ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

VALORE DEL MARCHIO - RIMEDI A TUTELA

BREVE INTRODUZIONE

Come già evidenziato nel corso del precedente seminario, l'innovazione, in periodi di crisi economica come quello che stiamo vivendo, costituisce l'imperativo assoluto per l'impresa che vuole salvarsi dalle rigide regole imposte dalla concorrenza del mercato globale in cui, come è noto, operano aziende che hanno costi di produzione assai ridotti.

Ma innovazione non deve essere riferita solamente a nuova tecnologia ma anche come capacità di innovare i mezzi di comunicazione aziendale ed, in particolare, i segni distintivi come il marchio che non serve soltanto a collegare il prodotto all'impresa, ma è divenuto l'elemento simbolo di tutte le componenti del messaggio che si intende comunicare, comprese le "componenti suggestive", volendo usare un'espressione più volte utilizzata dalla Corte di Giustizia C.E. nelle proprie decisioni.

Il marchio è, pertanto, divenuto il principale mezzo di comunicazione dell'impresa che, anche e soprattutto attraverso la pubblicità, lancia una serie di informazioni e di suggestioni le quali inevitabilmente condizionano le scelte di mercato.

In tale contesto, il legislatore italiano ha recepito la necessità di tutelare con rapidità ed efficacia i diritti della proprietà industriale contro la contraffazione mediante una serie di interventi legislativi che hanno riguardato tutti gli

strumenti giuridici in ambito civile, penale ed amministrativo, da ultimo con l'approvazione nel Luglio di quest'anno del c.d. "pacchetto anticontraffazione" (legge 23 luglio 2009 n. 99).

Ma quali sono gli effettivi strumenti messi a disposizione dalla legge contro la contraffazione?

A parte le sanzioni penali ed amministrative, modificate con il sopra indicato "pacchetto" che ha sostanzialmente inasprito le sanzioni (da tre mesi a sei anni di reclusione per i segni distintivi e da un anno a quattro per brevetti e modelli, con una aggravante che porta la pena minima ad anni due e la massima a sei quando la contraffazione è commessa su ingenti quantità o con modalità di tipo continuativo ed organizzato), introdotto nuove tipologie di reato e modificato alcune norme di procedura, lo strumento di tutela principale è costituito dai procedimenti cautelari d'urgenza (principalmente, inibitoria, sequestro, descrizione) e dell'azione civile ordinaria per l'accertamento della lesione del diritto di brevetto, l'eliminazione delle conseguenze dell'attività illecita ed il risarcimento del danno.

Occorre precisare che la registrazione e la brevettazione, ai sensi dell'art. 117 CPI, non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale, per cui è possibile ricorrere ai sopra menzionati strumenti di tutela anche per la semplice domanda di registrazione o di brevettazione.

In materia civile, competenti a decidere sulle azioni in materia di proprietà industriale sono le Sezioni specializzate istituite presso alcuni Tribunali, come

previsto dal D.lgs. 27 giugno 2003, tenuto conto della competenza territoriale: A) luogo di residenza o domicilio del convenuto, presunto contraffattore; B) luogo di dimora, salvo quanto previsto dal comma 3 (indicazione di domicilio effettuata con la domanda che vale come domicilio esclusivo), se sconosciuti residenza o domicilio.

In alternativa, la competenza è della Sezione Specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.

Contrariamente a quanto comunemente ritenuto in considerazione delle lungaggini dei processi civili in genere, la tutela giudiziaria in sede civile dei diritti della proprietà industriale è caratterizzata da un notevole grado di efficienza.

Soprattutto per quanto concerne la fase cautelare, ritengo doveroso segnalare che è possibile ottenere una tutela dei diritti in materia molto rapida ed estremamente efficace, il che consente il blocco dell'attività di contraffazione e l'accertamento del danno.

Ma vediamo nello specifico quali sono i mezzi che la legge pone a tutela del diritto di proprietà industriale ed, in particolare, del marchio:

a) Provvedimento di inibitoria, sia cautelare sia definitivo, dell'attività di fabbricazione, commercio del prodotto ed uso del marchio con ordine di immediata cessazione dell'attività illecita;
b) Ordine di ritiro dal commercio dei prodotti nei confronti di chi ne sia proprietario o del soggetto che comunque li abbia in detenzione, con

possibilità di comminatoria di una penale per ogni violazione accertata. Attraverso tale strumento, il contraffattore è obbligato al recupero dei prodotti consegnati a terzi anche solamente in conto vendita;

c) Ordine d'informazione sulle origini del prodotto e sulle reti di distribuzione;

d) Azione di descrizione degli oggetti costituenti violazione di un diritto della proprietà industriale, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova (ad es. corrispondenza commerciale) concernenti la denunziata violazione e la sua entità.

