

STUDIO LEGALE

SUTTI

COMBATTERE LA CONTRAFFAZIONE

Come deve agire l'azienda per tutelare prodotti, marchi e brevetti

Milano, 19 Maggio 2005

DALLA CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI ALLA CONTRAFFAZIONE DEI PRODOTTI: COME TUTELARSI

Il fenomeno del Look Alike

La normativa per tutelarsi contro i prodotti contraffatti

La protezione dei modelli

e la repressione dell'imitazione servile

Dr. Arlo CANELLA, Associate dello Studio Legale Sutti

<http://www.sutti.com>;

Avv. Simona CAZZANIGA, Partner dello Studio Legale Sutti

<http://www.sutti.com>;

SLS, VIA MONTENAPOLEONE 8, I 20121 MILANO - TEL. (+39) 0276204.1 - FAX (+39) 0276204805-0276204806

SLS, VIA XX SETTEMBRE 3, I 00187 ROMA - TEL. (+39) 0642012533 - FAX (+39) 0642003032

SLS, VIA GARIBALDI 12, I 16124 GENOVA - TEL. (+39) 0102474035 - FAX (+39) 0102474257

SLS Ltd., 19 PRINCES STREET, UK LONDON W1B 2LW - TEL. (+44 20) 7409 1384 - FAX (+44 20) 74091384

SLS, 2-17-13 ASAGAYA-KITA, SUGINAMI-KU, TOKYO 166-0001 JAPAN - TEL. (+81 3) 33100693 - FAX (+81 3) 33100740

SLS, UL. MOSKOVSKA 27A., 1000 SOFIA BULGARIA- TEL. (+359) 29803275 - FAX (+359) 29885015

SLS, 6 DJURE SALAJA, SGR BEOGRAD 1100 - TEL. (+381) 113345195 - FAX (+359) 113345152

SLS, BD. UNIRII 2, BL.8A, ET.5, AP.25, SECTOR 4, RO BUCURESTI 040104 - TEL. (+40) 213370730 - FAX (+40) 213373171

***DALLA CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI
ALLA CONTRAFFAZIONE DEI PRODOTTI:
COME TUTELARSI***

■ ***Il fenomeno del LOOK ALIKE***

Sul mercato, il "look alike", "me too", "knock off" è un agente patogeno, un parassita che si nutre del valore di avviamento d'impresa, in grado di ostacolare non solo il normale funzionamento del mercato, ma anche e soprattutto delle imprese che in esso si muovono, alterandone irreversibilmente gli equilibri.

Esso opera usualmente accumulando intorno al *prodotto originale* ed alla sua immagine commerciale, un certo numero di surrogati, concepiti in modo da risultare sensibilmente vicini al prodotto di riferimento, proprio allo scopo di ostacolare la capacità dell'acquirente di poterlo riconoscere come tale o, quanto meno, al fine segnalare al mercato un'*alternativa* conveniente che contiene tutte le caratteristiche *salienti* del prodotto originale.

Infatti, il *look alike* e' in grado sfruttare proficuamente la capacità attrattiva della

STUDIO LEGALE

SUTTI

confezione, dell'involucro, dell'imballaggio (c.d. *trade dress*) del prodotto altrui, svilendone immancabilmente il potere di richiamo, con il rischio incombente che tale potere possa giungere ad esaurirsi del tutto.

In concreto, ciò che viene minato dall'illecito in questione è, non tanto e non solo, ciò che solitamente viene ricondotto al marchio d'impresa, quanto più correttamente il valore della *marca* stessa.

Per *marca* (o *brand*) aziendalisticamente si intende un *asset* autonomo, attributo distintivo del prodotto, fondato sulla fiducia che primariamente alimenta le relazioni con i distributori e con i consumatori finali.

E' innegabile infatti che l'esperienza, la differenziazione e l'innovazione rafforzino il rapporto con la clientela ed allo stesso tempo ne traggano benefici sia diretti, sia indiretti. Questo positivo flusso biunivoco viene interrotto ogni qual volta scatti l'effetto distorsivo del *me too*, in grado di rendere *fumosa* la comunicazione aziendale, di pregiudicare reputazione e fiducia, ostacolando stabilità e fedeltà della clientela.

Del resto la confezione del prodotto è l'elemento più immediato, capace di incidere con maggiore forza sulla - tanto determinante, quanto fugace - scelta di acquisto del consumatore.

In pochi secondi si consuma ciò che rappresenta il fine ultimo di ingenti investimenti d'impresa sia materiali, sia immateriali.

Tanto più è breve il tempo che si presume verrà dedicato all'acquisto, tanto maggiore sarà il rischio che il concorrente dedito ad una politica di *look alike* (*sembrare come...*) sortisca l'effetto desiderato ovvero quello di vedere "scansato" il prodotto originale di riferimento, comunque "costeggiandolo" e piluccandone l'appetitosa fetta di mercato.

STUDIO LEGALE

SUTTI

Ed è proprio per questa ragione che il luogo di elezione in cui si consuma l'illecito in questione è la grande distribuzione.

Si tratta per lo più di beni di largo consumo, confezionati con colori, scritte, figure, forme... sufficientemente ingannevoli ed attraenti per la percezione del consumatore medio (e mediamente frettoloso e distratto), da scivolare dallo scaffale nel carrello, superandone il rapidissimo vaglio critico.

Peraltro, tale fenomeno è tutt'altro che recente, nato nella patria della distribuzione di massa - gli Stati Uniti - esso ha conosciuto una diffusione ed uno sviluppo pressochè coincidente con le ciclicità dell'andamento economico americano.

In particolare, nei momenti maggiormente favorevoli ai *brand* di riferimento, i *look alike* attaccavano le *leading firms*, incidendo sulla quota di mercato già detenuta ed intervenendo altresì sulla fascia di consumatori che sebbene non fossero stati interessati all'acquisto dei *leading brands*, sarebbero stati ad esso persuasi ugualmente grazie al prezzo inferiore combinato con l'*appeal* irrazionale esercitato dalla (simil) confezione del prodotto trainante.

Tuttavia, non si deve riduttivamente ritenere che il fenomeno del *look alike* sia da confinarsi ai *prodotti da supermercato*, perché si finirebbe inevitabilmente col cadere in errore.

Abbiamo visto, infatti, come il fenomeno in realtà si traduca in una politica commerciale (*rectius*, strategia di mercato) i cui elementi salienti riconducono con una certa univocità all'illecito di cui si tratta, ma i cui possibili orizzonti - merceologicamente e distributivamente intesi - incontrano un limite solo nella ingegnosa slealtà del concorrente.

STUDIO LEGALE

SUTTI

E' pur vero che solitamente in associazione all'idea di *look alike* si pensa esemplificativamente ai soli alimentari di largo consumo, tuttavia, è inevitabile constatare come risultino colpiti dal fenomeno almeno anche i settori del para-farmaceutico, dei cosmetici, dei giocattoli ed ancor più il settore della moda.

Come è noto, proprio l'ultimo settore richiamato è stato in verità uno dei primi ad essere colpito dal fenomeno. Abiti, calzature ed accessori più a buon mercato, pedissequamente ripetitivi - almeno nei tratti salienti e maggiormente riconoscibili - delle creazioni originali hanno assunto in passato e continuano a mantenere tutt'oggi dimensioni preoccupanti. Cui deve aggiungersi la criticità che il fenomeno rappresenta in quest'ultimo peculiarissimo settore ove la tutela del *brand* riveste un ruolo più che mai rilevante.

In sintesi, affrontando la tematica dei *look alike* ci si deve scontrare con l'annosa questione del *trade-off* esistente tra la tutela dei prodotti originali (quindi, del valore di avviamento dell'impresa) ed il beneficio dei consumatori tratto dall'aquisto di prodotti equivalenti ad un prezzo inferiore.

E' chiaro che problematiche di questo genere, legate all'Analisi Economica del Diritto - disciplina particolarmente cara al mondo giuseconomico angloamericano - non possono e non devono venire banalizzate.

Tutt'altro, nel tentativo di fornire un inquadramento sistematico per l'illecito descritto, deve essere garantito un ruolo centrale all'analisi economica proprio al fine di distinguere ciò che rappresenta il normale funzionamento del mercato da quelle condotte che finirebbero per minarne irreversibilmente gli equilibri, traducendosi in disincentivi per la crescita e l'innovazione d'impresa ed in maggiori costi per i

consumatori finali.

■ ***La normativa per tutelarsi contro i prodotti contraffatti: la protezione dei modelli e la repressione dell'imitazione servile.***

Abbiamo cercato, fino a questo punto, di fornire una panoramica dei fenomeni che normalmente vengono affollati sotto la definizione terminologica di *look alike*. Peraltro, precisiamo che questa tipologia di illecito non deve essere confuso con la casistica afferente altra categoria di prodotti, anch'essi talvolta troppo riconducibili ad altro prodotto noto, ma che comunque vengono normalmente offerti negli *hard discount*.

