva sostituire l'etichetta della confezione con un'altra adatta a quel regime normativo, e se non lo faceva poteva venire sanzionato. Con la nuova normativa i messaggi delle etichette al massimo verranno tradotti nei diversi idiomi*».

Il prof. Galli ha altresì richiamato l'attenzione sulla necessità non solo per le multinazionali, ma anche per le piccole e medie imprese di attrezzarsi per evitare contenziosi, osservando come «*una direttiva così articolata che prevede una lunghissima serie di scadenze e di disposizioni transitorie richiede necessariamente la lettura di un professionista del foro e potrebbero non bastare i suggerimenti dei tecnici dell'alimentazione*».

*** **

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

Marchi: Protezione contro l'agganciamento

Il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 27 agosto 2007 dal Giudice dott. Marangoni della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale ha disposto il **sequestro** e l'**inibitoria** e ordinato il **ritiro dal commercio** dell'intera collezione Autunno-Inverno 2007-08 dei prodotti di abbigliamento a marchio "Upstar", ritenendo che tale marchio costituisse contraffazione del noto marchio di *beachwear* "Pin Up Star", il cui titolare era assistito dal nostro studio, sotto il profilo dell'**"incontestabile agganciamento"** che l'uso del segno contestato determinava rispetto al marchio anteriore e del conseguente **"obiettivo effetto confusorio... principalmente rilevabile sotto il profilo del rischio di associazione tra i due segni e tra le attività delle rispettive titolari"**: il tutto sulla base di un **esame in concreto della percezione dei due segni da parte del pubblico di riferimento**.

Il provvedimento ed il nostro ricorso sono pubblicati integralmente nella Sezione "Il Caso" di questa *Newsletter*.

Del caso si è occupata anche la stampa specializzata. Un ampio articolo di commento è stato pubblicato sul quotidiano economico *Italia Oggi* e sul sito Internet www.panorama.it.

*** **

Marchi: Contraffazione ad opera del concessionario infedele

Il Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con ordinanza del 5 settembre/12 ottobre 2007 ha riconosciuto la contraffazione di due marchi registrati, di un marchio registrato e della denominazione sociale-ditta appartenenti ad una nota società operante nel campo della sicurezza nei cantieri, assistita dal nostro Studio, in relazione all'**uso della componente denominativa di tali segni ad opera di un concessionario infedele**. La tutela è stata riconosciuta dal Tribunale a prescindere dalla questione riguardante la perdurante validità dell'accordo di concessione, in applicazione della disposizione dell'art. 22, comma 3° C.P.I. che **consente al titolare del marchio di farlo valere anche nei confronti del licenziatario inadempiente** alle disposizioni contrattuali relative a durata, modo di utilizzazione del segno, natura e qualità dei prodotti o servizi da esso contrassegnati e territorio oggetto della licenza.

Su questa base i Giudici fiorentini hanno concesso l'**inibitoria** dell'ulteriore utilizzazione dei segni distintivi in questione, il **sequestro** dei materiali su cui erano apposti e delle **scritture contabili** da cui risultasse la misura di tale uso, anche a fini risarcitori.

*** **

Marchi: Tutela inibitoria contro la violazione di accordi di delimitazione

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 6 novembre 2007, non impugnata, ha **tutelato in**

via cautelare i marchi imperniati sul nome «Franciacorta» del più importante produttore italiano di grappe, assistito dal nostro studio, contro l'uso di segni distintivi comprendenti il medesimo nome da parte di un altro produttore di grappe, in **violazione di un accordo contrattuale** con il quale quest'ultimo si era obbligato a cessare l'uso di tali marchi e ad usare l'espressione «Franciacorta» solo nel contesto di **espressioni descrittive ben distinte dal marchio**. Il Tribunale ha in particolare escluso che potesse ritenersi tale l'uso dell'espressione «Distillatori dal 1978 in Franciacorta» effettuata *«in posizione del tutto prossima»* al marchio complesso dell'imitatore, tanto da apparire al pubblico come *«parte di esso»*; il Tribunale ha altresì ritenuto **ammissibile la tutela inibitoria dell'accordo di delimitazione**, osservando tra l'altro che *«le violazioni investono proprio e direttamente le specifiche obbligazioni assunte dalla resistente e l'inidoneità a procurare un danno è smentita dal rilievo che sulla questione dell'uso della parola 'Franciacorta' le parti hanno ritenuto di formalizzare un accordo contrattuale è perché hanno attribuito ad essa rilevanza economica»*.