e) Sequestro dei prodotti costituenti oggetto di contraffazione, ma anche conservativo dei beni del contraffattore se la violazione è commessa su scala commerciale (ad es. blocco dei conti bancari).

f) Ordine di esibizione di documenti con elementi od informazioni detenuti dalla controparte a conferma degli indizi di fondatezza della domanda, oppure di ogni altro elemento utile alla identificazione dei soggetti implicati nella produzione dei prodotti o servizi, od ancora, in caso di violazione su scala commerciale mediante atti di pirateria, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte. Ciò consente, oltre all'individuazione dei soggetti responsabili, di acquisire elementi di prova finalizzati a stabilire l'entità del danno.

g) Ordine di pubblicazione in uno o più giornali dell'ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale.

I provvedimenti cautelari possono, inoltre, essere adottati, quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare la loro attuazione, "inaudita altera parte" (ovvero senza nemmeno preavvertire la controparte) con decreto.

Ma anche, qualora vengano adottati con ordinanza, ovvero disponendo la preventiva comparizione della parte che può, pertanto, difendersi prima di dover subire un provvedimento, le tempistiche sono comunque assai ridotte, come è successo per il caso pratico affrontato dal Tribunale di Genova che andrò ad esporre.

IL CASO DEL TRIBUNALE DI GENOVA

La questione riguardava la produzione e commercializzazione di caschi per motociclisti sui quali erano stati impressi un elemento grafico ed uno letterale molto simili ai marchi di una società (di seguito X), con notorietà internazionale, di produzione di articoli di abbigliamento ed accessori.

(
Orbene, X depositava nei primi giorni del mese di Maggio 2007 presso il Tribunale di Genova, ricorso per sequestro ed inibitoria ai sensi degli artt. 129-131 CPI e/o 700 c.p.c. e/o 2598 c.c.

Il ricorso era rivolto nei confronti di una società (di seguito Y) che aveva registrato in Italia una marchio simile a quello della ricorrente nella classe di prodotto 9 (caschi per motocicletta) e che aveva concesso in uso il marchio alla società (Z), che si era invece occupata della produzione e commercializzazione.

Il Tribunale (pur avendo la possibilità di decidere "inaudita altera parte") fissava comunque udienza per la comparizione delle parti, invitando comunque le convenute ad astenersi dalla vendita e commercializzazione dei caschi. Z si costituiva in giudizio sostenendo di essere legittimata alla produzione e commercializzazione in quanto avvenuta con il consenso del titolare del marchio ed invocava l'applicabilità dell'art 232 CPI (limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato), nonché dell'art. 28 CPI (convalidazione del marchio).

Il titolare del marchio simile a quello della società ricorrente si difendeva evidenziando, in particolare, le differenze tra i segni distintivi.

Il Tribunale, alla fine del mese di Maggio (dopo circa venti giorni dal deposito del ricorso introduttivo) accoglieva la domanda ritenendo esserci il *fumus boni juris* del diritto vantato dalla ricorrente relativo alla contraffazione del marchio, in quanto l'uso del segno apposto sul casco era pressocché identico a quello di cui X era titolare, in virtù di svariate registrazioni internazionali e non invece del marchio figurativo della società Y.

L'utilizzo del segno veniva, quindi, considerato palese contraffazione dei marchi di X ed atto di concorrenza sleale "senza necessità di ulteriori indagini circa la estensione della tutela accordata dall'ordinamento al titolare del marchio registrato" (così testualmente riportato nell'ordinanza).

Il Giudicante poneva, peraltro, l'attenzione sul fatto che i marchi della ricorrente godevano di notorietà e rinomanza, come era già stato riconosciuto in una altra pronunzia del Tribunale di Roma, per cui la tutela doveva

necessariamente estendersi anche in relazione all'utilizzo del marchio per prodotti e servizi non affini (come i caschi per motociclisti) per i quali i marchi non erano stati registrati. Sosteneva, inoltre, che il commercio di caschi era comunque destinato ad una clientela che presuntivamente orienta le proprie scelte di acquisto avuto riguardo al profilo estetico e alla presenza di griffe non solo su capi di abbigliamento ma anche sugli accessori, quale ad oggi, sotto alcuni profili, tenuto conto dell'obbligatorietà del suo uso, può ritenersi un casco per motociclisti.

Con riferimento all'altro requisito di legge del periculum in mora, il Giudice lo ha ritenuto sussistente tenuto conto del fatto che i caschi erano stati messi in commercio con rischio di confusione sul mercato con danno immediato ed irreparabile per la ricorrente.

Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha quindi accolto:

1) la domanda di sequestro dei caschi detenuta in ogni forma o comunque nella disponibilità delle resistenti, anche se appartenenti ad operatori commerciali terzi, il sequestro del materiale pubblicitario, il sequestro in copia dei documenti contabili (fatture, ordini, bolle di consegna, scritture contabili nonché della documentazione contabile costituente elemento di prova per la successiva domanda di merito;
2) la domanda di inibitoria ex art. 131 CPI dell'uso del marchio così come era stato riprodotto, con fissazione di una penale di € 1000,00 per ogni violazione del provvedimento;
3) la domanda di pubblicazione di estratto del provvedimento su

quotidiani più diffusi n ambito nazionale e locale, con spese a carico delle parti convenute "quale misura idonea a contenere il danno all'immagine.

Le parti resistenti proponevano reclamo ponendo, in particolare, l'attenzione del Tribunale sulle sostanziali differenze tra i prodotti appartenenti a classe merceologiche del tutto differenti e, pertanto, sostenevano che non vi era alcun rischio di confusione sul mercato. Il Tribunale, in composizione collegiale, era invece di tutt'altro avviso per cui respingeva il reclamo e confermava il provvedimento opposto sostenendo, in particolare, che il giudizio di affinità tra prodotti deve prescindere del tutto dalla loro appartenenza alla stessa classe merceologica. Riporto, qui di seguito, i passi salienti del provvedimento: "il giudizio di affinità.....deve riferirsi - invece - ad indici più concreti, come quelli richiamati dalla stessa difesa dei reclamanti, che hanno riguardo - appunto - alla intrinseca natura dei prodotti, alla loro destinazione alla stessa clientela ed alla soddisfazione degli stessi bisogni, i quali non devono essere considerati in senso assoluto, come gli elementi esclusivi sui quali fondare il giudizio di affinità dei prodotti, ma come gli indici di una possibilità di confusione circa l'origine dei prodotti, in coerenza con la funzione del marchio di indicazione della provenienza del prodotto e con la concezione della tutela del marchio volta contro la possibilità di confusione circa la fonte di provenienza del prodotto. Può accadere - pertanto - che siano considerati affini anche prodotti che non sono tali merceologicamente, perché stanno tra loro in una relazione che il giudizio del pubblico associa alla stessa fonte di produzione, creando pertanto la possibilità di confusione. Il che si

verifica con particolare evidenza per particolari marchi, come quelli propriamente detti "dei creatori del gusto e della moda"; così la giurisprudenza ha ritenuto affini - tra loro - prodotti di abbigliamento e gioielleria, che non sono tali merceologicamente, ma che nella produzione di moda il pubblico è abituato a veder contrassegnati dallo stesso marchio.

D'altra parte la produzione della ricorrente comprende - oltre all'abbigliamento – altri generi come occhiali, profumi, accessori e corredi per la casa. I caschi hanno in comune con l'abbigliamento ed altri generi contigui contrassegnati da marchi della moda – come ad esempio gli occhiali - il fatto di essere destinati ad essere indossati dalle persone: intanto sono destinati a soddisfare oltre ad esigenze di protezione e sicurezza del motociclista, anche esigenze di natura estetica e di distinzione di chi li indossa, non meno rilevanti dal punto di vista della caratterizzazione e valorizzazione del prodotto nel mercato di riferimento. Lo stesso concetto è stato espresso chiaramente dal primo giudice – nel provvedimento impugnato - laddove ha affermato che la fabbricazione del casco e la sua immissione in commercio è destinata ad una clientela che presumibilmente orienta le sue scelte di acquisto con riguardo al profilo estetico ed alla presenza di *griffe* non solo sui capi di abbigliamento, ma anche sugli accessori, come può considerarsi - oggi - un casco per motocicli. Comprova la destinazione dei caschi ad un settore di mercato contiguo a quello dell'abbigliamento il fatto che - nella fattispecie - i caschi di Y fossero stati posti in vendita dalla boutique ..... nel centro di Milano".

E' da notare che il provvedimento riporta la data di Giugno 2007, per cui la fase cautelare si è definitivamente chiusa in meno di due mesi con l'adozione di provvedimenti che hanno paralizzato l'attività di contraffazione e messo a conoscenza del pubblico dei consumatori quanto era successo.

L'interesse della pronuncia risiede, quindi, nel fatto che il Tribunale, a parte le valide considerazioni per l'accertamento del pericolo di confusione, ha posto l'attenzione sulla percezione del segno da parte del pubblico secondo l'insegnamento ormai consolidato della Corte di Giustizia europea per la risoluzione di problemi interpretativi i materia di marchi.

Viene così punita ogni forma di sfruttamento parassitario del mezzo di comunicazione da parte di coloro che non sono stati autorizzati all'uso del segno distintivo.