Piuttosto, si è visto come la *camaleontica* fattispecie di illecito industrialistico - per cui già è difficile trovare un nome univoco, *look alike*, *me too*, *knock off*... - fatichi ugualmente a trovare una chiara definizione normativa che non finisca per perdersi nei meandri di fascinazioni extranazionali.

Ciò - riteniamo - semplicemente perché nell'affrontare la questione sembra scorretto *in primis* l'approccio.

Abituati a trattare di contraffazione di marchi, di modelli oppure di imitazione pedissequa si tende ad affrontare il problema come se effettivamente di *contraffazione* si trattasse, mutuandone le categorie ed i concetti. Il che, non può essere corretto.

Analizziamo la fattispecie in concreto.

Vengono riprese le caratteristiche *complessivamente più individualizzanti* della confezione di un prodotto (da un punto di vista cromatico, di forma, di contenuto...) e viene fatta la massima attenzione a non riprendere anche il marchio o il modello protetto, ed anzi, si cerca di innestare nella confezione nel suo complesso un marchio

STUDIO LEGALE

SUTTI

completamente diverso (in posizione marginale).

Lo scopo è, evidentemente, eludere le norme a tutela dei marchi e/o dei modelli registrati¹.

Eppure, nel suo insieme, quel prodotto *look alike* evoca fortemente, si potrebbe osare persino dire "inequivocabilmente", l'altro originale e ben noto!

Gli esempi sono ormai davvero tantissimi.

Si pensi alla lattina dell'olio CUORE con fondo bianco, due ovali giallo e arancio che incorniciano il segno in una certa tonalità di verde sotto cui appare una pannocchia inclinata.

Come era fatto il prodotto *look alike* in questione?

In modo assolutamente identico, solo che il marchio diventava DAILY (per nulla confondibile con CUORE) e la pannocchia era inclinata verso destra invece che verso sinistra!

Altro caso. I cioccolatini LINDOR, di forma sferica, confezionati "*a caramella*" con una carta semi-trasparente e la raffigurazione di pizzi bianchi ai lati, noti per la caratteristica della "*scioglievolezza*" del ripieno particolarmente cremoso. Esternamente,

¹ La disciplina giuridica del *design* industriale, ai sensi della legge modelli e della legge sul diritto d'autore è stata implementata dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001) in attuazione della direttiva comunitaria 98/71. I contenuti della norma italiana sono perfettamente in linea con la disciplina europea e con il Regolamento Comunitario n. 6/2002.

In sintesi, possiamo schematizzare come la normativa italiana ed europea accordi tre diverse forme di protezione al *design* industriale: 1) per registrazione; 2) per diritto di autore; 3) come *design* non registrato.

Ad ogni modo, il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (nuovo "Codice della Proprietà Industriale", in vigore dal 19 marzo 2005) ha fornito un generale accorpamento ed un riassetto organico delle disposizioni in materia di proprietà industriale e specificamente in materia di marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni segrete, nuove varietà vegetali, ergendosi – per l'effetto - a nuova norma nazionale di riferimento.

Dobbiamo rilevare, tuttavia, che la fattispecie del *look alike* si muove in una direzione di strategico aggiramento delle norme a tutela del *design* e dei marchi, così da venire in rilievo solo in caso di errori *macroscopici* da parte di chi opera slealmente sul mercato.

le notissime e variegate confezioni di LINDOR sono pure rosse con una ripresa di pizzo bianco e mostrano anche un cioccolatino dimezzato affinché si veda il suo morbido ripieno, rappresentato da onde concentriche che increspano la superficie della crema di cioccolato.

Il prodotto *look alike* in questione era contrassegnato dal marchio TAGLIA, la confezione dalle stesse proporzioni (anche se di dimensioni lievemente differenti) era rossa e anch'essa, con un cioccolatino a metà e con la stessa rappresentazione del ripieno di cioccolato... e pure con un pizzo bianco (per il vero, quest'ultimo, di tipo diverso).

Di esempi pratici ne esistono ormai a centinaia!

Così facendo viene esclusa la possibilità di invocare le norme a tutela dei marchi (o dei modelli, *if any...*) perché palesemente diversi. Viene pure difficile richiamare la fattispecie dell'imitazione pedissequa di prodotto altrui (quella usata anche ove un prodotto non abbia alcun marchio o modello registrato) proprio perché la norma in questione, così come applicata dalla giurisprudenza, contempla casi in cui viene copiato un prodotto pressoché integralmente, al fine di realizzarne quasi un *clone*, ovvero un oggetto che possa essere involontariamente scambiato con l'originale.

Negli esempi di *look alike*, in verità il consumatore (salvo il caso in cui si confonda davvero per la fretta con cui al supermercato prende un prodotto dallo scaffale gettandolo nel carrello, convinto di aver preso il solito prodotto) ha modo di rendersi pienamente conto che si tratta di un prodotto diverso, non foss'altro, per il diverso prezzo!

Ma scatta un meccanismo di *curiosità* che induce comunque il consumatore a *provare...*

Studi di marketing hanno infatti sottolineato come i consumatori non ritengano

STUDIO LEGALE

SUTTI

"*rischioso*" o "*pericoloso*" acquistare il bene *look alike*: la curiosità di verificare se anche qualitativamente quel bene possa essere "*conveniente*" spinge almeno ad un acquisto!

Così facendo, comunque, si determina un danno per mancate vendite.

Tutti coloro che acquistano detti beni sono comunque suggestionati dall'*appeal* del bene originale che si pone in tal modo in una situazione di forte esposizione al rischio di *annacquamento* per la coesistenza sul mercato di prodotti che riprendono le caratteristiche individualizzanti di un bene che si è affermato dopo svariati anni di investimenti!

Perfettamente in accordo con chi ha sostenuto che l'inquadramento sistematico del *look alike* rappresenti un "*non problema*" ogni qual volta si possa tradurre in concreto nella contraffazione del marchio (registrato, di fatto, tridimensionale, di colore...) o del *design*, abbiamo cercato di evidenziare come l'illecito *de quo*, si concreti piuttosto e prima di tutto in una condotta di scorretta concorrenza, ove la slealtà diviene più sottile e quindi più insidiosa.

Solo pochi casi concreti hanno mostrato l'applicabilità delle norme a tutela del marchio tridimensionale e/o del modello a fenomeni di *look alike*, ma ciò perché - in pratica - la stragrande maggioranza delle confezioni di prodotti non sono registrate affatto e altrettanto difficilmente possono essere assimilati a marchi di fatto (per la complessità di elementi individualizzanti compresenti e/o perché, singolarmente presi, non sarebbero di per se' tutelabili).

Cui deve aggiungersi che il dettato delle nuove norme del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) in punto di marchi, pare non contemplare più

STUDIO LEGALE

SUTTI

la fattispecie del *preuso di fatto*, il che farebbe tornare in vigore effettivo la norma civilistica (art. 2571 c.c.) che, seppure sostanzialmente analoga nei contenuti all'articolo 9 della vecchia legge marchi, potrebbe venire applicata sulla scorta di interpretazioni sostanzialmente peggiorative. Al riguardo non possiamo che restare in attesa di conoscere quali saranno i reali sviluppi giurisprudenziali...

Ciò che è pacifico - purtroppo - è che una norma espressamente prevista per il caso del *look alike* non esista.

Ed il problema è proprio questo perché, d'altro canto, è innegabile l'esigenza di dare tutela al *packaging*, complessivamente considerato (linee, forme, colori, figure, slogan...), quando presenti un *quid* distintivo sufficiente, oltre che suggestivamente richiamato dal prodotto del concorrente (a riprova di un atteggiamento palesemente approfittatorio).

Occorre - per l'effetto - difendersi o, ancor meglio, aggredire chi si nutre indebitamente dell'altrui avviamento.

E quindi, a maggior ragione nella situazione normativa attuale, in cui la repressione del fenomeno è affidata pressoché in esclusiva all'ormai *ultrasessantenne* articolo 2598 c.c. emergono tutta una serie di problemi di riconducibilità della fattispecie ad uno dei tre commi del 2598 c.c., oltre che del successivo e connesso strumento processuale del provvedimento cautelare atipico (700 c.p.c.).

Procedendo quindi dalla configurabilità nel merito della fattispecie *de quo* quale illecito ex art. 2598, osserviamo primariamente che tale norma - policroma e multiforme - nel corso della sua vigenza ha dato ottima prova di sé.