*** **

Marchi: Decadenza per non uso

Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con sentenza del 20/28 dicembre 2007, ha definitivamente risolto a favore del solo imprenditore che li sta effettivamente utilizzando in un'attività imprenditoriale (la Isotta Fraschini Milano s.r.l., assistita dal nostro Studio) un conflitto relativi ai **marchi «Isotta Fraschini» nel settore dei luxury goods**. Il Tribunale di era già occupato della vicenda con una sentenza del 2006, nel frattempo passata in giudicato, con la quale aveva dichiarato **decaduta per non uso** una serie di marchi anteriori corrispondenti, sempre registrati per *luxury goods* da un altro imprenditore.

La nuova sentenza riguarda un marchio ulteriore avente ad oggetto il medesimo segno, sempre non usato, che il titolare pretendeva non essere decaduto, ritenendo che il non uso fosse «scriminato» dalla pendenza della causa. Il Tribunale ha però respinto questa impostazione, affermando che **«il contenzioso rientra nel normale rischio d'impresa» e quindi non giustifica l'inattività dell'imprenditore**. La sentenza appare pertanto coerente con l'orientamento dei **Giudici comunitari**, per cui *«solo ostacoli aventi un legame sufficientemente diretto con il marchio da rendere l'uso impossibile o irragionevole e che siano indipendenti dalla volontà del titolare del detto marchio possono essere qualificati come 'motivi legittimi per il suo mancato uso'»* (Corte Giust. C.E., 14 giugno 2007, nel procedimento C-246/05, «Häupl/Lidl»).

*** **

Brevetti: Rinnovazione della consulenza tecnica

Con ordinanza del 25 ottobre 2007, la Corte di Appello di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale ha **accolto la nostra istanza di rinnovazione della consulenza tecnica**, in una causa relativa alla validità ed alla contraffazione di un brevetto appartenente ad un'impresa americana specializzata nella produzione di prodotti plastici per uso biomedicale, assistita dal nostro studio. A sostegno dell'istanza era stato presentato anche un **Parere Tecnico Obiettivo** predisposto sulla base del regolamento di AIPPI Italia.

*** **

Brevetti: Connessione tra cause

Con sentenza del 4/11 ottobre 2007, il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, accogliendo un'eccezione dei convenuti, uno dei quali era difeso dal nostro Studio, ha dichiarato la propria **incompetenza per connessione** in una causa brevettuale di contraffazione e nullità, proposta dopo che già pendeva davanti ad un'altra Sezione Specializzata (quella di Bologna) un'altra causa nella quale il medesimo attore aveva convenuto altri pretesi contraffattori che realizzavano i medesimi prodotti di quelli convenuti a Milano, ai quali erano legati da rapporti commerciali, e che avevano a loro volta chiesto in via riconvenzionale la declaratoria di nullità dello stesso brevetto. Il Tribunale ha accolto la nostra impostazione per cui in questa

situazione sussiste un'ipotesi di «**connessione oggettiva che prescinde dalla non identità delle parti**», condannando l'attore alla **rifusione delle spese**, sulla base della «*soccombenza e (del)la responsabilità per l'introduzione del giudizio, da valutarsi (anche) in concreto con riguardo alla reiterata duplicazione di attività processuali*».

*** **

Disegni e modelli: Non proteggibilità del modello «di combinazione» contro il prodotto che non riproduce l'elemento dominante della combinazione tutelata

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 30 agosto 2007, a firma del Dott. Marangoni della Sezione Specializzata, poi confermata in sede di reclamo con successiva ordinanza del 25/27 ottobre 2007, ha respinto le domande di inibitoria cautelare e sequestro proposte contro una nota impresa bresciana di rubinetteria, assistita dal nostro studio. Il Tribunale ha accolto la nostra impostazione difensiva, affermando che la **contraffazione di modello va esclusa quando il prodotto asseritamente contraffattorio non riproduce gli elementi ai quali va principalmente ricollegata l'impressione generale suscitata dal modello** da tutelare, di cui rappresenta «*l'elemento visivo caratterizzante prevalente*».