O meglio, i magistrati che sono stati chiamati all'interpretazione della norma nei singoli

STUDIO LEGALE

SUTTI

casi concreti sono abilmente riusciti ad enucleare un certo numero di tipicità, ormai consolidate, al fine di colpire il più ampio spettro possibile di atti di concorrenza sleale. Tuttavia, occorre ammettere che nell'ambito più ristretto della concorrenza sleale confusoria e di quelle fattispecie che ne sono le emanazioni più rappresentative tale tipizzazione non è avvenuta. Ancor meno per il *look alike*.

Tale fenomeno infatti presenta peculiarità sue proprie che difficilmente si possono ricondurre al primo comma dell'art. 2598 (“*compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) [...] imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;*”): vi sarebbero troppe incongruenze. Prima fra tutte la mancanza di un rischio di “*confusione*” tradizionalmente inteso nel senso dell'*aliud pro alio*. Riteniamo che solo il terzo comma del 2598 c.c. (“*compie atti di concorrenza sleale chiunque: 3) [...] si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda*”) possa offrire una via, tralasciando la *confusorietà* e rimettendosi all'inottemperanza dei *principi della correttezza professionale*, scegliendo di enfatizzare l'aspetto della potenzialità dannosa per l'altrui azienda sulla scorta di un *certo qual rischio di suggestione*.

Ed è proprio questo il punto. Senza travisare il concetto di *confusorietà*, che in effetti concerne il *look alike* solo marginalmente (ove vi fosse in pieno si tratterebbe di imitazione servile), occorre riconoscere che la potenzialità dannosa della fattispecie è in effetti molto forte, perché erosiva del valore di avviamento.

Potremmo giungere a sostenere, come si è detto, che esista e sia reale proprio un valore di *suggestione*, ma che debba essere considerato come concetto *nuovo*, magari speculare

STUDIO LEGALE

SUTTI

a ciò che è rappresentato dall'*agganciamento* per le fattispecie di *concorrenza parassitaria*, ma senza la pretesa di schiacciare indistintamente il tutto all'interno del concetto di *confusorietà*.

E senza dubbio in questo caso, di *parassitismo* si tratta, lo si diceva all'inizio di questo scritto, ma senza velleità di risolvere la spinosa questione, ci limitiamo a sostenere la riconduzione della fattispecie alla previsione finale dell'art. 2598 c.c. come l'unico *luogo* normativo in grado di preservare le specificità del fenomeno *look alike* e quindi di consentire un intervento giudizialmente adeguato.

In realtà riteniamo che il secondo punto dell'art 2598 c.c. e più precisamente alla seconda parte di detto punto, letto come alternativo e completamente svincolato dalla prima parte, possa essere lo strumento normativo più appropriato ed idoneo a dare tutela a prodotti colpiti da imitazione *look alike*. Si legge infatti: “[...] *compie atti di concorrenza sleale chiunque: [...] 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente*»;

In ogni caso, che si tratti di concorrenza sleale per attività professionalmente scorretta o per ingiusta ripresa dei pregi di un prodotto altrui, porta comunque come conseguenza ad altro problema di tipo processuale.

Il *look alike*, non essendo fattispecie contemplata appositamente da una norma del C.P.I., esclude la possibilità di ricorrere agli strumenti processuali tipici (e certamente rapidi ed efficaci) del diritto industriale. Per l'effetto, la tutela cautelare deve necessariamente essere virata sulle azioni innominate ex art. 700 c.p.c.

In materia di concorrenza sleale, infatti, giurisprudenziale è anche l'approccio usato per

STUDIO LEGALE

SUTTI

quanto attiene la tutela interinale.

In particolare, in sede di verifica dei presupposti dell'azione – *fumus boni iuris* e *periculum in mora* - non sarà possibile giovare degli orientamenti di favore che sono andati consolidandosi in materia di cautela brevettuale, quali ad esempio quello per cui il *periculum* sarebbe da ritenersi *in re ipsa* (ovvero sulla base del fatto stesso della contraffazione), perché capace di produrre effetti pregiudizievoli di una certa rilevanza sui rapporti economici di mercato, suscettibili di ampliarsi gravemente con il passare del tempo.

Simmetricamente, per quanto attiene il presupposto del *fumus*, neppure sarà possibile avvantaggiarsi delle presunzioni di validità date dai titoli brevettuali o dagli attestati di deposito/registrazione di marchio.

La *prova* dell'urgenza sarà purtroppo affidata ad una valutazione caso per caso e, da ciò, l'accuratezza necessaria all'ottenimento della cautela richiesta dovrà essere il più possibile indirizzata alla sussistenza nello specifico caso concreto di un pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto e la ragionevole apparenza del medesimo buon diritto che si vuole tutelare.

Cui deve aggiungersi purtroppo - salvo casi di *interferenza* con la materia trattata dal C.P.I. - il problema della competenza di un giudice *non specializzato*.

Infatti, alla luce dell'inquadramento normativo presentato (*atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.*), dobbiamo ricordare che l'art. 3 del decreto istitutivo delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale², in punto di competenza per materia delle sezioni, ammette anche le fattispecie di concorrenza sleale solo ove

² D.Lgs. 27/06/2003 n. 168

“*interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale*”. Da ciò, la concorrenza sleale ed ovviamente il fenomeno del *look alike sembrerebbe* restare affidato al giudice ordinario (salvo, ovviamente, i casi in cui si riesca a sostenere che la fattispecie *interferisca* in concreto con marchi o modelli registrati)³.

Peccato! Il giudice specializzato sarebbe stato sicuramente più sensibile alle esigenze di tutela di illeciti di questo tenore che, seppur recanti marcati aspetti peculiari, sarebbero risultati comunque connessi con l'esigenza di tutela dell'avviamento d'impresa, vero ed autentico *trait d'union* di tutta la materia normalmente ricondotta all'ambito della proprietà industriale ed intellettuale.

Giurisprudenza Nazionale e Internazionale

Provvediamo, quindi, a presentare una prima selezione di sentenze nazionali e straniere riguardanti detto fenomeno, tra le molte considerate in un'opera di prossima pubblicazione sull'argomento che cercherà di focalizzare ed oggettivizzare i meccanismi di percezione visiva e di registrazione di un oggetto come simile o meno ad un altro attraverso l'applicazione di studi scientifici della *gestalttheorie*.

Si auspica così di realizzare uno strumento che permetta di superare un approccio troppo empirico e soggettivo da non lasciare alcuna certezza del diritto nel valutare le singole fattispecie, che – nella migliore delle ipotesi – portano la giurisprudenza più sensibile ad

3 Ci permettiamo tuttavia di essere possibilisti riguardo l'apertura della competenza delle Sezioni Specializzate, quantomeno tendenziale, alla materia della concorrenza sleale. Il dettato dell'art. 134 del nuovo CPI che apre le porte al processo societario in ambito industrialistico, precisa che dovrebbe applicarsi “*nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale*”. E ciò dovrebbe far ben sperare, seppure le sezioni specializzate nelle poche pronunce occorse fino ad oggi, risultino ancora tendenzialmente divise, dimostrando una certa cautela in punto.

STUDIO LEGALE

SUTTI

accogliere le domande grazie al ricorso di concetti quali *l'associazione* o la *suggerione* senza però riuscire a motivare oggettivamente e/o scientificamente sul perchè sussistenti o meno. Tutte le decisioni altrimenti rischiano di non poter essere dei veri "precedenti" e rischiano comunque di essere contraddette nel successivo giudizio di merito poichè magari detto secondo giudice applica principi soggettivi diversi dal primo.

SENTENZE STRANIERE

Sentenze UK:

1) Spalding & Bros v. AW Gamage Ltd, 1915, 32 RPC 279, 284.

Afferma la necessità di provare la volontà di "*imitate for deceiving purposes*"

2) Imperial Group plc & Another v. Philip Morris Ltd & Another, 1984, RPC 293.

La domanda viene rigettata, in quanto il giudice afferma che gli elementi figurativi riprodotti sulla confezione non avevano un carattere distintivo sufficientemente forte.

(Prodotto: pacchetto di sigarette).

3) Reckitt & Colman Products Ltd v. Borden Inc, 1990, RPC 293.

Il packaging peculiare aveva una natura distintiva per il fatto di essere stato usato per diversi anni.

(Prodotto: succo di limone).

4) Beecham Group plc & Another v. J Sainsbury plc, 1987, unpublished.

Il packaging era stato imitato, e quindi l'uso ne fu proibito. Il giudice però non accordò l'injunction per la mancanza di periculum in mora e per il fatto che il "*risk of association*" non era stato provato.

5) High Court of Justice, Chancery Division London, decision of 20/07/1994 [...]

6) United Biscuits (UK) Ltd v. Asda Stores Ltd, 1997.

Il giudice dichiarò il "*tardemark counterfeiting*" e la "*imitation*" attraverso il trademark e il packaging simili.

(Prodotto: biscotti).

Sentenze AUSTRALIANE:

1) Federal Court of Australia, 27/9/2001, Sydneywide Distributors Pty Limited v. Red Bull Australia Pty Limited, PrincewaterhouseCoopers Legal, 2002, Winter Edition.

Viene usata una lattina simile, lo stesso schema di colori, simile disposizione delle parole sulla lattina e la stessa grafica al centro della lattina, sicchè i prodotti erano decisamente somiglianti.

Viene considerato anche che i consumatori di bevande analcoliche scelgono i prodotti non prestando particolare attenzione.

Le bevande analcoliche sono un bene banale, sul quale l'incidenza del marchio ha un peso limitato. C'era una chiara intenzione da parte di Sydneywide di "*sail as close to the wind*" il più possibile, in modo da sfruttare la solida reputazione che il prodotto "*Red Bull*" aveva acquisito dalla sua introduzione nel 1997.

La differenza di prezzo tra i due prodotti non era sufficiente a differenziarli.

E' sottolineato il fatto che ciò che in effetti conta è la somiglianza del packaging dei due prodotti e i loro aspetto visivo globale.

(Prodotto: bevanda analcolica)

SENTENZE U.S.A.:

1) Simon & Schuster v. The Putnam Berkley Group Inc., District Court of New York, 1994.

Nonostante vi fosse una serie di dettagli differenti, l'aspetto generale dei prodotti era simile.

(prodotto: libri)

2) Appalachian Artworks Inc. v. The Toy Loft Inc.

Il packaging era abbastanza simile, ma non in maniera tale da poterlo considerare un'imitazione. Ciò che ha portato alla decisione che ha riconosciuto la violazione del "*trade dress*" è stato il fatto che entrambi le confezioni offrivano un caratteristico gadget (nella fattispecie: certificati di "*nascita*" e di "*adozione*" delle bambole nelle scatole) e quindi il consumatore poteva essere tratto in inganno sull'origine dei prodotti.

(prodotto: bambole)

3) Supreme Court, Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Brothers Inc.

Viene negata la tutela per una linea di abbigliamento riprodotta in maniera simile dalla grande distribuzione. La Corte argomenta però che lo stile degli abiti non era sufficientemente caratterizzato e soprattutto non aveva acquisito grande notorietà presso il pubblico. Il fatto importante è che la Corte sottolinea che, se la stesso genere di imitazione fosse stata applicata al packaging dei prodotti, allora sarebbe stata ammessa senza dubbio la tutela del "*trade dress*".

(prodotto: abbigliamento)

4) Qualitex Co. v. Jacobson Products

Il prodotto era caratterizzato da lungo tempo dall'uso di un particolare colore (il verde-oro). L'utilizzo di un colore uguale o simile da parte di un concorrente avrebbe potuto trarre in inganno l'acquirente sull'origine del prodotto.

(prodotto: cleaning press pads).

5) Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad Inc.

Viene sancita l'illiceità dell'imitazione non tanto del prodotto in tutti i suoi elementi, ma della sua "total image" e "overall appearance"

(prodotto: prodotti farmaceutici).

6) Fun Damental Tool Ltd. v. Gemmy Industr. Corp.

Il prodotto veniva presentato in una peculiare confezione (triangolare e trasparente), utilizzando particolari colori e una certa disposizione di scritte. La confezione del concorrente era di forma simile, utilizzava gli stessi colori (sebbene in campi diversi) e le scritte erano disposte in maniera analoga.

(prodotto: gadgets)

7) Sony Computer Entertainment America Inc. v. Gamemasters

(Il caso è ampio e include anche fattispecie differenti) Veniva utilizzato un packaging di forma simile e con gli stessi colori rispetto a quello utilizzato dalla Sony per una serie di prodotti.

(prodotto: videogames).

8) PAF S.r.l. v. Lisa Lighting Co.

Il prodotto (opera del design seppur non registrata) aveva comunque una forma caratteristica, per cui non è stato ritenuto sufficiente che il concorrente avesse apposto in evidenza il suo marchio.

(prodotto: lampade).

9) Sunbeam Products Inc. v. The West Bend Co.

E' stato copiato l'aspetto generale (caratteristico) di un frullatore da cucina. Non è valsa ad evitare l'imitazione l'apposizione di un marchio differente e nemmeno il fatto che in commercio ci fossero dei mixer simili.

(prodotto: mixer).

10) Imagineering v. Van Klassens

E' stato inibito al convenuto di produrre un mobile dalle linee caratteristiche.

(prodotto: arredamento).

11) Paddington Corp. v. Attiki Importers

Riconosciuto il "*trade dress infringement*" per due bottiglie di liquore.

"Sono entrambe bottiglie trasparenti, con un'etichetta centrale grande e una più piccola sul collo, con le stesse tonalità di rosso, bianco e nero. Le etichette sono divise in due campi, uno bianco sopra ed uno rosso sotto. Entrambe usano lettere nere coi numeri grandi e i caratteri "# e "N°" in piccolo. Entrambe le scritte "Ouzo" sono in bianco su campo rosso, con una differenza di ombreggiatura. Le etichette sul collo sono quasi identiche".

"Le differenze sono minime: un'ellissi al posto di un quadrato sull'etichetta grande, un semplice carattere nero per il "# 1" al posto di un carattere stencil per il "N°12" (differenza che scompare indietreggiando pochi passi), altre minime differenze nella bordatura delle etichette e nel design del tappo".

"Ciò che più conta delle similitudini in dettaglio è la somiglianza globale. Le etichette, il lettering, la colorazione ecc. danno esattamente la stessa impressione [...]".

12) Harlequin Enterprises Ltd. v. Gulf & Western Corp.

L'aspetto globale delle copertine di due libri era idoneo ad generare confusione tra i consumatori

SENTENZE TEDESCHE

PREMESSA:

Principale riferimento normativo invocato dall'attore nei casi di seguito elencati é il § 1 UWG ("*Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb*", legge sulla concorrenza sleale) il quale contiene una clausola generale sulla concorrenza sleale, in quanto tale paragonabile al nostro art. 2598, n.3) c.c. Nella fattispecie in esame, le corti, applicando la suddetta norma, hanno enucleato il concetto di "*VERMEIDBARE BETRIEBLICHE HERKUNFTST-USCHUNG*", ossia - letteralmente tradotto - "*evitabile inganno sulla fonte produttiva/sulla provenienza industriale*". Condizione irrinunciabile ai fini della sussistenza della fattispecie è il fatto che il prodotto imitato presenti determinati elementi che abbiano, per il loro aspetto esteriore, un valore individualizzante ("*WETTBEWERBLICHE EIGENTUMLICHKEIT*", letteralmente: "*particolarità concorrenziale*") e che al contempo non siano imposti da esigenze strutturali o funzionali (e dunque "*evitabili*").

Nella maggior parte dei casi in cui la corte nega la tutela ex. art 1 UWG

manca appunto il requisito della "*particolarità concorrenziale*" nel prodotto imitato.

1) BGH, Urteil vom 15/06/2000, I ZR 90/98

unica sentenza della cassazione che tra l'altro fornisce un'estesa interpretazione della fattispecie giuridica in esame, cassando una sentenza di appello che affermava violazione di § 1 UWG (in quanto l'esame condotto dal giudice d'appello non abbia tenuto conto di determinati aspetti nell'esaminare la "*wettbewerbliche Eigenart*")

(prodotto: coltelli da cucina)

2) OLG Hamburg, Urteil vom 28/12/2000, 3 U 135/00

Il fatto che una bottiglia di un noto liquore sia stata per anni messa in Commercio in una determinata forma, riconosce a questa forma valore individualizzante ("*wettbewerbliche Eigentümlichkeit*") ai sensi dell'art. 1 UWG.

La ripresa di elementi che determinano nel pubblico la convinzione che un prodotto provenga una determinata fonte costituisce comportamento anticoncorrenziale ai sensi di § 1 UWG.

La sentenza in commento riporta, dopo avere accertato la sussistenza della "*particolarità concorrenziale*" della bottiglia in questione, un analitico confronto tra i singoli elementi individualizzanti del prodotto imitato (la forma rettangolare del fondo della bottiglia, la forma longilinea del collo della bottiglia, il colore del vetro, il colore e la particolarità grafica dell'etichetta, l'impressione che si vuole ingenerare nel consumatore rispetto al "pregio" della bevanda e l'"eleganza" della bottiglia) e quello "imitante", confrontando anche prodotti noti di concorrenti (nella specie: Cointreau), per giungere successivamente ad un giudizio complessivo sulla confondibilità dei prodotti ed operare infine un bilanciamento tra l'interesse della parte attrice a mantenere il "monopolio" su quei determinati elementi (interesse dato dal discredito derivante le dall'imitazione) e l'interesse del convenuto a continuare ad adottare determinati elementi (interesse dato dalla difficoltà di adottare elementi alternativi per ottenere gli stessi effetti di attrazione del target)

3) OLG Köln, Urteil vom 03/12/1999, 1001/99

Anche e soprattutto prodotti a largo consumo (nella specie: contenitori per conservare alimenti) presentano elementi esteriori pregnanti, idonei a trarre in inganno il consumatore sull'appartenenza del prodotto ad una determinata casa produttrice.