Il provvedimento reso in sede di reclamo ha anche escluso la possibilità di rivalutare la fattispecie nella prospettiva di concorrenza sleale, ribadendo, come da noi sostenuto, che **la tutela concorrenziale delle forme presuppone la loro distintività e non funzionalità**.

*** **

Concorrenza: Uso di immagini del catalogo del concedente nel sito del concessionario infedele

Il Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con la sua già ricordata ordinanza del 5 settembre/12 ottobre 2007, ha accolto le nostre prospettazioni difensive anche in relazione al carattere concorrenzialmente sleale, sotto il profilo dell'**appropriazione di pregi** e comunque della contrarietà alla correttezza professionale, dell'uso di fotografie e materiali tratti dai cataloghi di un concorrente. La particolarità del caso era data dal fatto che l'illecito era stato posto in essere da un concessionario, il cui contratto non era ancora stato risolto; l'illiceità è stata desunta dal fatto che in violazione del contratto il concessionario vendeva prodotti non provenienti dal suo preponente, e quindi ricollegava indebitamente ad essi i pregi dei prodotti e dell'attività di quest'ultimo.

*** **

Concorrenza: Uso non autorizzato di fotografie di prodotti del concorrente e inadempimento di transazione

Il Tribunale di Milano, con sentenza 20/25 settembre 2007, ha condannato un produttore di distributori rotanti oleodinamici per concorrenza sleale a danno di un concorrente, *leader* del settore a livello internazionale, difeso dal nostro studio, in relazione all'**utilizzo di fotografie di prodotti di quest'ultimo modificate in modo da farle passare per prodotti dell'autore dell'illecito**. Accogliendo le nostre tesi difensive, il Tribunale ha riconosciuto in questa condotta «*un indebito accreditamento rispetto alla produzione di una tipologia e varietà di prodotti non (ancora) corrispondenti all'effettiva attività progettuale e realizzativa fino ad allora svolta*» e quindi un atto di concorrenza sleale, illecito ai sensi dell'art. 2598, nn. 2 e 3 c.c., a prescindere dal fatto che i prodotti medesimi non fossero né brevettati, né oggetto di segreti industriali.

Il Tribunale ha anche ritenuto che il medesimo comportamento (ed il ritardo nella pubblicazione di un comunicato di rettifica) costituissero anche **inadempimento di una transazione** stipulata tra le parti, ed avente ad oggetto un'analoga fattispecie, condannando la convenuta al pagamento della **penale contrattuale** prevista in detta transazione per la ripresa dell'illecito.

*** **

Attività internazionale del nostro Studio nel settore IP

Il nostro Studio è stato incaricato del **coordinamento e della supervisione di alcune importanti *litigations* internazionali nel settore IP**, ottenendo significativi successi. In particolare, per conto di un'impresa *leader* nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti per l'infanzia, sono stati ottenuti in Germania e in Polonia provvedimenti di **inibitoria** della commercializzazione di **imitazioni pedissequae** di alcuni di questi prodotti, realizzate in Cina. Sempre in Germania è stata **respinta** un'azione di **rivendicazione di brevetto** proposta contro un'altra importante cliente dello Studio, impresa all'avanguardia nella produzione di cpasule per macchine da caffè.

*** **

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

L'Enciclopedia giuridica *Il Diritto*, diretta dal Prof. Salvatore Patti e pubblicata da *Il Sole-24 Ore*, ha chiesto al prof. Cesare Galli di predisporre la **voce *Marchio*** dell'Enciclopedia, che è stata pubblicata nel volume IX.

Un ampio saggio del Prof. Cesare Galli La rivista *AIDA* ha pubblicato due saggi del Prof. Cesare Galli: il primo è costituito dalla rassegna annuale ***Segni distintivi e industria culturale***, che il Prof. Galli vi pubblica ogni anno dal 1996, e del quale abbiamo ripreso un'ampia sintesi nella Sezione «L'Articolo» di questa Newsletter; il secondo è dedicato a ***I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione di impresa***.