Viene inoltre esaminata la possibilità che la cd. "*particolarità concorrenziale*" venga compromessa dalla presenza sul mercato di prodotti più o meno noti, nonché il rapporto tra il rischio di inganno sulla provenienza di prodotti a largo consumo e la notorietà di prodotti tra loro concorrenti. Quanto alla seconda questione è risultato che la notorietà dei prodotti della parte attrice (nella specie: Tupperware) rinforzasse la già accertata capacità distintiva ("*particolarità concorrenziale*") dei gli elementi esteriori di detti prodotti.

(prodotto: contenitori "Tupperware")

4) OLG Köln, Urteil vom 25/08/1992, 31 O 158/92

Per poter invocare tutela concorrenziale, i prodotti imitati devono presentare degli elementi individualizzanti (la cd. "*wettbewerbliche Eigentümlichkeit*") in quanto può essere vietata l'imitazione soltanto di quegli elementi che grazie alla loro concreta AUSGESTALTUNG (presentazione) ed a precisi singoli elementi permettono al pubblico di risalire alla fonte di produzione di un determinato prodotto o di individuare caratteristiche particolari del prodotto rispetto ad altri prodotti concorrenti.

(prodotto: mobili in stile)

5) OLG Nürnberg, Urteil vom 20/04/1993, 3 U 3074/92

Viene affermata la tutela ex § 1 UWG contro l'imitazione di giocattoli composti da figure di plastica appartenenti ad una particolare serie di giocattoli (nella specie: Playmobil) sia in quanto sussiste il rischio dell'inganno sulla fonte produttiva, sia in quanto sussiste il rischio di discredito sul produttore di questi giocattoli.

(prodotto: giocattoli "Playmobil")

6) OLG Köln, Urteil vom 18/03/1994, 6 U 243/93

Chi mette in commercio un prodotto che riprende elementi "*concorrenzialmene caratterizzanti*" di un prodotto altrui già in commercio, per cui il consumatore sia tratto in inganno riguardo alla loro fonte produttiva, assume una condotta anticoncorrenziale ai sensi del § 1 UWG, se non adotta misure atte ad evitare l'inganno.

(prodotto: contenitore per spezie)

7) OLG München, Urteil vom 09/11/1989, 29 U 5016/88

Viene accertata la violazione del § 1 UWG in relazione all'imitazione del packaging di un formaggio fresco.

8) Hanseatisches OLH Hamburg, Urteil vom 26/11/1981, 3 U 89/81

Costituisce violazione del § 1 UWG l'imitazione di dadi da gioco idonei a trarre in inganno il pubblico riguardo alla loro provenienza .

(prodotto: dadi "Rubik's Cube")

9) OLG Frankfurt, Urteil vom 02/05/1991, 6 U 44/90

Viene accertato l'inganno del consumatore sulla fonte produttiva dovuto all'imitazione di un set di carte da bridge composto da carte da gioco ed il rispettivo contenitore inquanto il prodotto imitato presentava una particolare combinazione cromatica, una particolare forma delle carte ed una precisa predisposizione delle stesse nel contenitore (utila ad ad esempio in occasione di tornei di bridge).

(prodotto: carte da gioco)

10) OLG Frankfurt, Urteil vom 26/02/1987, 6 U 9/86

La violazione del § UWG é fondata soltanto a condizione che i prodotti presentino la cd. "particolarità concorrenziale"

(prodotto: spazzolini da denti)

11) OLG Frankfurt, Beschluss vom 21/09/1989, 6 W 107/89

Non sono idonei a condurre in inganno rispetto alla propria provenienza contenitori di plastica neri provvisti di una scritta in oro,i quali non presentano alcuna particolarità nella forma e nel design, usati come contenitori di un prodotto cosmetico.

(prodotto: crema cosmetica)

12) OLG Köln, Urteil vom 27/08/1999, 6 U 105/97

La particolarità concorrenziale di una lampada puo essere data da una specifica predisposizione della lampadina a forma lineare e dal particolare effetto dovuto alla scelta del materiale.

Segue una dettagliata descrizione del prodotto. Tuttavia, è disponibile soltanto la massima, in cui si afferma una tutela concorrenziale ex § 1 UWG "aggiuntiva".

(prodotto: lampada)

13) OLG Köln, Urteil vom 30/10/1996, 6 U 184/95

La "particolarità concorrenziale" richiesta ai fini della tutela ex § 1 UWG puo' ingenerare nel consumatore sia erronee associazioni tra fonti di produzione, sia erronee aspettative sulla qualità del prodotto.

Il giudizio sulla "particolarità concorrenziale" di prodotti di moda (abbigliamento, nella specie: maglieria da donna), impone criteri più restrittivi.

14) OLG Frankfurt, Urteil vom 19/11/1981, 6 U 110/81

Non può essere riconosciuta tutela ex § 1 UWG per inganno sulla fonte produttiva nel caso di imitazione di una pregiata marca di orologi che facilmente innesca "trend di imitazione".

(prodotto: orologi da polso)

SENTENZE PIU' SIGNIFICATIVE SUL LOOK-ALIKE IN ITALIA.

1) Trib. Milano, 19/3/1983, Soc. Polenghi Lombardo c. Soc. Truffini-Reggè, in Giur. Dir. Ind., 1983, 514.

"L'imitazione servile rilevante ai fini dell'art. 2598, n.1 c.c. è solo quella attinente agli elementi che, nel quadro delle forme esterne non standardizzate e non dettate da esigenze di funzionalità del prodotto, specificamente ed unitariamente concorrono ad esercitare la funzione distintiva, determinando il conseguente collegamento tra il prodotto stesso ed una determinata fonte produttiva".

"Anche in materia di concorrenza sleale, l'accertamento della confondibilità dei prodotti non può essere eseguito sulla base di una valutazione analitica e separata dei singoli elementi, ma deve essere necessariamente affidato ad un giudizio globale e di sintesi, e riferito all'impressione d'insieme in tal modo suscitata dalla forma del prodotto nel consumatore di media avvedutezza e diligenza".

(prodotto: Galatine)

2) Trib. Milano, 22/9/1983, Lingner und Fischer GmbH c. Soc. Bernucci Sforza

"In tema di concorrenza sleale per imitazione servile per stabilire se vi sia confondibilità non deve farsi riferimento ad elementi tecnici particolari comuni ai due prodotti, ma è necessario, invece, indagare nel loro complesso gli elementi formali di essi al fine di accertare se l'impressione generale che offre l'aspetto dei prodotti stessi possa produrre nella mente del consumatore, e in particolare quello speciale consumatore cui il prodotto è destinato, la confusione tra l'uno e l'altro prodotto".

"Costituisce imitazione servile del tubetto per adesivo dell'attrice, recante la dicitura "Uhu" in nero e un tondino in rosso con una scritta in caratteri piccoli di colore giallo, il contenitore della convenuta, sul quale spiccano la scritta "Uno", anch'essa di tre lettere e in colore nero, e la scritta (Più), in colore rosso su fondo giallo, simile al predetto tondino, sicchè nell'una e nell'altra confezione campeggiano i colori nero e rosso distribuiti quasi a eguale distanza nella superficie del tubetto".

(prodotto: colla)

3) Pret. Monza, 26/7/1984, Simmenthal c. Star, in Giur. it., 1986, I, 2, 557.

Caso di concorrenza sleale. "[...] deve ritenersi idonea ad indurre in confusione un consumatore dotato di media intelligenza ed avvedutezza l'offerta sul mercato di due confezioni (scatolette) identiche per dimensione e forma, dotate dello stesso sistema di apertura, con l'etichetta tipograficamente impostata nella medesima maniera, con la colorazione di fondo pressoché identica, con la stessa immagine di un coltello con la punta arrotondata sistemata nello stesso punto, con il marchio denominativo della stessa lunghezza e chiaramente assonante, con il contenuto perfettamente identico sia riguardo al prodotto di base, sia riguardo alla caratteristica della sua spalmabilità".

(prodotto: crema di tonno).

4) Trib. Bologna, 26/1/1985, Ditta Sichel-Werke GmbH c. Ditta Del Prete

"Una confezione di pasta adesiva per carta da parati, contrassegnata dal marchio "Pasta Pasting Kleister", di combinazioni cromatiche e formato identici a quelli utilizzati da altro imprenditore per analogo prodotto, contraddistinto dal marchio "Pasta Sichozell Kleister", del quale la prima imita anche i caratteri grafici, nonché la descrizione delle modalità di utilizzazione, determina una visione d'insieme idonea a creare confusione tra i prodotti medesimi, avendo riguardo al consumatore di media diligenza e perciò integra l'ipotesi dell'imitazione servile".

(prodotto: pasta adesiva)

5) Trib. Velletri, 25/2/1985, Soc. Illva c. Soc. Coral

"L'uso di un'etichetta confondibile con quella adottata da un concorrente e di una bottiglia idonea ad ingenerare confusione con quella tipica e di vecchia data del prodotto di questi costituisce concorrenza

sleale nella forma dell'uso di segni distintivi legittimamente usati da altri (art. 2598)".
(prodotto: bevande)

6) Trib. Torino, 22/4/1987, Soc. Bic c. Soc. Erga

"Compie atti concorrenzialmente illeciti sotto il profilo dell'imitazione servile e comunque confusori l'imprenditore che produca - anche a soli fini pubblicitari - una penna a sfera il cui cappuccio riproduca nella forma a "siluro", nello stile tondeggiante, nel colore nero, nelle proporzioni, nella forma caratteristica a "zanna allungata" del fermaglio-clip, nel margine posteriore sporgente alla base a mò di grondaia il cappuccio prodotto da altro imprenditore e dotato, per le caratteristiche arbitrarie suelencate, di potere individualizzante, e che, inoltre, contraddistingua la propria penna con segni distintivi confondibili con quelli che contraddistinguono il prodotto imitato e la reclamizzi richiamando il

prodotto originale (nella specie, si trattava della biro Bic della quale veniva copiato il cappuccio; il prodotto imitato, le cui dimensioni erano circa una volta e mezza l'originale era, inoltre, contraddistinto da due B maiuscole contrapposte, dal marchio Big Pen, e veniva reclamizzato anche nel colore "giallo bic")".

7) Trib. Torino, 12/8/1987, Soc. Solvay et Cie c. Chemical Mary

"Costituisce imitazione servile dei prodotti del concorrente l'adozione di una confezione simile per il medesimo prodotto; il relativo giudizio di confondibilità deve essere operato in via generale ed astratta, poichè la comparazione diretta tra due confezioni non è quasi mai possibile per il consumatore, il quale, al momento della scelta, non è in grado di procedere ad un diretto esame comparativo e perciò normalmente la sua impressione è correlata ad una ritenzione mnemonica a distanza".

"Tanto minore è l'attenzione posta dal consumatore al momento dell'acquisto (per il prezzo non elevato del prodotto, per la destinazione ad una clientela non specialistica, ecc.) tanto maggiore deve essere il rigore nel giudizio di confondibilità".

8) Trib. Milano, 22/6/1989, Soc. Molveno Cometti c. Soc. Bassani Ticino, in Giur. Dir. Ind., 1989, 455.

"Ai fini dell'applicabilità dell'art.2598 n.1 c.c. il carattere individualizzante di un prodotto va determinato con l'esclusivo riferimento alla forma dello stesso, come appare all'esterno".

"Quando il consumatore finale del prodotto vada individuato in diverse categorie di acquirenti con differenziati livelli di formazione ed informazione tecnica, il pericolo di confusione, rilevante ai fini dell'imitazione servile, deve essere valutato con riferimento al meno esperto dei consumatori".

"In tema di imitazione servile di interruttori elettrici il consumatore medio va individuato nel loro utente finale e non anche nel tecnico che provvede all'installazione delle apparecchiature, essendo l'installatore partecipe della catena di distribuzione del prodotto".

"In tema di imitazione servile di un prodotto il giudizio di confondibilità deve essere condotto in modo sintetico unitario, valutando complessivamente i due oggetti nel loro aspetto generale e nelle linee fondamentali, capaci di imprimersi nella memoria del consumatore e di determinarne la scelta".

"Una forma per rientrare nella previsione di cui all'art.2598 n.1 c.c. deve possedere capacità distintiva, nel senso di far comprendere qual'è l'origine del prodotto: solo ove il prodotto abbia una caratteristica nuova ed individualizzante, ossia ove esista la possibilità di distinzione, l'imitazione servile consegue il risultato lesivo che è presupposto della concorrenza sleale".

(prodotto: interruttore).

9) Trib. Torino, 27/3/1990, Soc. Bic Italia c. Soc. Pat Collins

"Costituiscono atti di concorrenza sleale (sotto il profilo "confusorio" e della imitazione servile) ai sensi dell'art. 2598 c.c., la produzione e la messa in vendita di due modelli di penna a sfera (l'uno con astuccio trasparente e l'altro con astuccio giallo), entrambi muniti di cappuccio blu a forma di "siluro", con fermaglio a forma di "zanna allungata" e dotato di un margine inferiore sporgente a forma di "grondaia", del tutto simile e confondibile con il cappuccio usato da decenni dalla società Bic per le penne a sfera di

sua produzione, trattandosi di forma non necessitata nè standardizzata"

"E' protetta contro l'imitazione servile quella forma che, per le sue caratteristiche formali e cromatiche, rivesta una precisa funzione distintiva ed individualizzante e sia altresì, malgrado i vincoli che discendono dall'impostazione strutturale del prodotto, astrattamente suscettibile di un numero pressoché illimitato di varianti; sussistendo tali condizioni, deve ritenersi illecita la condotta di quell'imprenditore che ponga ciononostante in commercio un prodotto (nella specie, penna a sfera), del tutto identico per forma e colore, al prodotto altrui, in modo tale da creare confusione circa la provenienza dello stesso".

"Non esclude l'illecito concorrenziale l'introduzione di varianti che, sebbene appaiano prima facie numericamente impressionanti, risultino però, nella realtà della comparazione, non avvertibili dal destinatario medio del prodotto e, pertanto, inidonee a neutralizzare il complessivo giudizio di confondibilità".

10) Trib. Alessandria, 16/3/1992, Soc. Paglieri c. Soc. Gabbiano, in Giur. it., 1993, I, 2, 694.

"Compie atto di concorrenza sleale per imitazione servile l'imprenditore che presenti al pubblico i propri prodotti in un modo pedissequamente imitativo di quelli già immessi sul mercato da impresa concorrente".

"Per stabilire se due prodotti sono confondibili tra loro si deve procedere non alla comparazione analitica dei loro singoli elementi, ma al loro esame unitario e sintetico. Il colore e la forma degli involucri, la posizione ed il contenuto delle diciture, nonché le modalità di presentazione, quali l'utilizzo di espositori separati con gli stessi colori delle confezioni, possono, nella loro specifica composizione, assumere valore identificante".

"Il colore del prodotto, che non è tutelabile se singolarmente considerato, può, tuttavia, essere rivendicato nell'insieme dei segni distintivi ed assumere, conseguentemente, valore determinante nel giudizio di confondibilità dei prodotti".

(prodotto: prodotti sanitari).

11) Trib. Verona, (ord.) 21/9/1992, Farmaceutici Dr. Ciccarelli S.p.A. c. Lidl Italia S.r.l., non pubblicata. Breve commento in EIPR 1992, D-238.

Possibilità di confusione fra il packaging di due dentifrici.

(prodotto: Pasta del Capitano).

12) Trib. Firenze, 14,1,1997, R. Griggs Group Ltd. c. Soc. Blackside, in Dir. Industriale, 1997, 579, n. BELLOMUNNO.

"Si deve riconoscere l'imitazione servile di uno scarponcino da parte di altro scarponcino dello stesso tipo quando il secondo reca la riproduzione dei segni distintivi salienti; segni estrosi, che ben possono ritenersi caratterizzanti ed individualizzanti il primo scarponcino, atti a diversificarlo sul mercato, in quanto non necessitati, ovvero non inscindibilmente dipendenti dalle esigenze strutturali e funzionali del prodotto stesso, né aventi specifica funzione ornamentale, e tanto più aventi efficacia caratterizzante ed individualizzante in quanto usati tutti contestualmente, sì da formare un prodotto fortemente diversificato ed originale".

"Sussiste imitazione servile anche se il prodotto costituisce imitazione contiene un marchio che ad un esame esteriore e d'insieme non è facilmente rilevabile, e non costituisce un elemento di per sé atto ad escludere la confondibilità".

"Sussiste imitazione servile anche se i prodotti sono venduti a prezzo diverso, dato che la differenza di prezzo non aiuta di per sé a distinguere i prodotti, ed anzi, il minor prezzo contribuisce ad integrare e ad aggravare il danno".

"La produzione di tre scarponcini dello stesso tipo prodotti da terzi non è sufficientemente a comprovare la "volgarizzazione" del prodotto".