Sulla *Rivista di Diritto d'Autore* è apparso sempre del prof. Cesare Galli il saggio ***Paternità e «non paternità» delle opere dell'arte figurativa tra diritti morali e interessi patrimoniali***.

La rivista IPSOA *Il diritto industriale* ha pubblicato quest'anno due saggi scritti da componenti del nostro Studio, entrambe Dottorande di Ricerca in Diritto della Proprietà Intellettuale e Concorrenza: dell'avv. Mariangela Bogni è uscita l'ampia nota ***Il marchio dei modellini di automobili***, che commenta la sentenza della Corte di Giustizia C.E. nel caso «Opel»; della dott.ssa Debora Brambilla è stato pubblicato l'articolo ***Carattere individuale e capacità distintiva nella tutela delle forme registrate e non registrate***.

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

Su indicazione del *Reporter General* di **A.I.P.P.I.**, il Prof. Cesare Galli è stato nominato ***Chairman del Gruppo di Lavoro internazionale sulla Question Q 195*** dedicata a ***Limitations to the Trade Mark Protection***, e in tale veste ha diretto l'elaborazione della Risoluzione, che ha poi illustrato e portato all'approvazione nel corso della riunione dell'Executive Committee internazionale (**EXCO**) tenutasi a Singapore nel mese di ottobre.

*** **

Il 4 settembre 2007 il Prof. Galli ha tenuto una Relazione su ***La proprietà industriale nel diritto comunitario*** in occasione del Convegno Internazionale *Settimana del Diritto Civile Comunitario* tenutasi presso l'Università di Camerino.

Il 28 settembre 2007, nel corso del Convegno *L'IP a 50 anni dal trattato di Roma: bilancio e prospettive* organizzato dall'Università di Pavia, il Prof. Galli ha tenuto la Relazione dedicata al ***Diritto comunitario dei marchi***.

Il 26 ottobre 2007 il Prof. Cesare Galli ha presieduto l'annuale Convegno di Diritto Industriale organizzato dall'Università di Parma, dedicato a ***Marchi, Marketing, Pubblicità: diritto e strategie di comunicazione per le imprese nel mercato globale***, aperto quest'anno da un'allocuzione dell'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione On. Giovanni Kessler. Nel corso del Convegno, il Prof. Galli ha tenuto a sua volta una Relazione su ***La tutela dell'immagine***

di marca contro free-riders, look-alike e parassitismo.

Il 13 dicembre 2007 il prof. Cesare Galli è intervenuto a Roma al Convegno Internazionale organizzato dall'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione, parlando su ***La «nuova» contraffazione di marchio tra tutela civile, penale e amministrativa.***

Il 31 gennaio 2007 il Prof. Cesare Galli è stato invitato a parlare in occasione del Congresso Nazionale di A.I.C.I.P.I., l'Associazione dei Consulenti d'impresa in proprietà industriale, dove ha tenuto una Relazione su ***Novità buone e cattive del diritto industriale nello scorcio del 2007: dal D.M. 3 ottobre 2007 al Pacchetto Anticontraffazione (passando per la possibile reintroduzione del rito societario).***

*** **

Sono ancora disponibili gli *Abstracts* delle Relazioni presentate al Convegno Nazionale di Diritto della Proprietà Intellettuale ***Marchi, Marketing, Pubblicità***, tenutosi a Parma il 26 ottobre 2007 e presieduto dal Prof. Cesare Galli.

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

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

AVV. PROF. CESARE GALLI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO INDUSTRIALE NELL'UNIVERSITÀ DI PARMA

STUDIO LEGALE

MILAN-BRESCIA-PARMA-VERONA

DIRITTO INDUSTRIALE

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

IP LAW

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

MILAN

VIA LAMARMORA, 40
I-20122 – MILAN –
ITALY
TEL. +39.02.54123094
FAX +39.02.54124344
E-MAIL:
GALLI.MI@IPLAWGALLI.IT

BRESCIA

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

PARMA

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

VERONA

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

WWW.IPLAWGALLI.COM

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