"Risulta realizzata l'ipotesi della contraffazione del proprio marchio registrato "Air Wair" per effetto dell'uso da parte delle resistenti dal marchio "Air Waft" non rilevando che la registrazione riguardi anche una sfera che non è stata riprodotta essendo la parte essenziale del marchio contraffatto costituito proprio dalla dicitura, per di più imitata con gli stessi caratteri di fantasia".

(prodotto: scarponcino "Dr.Martens")

13) Trib. Napoli, 11/7/2000, Colussi c. Elledi, in Giur. nap., 2000, 10 357.

Viene stabilito che l'importante è l'insieme, la composizione di tutti gli elementi del packaging. Sottolineato anche il fatto che i singoli elementi del packaging non sono di per sè rilevanti, però in questo caso gli elementi comuni sono disposti in una maniera che non è suscettibile di confusione. Importante il fatto che il consumatore è effettivamente portato a pensare che il prodotto imitante sia proveniente dall'impresa nota, o comunque ad essa connesso.

Viene riconosciuto al packaging un ruolo essenziale, dal momento che nella dinamica generale del mercato la grande maggioranza dei prodotti di uso comune non viene immessa sul mercato "direttamente", ma, appunto, in confezioni.

14) Trib. Napoli, (ord) 26/7/2001, Saiwa S.p.A. c. Amica Chips S.p.A

15) Trib. Napoli, (ord) 5/11/2001, Amica Chips S.p.A. c. Saiwa S.p.A.

in Rivista di diritto industriale, 2, 2002, 153.

"E' la confezione cade sotto l'immediata percezione dei consumatori, e che esercita una cruciale funzione distintiva (oltretutto è sulla confezione che sono apposti i marchi di impresa) e attrattiva".

"Infatti è ormai nozione comune che il confezionamento svolge un ruolo cruciale non solo come indicatore di provenienza, ma anche come "vettore" del messaggio positivo (genuinità, freschezza, qualità ecc.); da tale punto di vista la confezione "attira" l'attenzione dei consumatori, e (se riuscita) incentiva l'acquisto".

"Per i prodotti di largo consumo e a basso costo, anzi, la confezione può giocare un ruolo attrattivo anche maggiore rispetto allo stesso marchio d'impresa".

"Ciò in quanto, in tali casi, la confezione è di più immediata percezione rispetto al marchio (si è detto quest'ultimo costituisce uno degli elementi della confezione), e più facilmente (rectius, con maggiore evidenza) esprime il messaggio positivo che l'imprenditore vuole collegare al suo prodotto, e comunicare ai consumatori. Da qui il particolare interesse, anche sotto il profilo del marketing e pubblicitario, per il packaging".

"Da qui allora anche la tutelabilità come marchio (complesso) della immagine riprodotta sulla confezione stessa (che, per altro verso, costituisce marchio di forma tridimensionale)".

"Certo, la scatola, sia Saiwa che Amica Chips, di per sè è piuttosto banale; tuttavia, nel complesso, la somiglianza tra le due confezioni è palese: depongono, in tal senso in primo luogo il colore rosso, nella stessa gradazione, inoltre elementi apparentemente marginali, ma "subliminalmente" rilevanti: ad esempio le scritte principali, Cipster e star Chips, in caratteri bianchi molto simili, presentano la stessa inclinazione verso sinistra; vi è poi, in entrambe le confezioni, la scritta "sfogliatine di patate" (piuttosto marginale, in verità, nelle Cipster)."

"Quel che più rileva, è che le due confezioni raffigurano -realisticamente- in "caduta libera" i prodotti, come rilevato pressoché identici".

"La rilevata ormai fortissima capacità distintiva delle cipster consente di affermare che l'immagine delle stesse costituisce l'elemento caratterizzante (il cuore) del marchio della relativa confezione".

"Da qui, allora, il carattere contraffattorio della confezione (rectius, il marchio bidimensionale complessivo ivi apposto) della resistente, che - appunto - presenta simile raffigurazione: in altri termini dal sommario confronto delle due confezioni emerge una ingiustificabile rassomiglianza di quelle Amica Chips alla scatola dei Cipster".

16) Trib. Torino, 19/11/2001, Havana Club Holding e altro c. Barman S.r.l. e altri.

"L'aspetto esteriore del prodotto "Havana Ron" è tale da suscitare nel consumatore medio - in specie sulla base della vaga impressione complessiva generata dal ricordo - una confondibilità con il prodotto "Havana Club".

"Il rum "Havana Club" è commercializzato anche nella grande distribuzione, onde l'utente finale non risulta necessariamente qualificato professionalmente: il suo c.d. giudizio sintetico, dunque, deve essere

parametrato ad ordinarie doti di competenza ed avvedutezza, tenendo conto della normale impossibilità a procedere ad una comparazione diretta".

"Avanti al consumatore medio si presenta dunque una bottiglia con la stessa forma, gli stessi colori - identici anche per i diversi periodi di invecchiamento del rum -, lo stesso cerchio rosso, la medesima parola Havana che fuoriesce dal cerchio rosso [...] appare sinceramente poco plausibile ritenere che egli sia indotto a riflettere sulla presenza o meno della figurina con bastone crociato alla sommità, sulla scritta in corsivo, sulla parola Club in luogo di Ron tenuto conto che si tratta [...] di elementi di differenziazione rilevabili solo ad un esame approfondito."

"Anche il c.d. esame analitico fa rilevare come gli elementi di somiglianza siano assolutamente prevalenti e di maggior pregnanza rispetto a quelli di diversità, il che porta inevitabilmente ad affermare che sussiste confusione tra i prodotti."

SENTENZE "MINORI" IN ITALIA:

1) Cass. 18/11/1988, n.6237, spa Patriarca C. sas F.lli Santarossa di Tonon Italia e C.

Obbligo di evitare confondibilità al cui fine possono assumere rilievo: presentazione esteriore e pubblicitaria del prodotto, denominazione della serie del prodotto, evidenza di indicazione del produttore.

2) Cass. 1995/484. Soc. Adidas Sarragan France c. Soc. Fages e altro.

"La concorrenza sleale confusoria non è limitata alla confondibilità di prodotti, ma si estende alla confusione sull'attività del concorrente, che può determinare confusione sulla fonte di provenienza dei prodotti".

3) Cass. 21/11/1998, n. 11795, Linea Claudio Ferretti c. Soc. Gilmar.

Riferimento all'ottica del consumatore e attenzione all'importanza merceologica del prodotto.

(Prodotto: capo realizzato a maglia avente un disegno raffigurante barca a vela, riproduzione di segni usati per richiamare alla mente l'idea del mare in ore notturne).

4) Cass. 26/1/1999 n.697, Soc. Zec. v. Soc. Nuova Tai.

Riferimento alle "caratteristiche inessenziali del prodotto".

5) App. Milano, 19/11/1982, Soc. Ideal Form Team c. Soc. Amar Collezioni

"Sono meritevoli di protezione solo quelle forme che, siano o meno fornite di particolari pregi di utilità o di estetica, abbiano raggiunto una funzione distintiva dei prodotti, per la presenza di connotazioni originali e caratterizzanti [...] in modo da differenziarli con riguardo all'impresa di provenienza".

6) App. Firenze, 31/01/1983, Soc. Sida c. Soc. Wellcome Italia

"[...]la forma estrinseca è liberamente utilizzabile tranne che abbia natura individualizzante, idonea a qualificare un prodotto come proveniente da una data impresa; l'imitazione del prodotto altrui [...] può costituire un comportamento illecito [...] se l'oggetto dell'imitazione sia una forma individualizzante di un prodotto, come proveniente da una data impresa".

7) App. Bologna, 21/6/1983, Soc. Ceramica Gambarelli c. Soc. ceramica S. Antonio

Il giudizio di confondibilità deve essere compiuto dal punto di vista del consumatore medio a cui il prodotto è destinato.

8) App. Milano, 23/12/1986, Soc. Bva c. Soc. 3M Italia

Se elementi della confezione presentano capacità distintiva, il concorrente non può farne uso qualora tale uso generi un rischio di confondibilità

9) App. Lecce, 30/01/1984, Manta C. Soc. Decora Sud

La verifica della somiglianza tra due prodotti non può che essere condotta sulla base degli elementi di immediata ed istantanea apparenza.

(Fonte: Giur. Dir. Ind., 1984, 274)

10) App. Napoli, 14/4/1989, Soc. Campanile c. Timberland Co.

"Per stabilire la confondibilità fra due prodotti è necessario porsi dal punto di vista del pubblico dei consumatori, e cioè di quei soggetti che, di solito, mancando la possibilità di un rapporto immediato, impiegano quel tanto di attenzione che consente di distinguere un prodotto da un altro in base all'impressione generale risultante dall'aspetto d'insieme, ma che fa trascurare i particolari rilevabili solo attraverso una vera e propria riflessione"

"Per stabilire la confondibilità tra prodotti non deve farsi riferimento a questo o a quel particolare tecnico, comune ai prodotti stessi, ma è necessario indagare sul complesso degli elementi formali di essi, al fine di accertare se l'impressione generale che offre l'aspetto d'insieme dei prodotti possa provocare nella mente del pubblico la confusione tra l'uno e l'altro".

11) App. Milano 01/02/1991, Timberland co C. Soc. Bond

La sufficienza di elementi introdotti al fine di assicurare la necessaria differenziazione è da valutare caso per caso, tenendo conto della peculiarità del mercato al quale i prodotti sono destinati e può sussistere anche a seguito dell'apposizione di un marchio quando si possa ritenere che i potenziali acquirenti siano abituati a presentare un'attenzione particolare alle griffes. (Prodotto: abbigliamento, Fonte Giur. Dir. Ind. 1991)

12) App. Genova 04/07/1991, Soc. Oldmoor Whisky C. Berry Boys 6 Rudd Ltd.

Per valutare la confondibilità tra prodotti di concorrenti occorre effettuare, più che un esame analitico, un esame di sintesi, che tenga conto degli elementi salienti dei prodotti.

13) App. Bologna, 8/1/1994, Soc. Daytona ceramiche v. Soc. Rex ceramiche artistiche.

Obbligo di differenziazione, "allo scopo di evitare che il consumatore possa essere tratto in inganno e, credendo di acquistare un determinato prodotto, ne acquisti un altro similare di diversa provenienza".

14) Pret. Roma, 11/12/1982, Tomy Kogyo Co. c. Soc. New Gioco

Ai fini della confondibilità non rileva tanto il marchio, quanto l'aspetto della confezione, specialmente in quei settori ove l'attenzione sul marchio non è alta, e ancora di più in quei settori ove la clientela (in questo caso: bambini) non pone alcuna attenzione al marchio.

15) Trib. Milano, 16/6/1986, Soc. Ratti ind. ottica c. Soc. Lago

pass

L'apposizione di elementi differenziali non individualizzanti non è idonea ad escludere la confondibilità fra i prodotti.

L'applicazione del marchio è irrilevante quando si tratti di merci destinate al grosso pubblico

16) Pret. Milano, 26/6/1989, Soc. Perlier c. Soc. Rudy profumi

"Il giudizio di confondibilità complessivo fra prodotti deve aver particolare riguardo allo specifico settore di consumatori cui i prodotti stessi sono indirizzati, dovendosi ritenere che per i prodotti di prezzo modesto i pericoli di confusione aumentino notevolmente".

17) Pret. Roma, 7/5/1986, Soc. Vision c. Soc. G. e G.

"Ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'imitazione servile la confondibilità tra prodotti va valutata con visione comparativa unitaria e sintetica alla stregua del consumatore di media diligenza a cui essi sono destinati.

18) Trib. Padova, 21/3/1986, Soc. Pessi Gutalin c. Soc. car supermercati

"Per stabilire la confondibilità fra due prodotti non ci si deve riferire a particolari tecnici comuni, bensì considerare nel loro complesso gli elementi formali di essi al fine di accertare se il pubblico dei consumatori medi, di quei soggetti, cioè, portati a fare uso di quel tanto di attenzione che consenta di distinguere, a prima vista, un prodotto da un altro, trascurando quei particolari che possono venire in luce solo quando ci si volga all'oggetto con un atteggiamento di vera e propria riflessione".

19) Trib. Bologna, 2/7/1986, Soc. Atro c. Soc. Falk

Ai fini della confondibilità bisogna procedere ad un esame rapido, sintetico ed unitario di aspetto generale, avuto riguardo di quegli elementi che il consumatore ha capacità di percepire e ritenere immediatamente

20) Pret. Monza, 3/7/1992, Patina v. Soc Bonora e altro.

Imitazione servile su forma "individualizzante, arbitraria o capricciosa, che evidenzia la provenienza del prodotto da un determinato imprenditore".

21) Trib. Torino, 15/5/1995, Soc. Concord Lighting Ltd e altro v. Soc. Ecoluce.

Per escludere l'imitazione servile non sono sufficienti nè la diversità del marchio nè la differenza di prezzo.

22) Trib. Napoli 20/10/1995 (ord.), Brevetti S.r.l. v. Swinger International S.p.A.

"Costituisce concorrenza sleale riprodurre [...] gli elementi compositivi ornamentali di fantasia che costituiscono il fulcro caratterizzante i capi di abbigliamento realizzata da uno stilista".

(Prodotto: abbigliamento).

23) Trib Napoli, 22/05/1990 (Stanley tools C. Soc. Emmtre)

"Il giudizio di confondibilità di prodotti dev'essere effettuato attraverso un confronto non tra i prodotti considerati entrambi presenti ma l'uno (quello del presunto imitatore) ed il ricordo dell'altro (quello imitato), dovendosi esprimere un giudizio impressionistico se pur articolato in due fasi, la prima delle quali caratterizzata da un esame analitico, per verificare la singole somiglianze e diversità, la seconda finalizzata a valutare il singolo peso di esse ed il loro rilievo ai fini della confondibilità".

"L'interesse ad assicurare la migliore funzionalità del prodotto, che determina il diritto alla riproduzione delle forme c.d. necessarie non si traduce nel diritto di rendere confondibili i propri prodotti con quelli altrui, perchè questo contrasterebbe con i canoni della correttezza commerciale, onde si deve ammettere l'obbligo di aggiungere alla forma della merce delle varianti estrinseche che siano idonee a creare una differenziazione, ad esempio a mezzo del marchio, dell'etichetta, dell'involucro".

"Ove un prodotto sia destinato ad una clientela indifferenziata (ad esempio allorchè si tratti di un bene di consumo di basso valore unitario) deve esigersi un maggior grado di differenziazione in correlazione con la minor attenzione del consumatore".

24) Trib. Milano, 05/03/1990 (Soc. Parlux C. Soc. Elchim)

L'art. 2598, n. 1, c.c. vieta l'imitazione delle caratteristiche esteriori, marginali, gratuite, capricciose, funzionalmente non necessarie alla realizzazione di un effetto estetico.

25) Trib. Verona, 05/10/1993 (Soc. Gandola C. Soc. Socado)

26) Trib. Padova, 20/03/1987 (Soc. Ci Kappa C. Gpe)

"Il divieto di imitazione servile tutela la forma del prodotto non in quanto tale, ma in quanto abbia assunto funzione differenziatrice di quel prodotto".

"Il giudizio di confondibilità fra prodotti deve essere operato considerando nel loro complesso gli elementi formali di essi al fine di accertare se il pubblico dei consumatori medi di quei prodotti può essere indotto in confusione".

27) Trib. Milano, 22/06/1989 (Garibaldi C. Covi)

28) Trib. Milano, 14/04/1983 (Soc. Tws C. Soc. Samsonite)

29) Trib. Napoli, 5/11/1998, Benckiser e altro c. Soc. Henkel e altro, in Dir. Industriale, 1999, 138, n. BELLOMUNNO.

"Premesso che anche i marchi di fatto sono tutelati a fronte di segni che determinano confusione per associazione a che deve ritenersi tutelabile come marchio di fatto anche quello di forma è proteggibile in Italia il marchio costituito da una tavoletta rettangolare blu e bianca (Finish) utilizzato quivi dal giugno 1997 nei confronti della pastiglia per lavastoviglie denominata Dixan, la cui produzione viene pertanto inibita in via cautelare".

(prodotto: pastiglie Finish)

La problematica dei look-alike dal punto di vista tedesco

Jörg Sosna

Studio Legale Sutti

Sintesi:

Nell'ordinamento tedesco il fenomeno dei look-alike rientra nelle fattispecie disciplinate dal diritto sulla concorrenza sleale. In mancanza della tutela in base di un marchio o altro segno distintivo, in base di un brevetto o modello, sotto il suddetto profilo l'imitazione di un prodotto altrui può essere illecito soltanto se vi sono elementi ulteriori al semplice atto di imitazione. Essi devono configurare casi di inganno sulla provenienza del prodotto imitato, di sfruttamento di reputazione altrui o di danneggiamento di reputazione altrui. Occorre però notare che solo l'imitazione di prodotti che hanno individualità concorrenziale può costituire atto di concorrenza sleale. Del resto vale il principio del libero commercio (Wettbewerbsfreiheit).

Introduzione

Già al inizio degli anni '90 in Germania in occasione del dibattito sulla legge in materia di contraffazione di prodotti (Produktpirateriegesetz) vi erano dei voci a favore di un inserimento della disciplina sull'imitazione servile nella legge sulla concorrenza sleale però soltanto con la recente novella,⁴ in vigore dal 8/7/2004, che ha abrogato la normativa anteriore, che a sua volta risaliva ai primi anni del secolo XX, il legislatore tedesco si è deciso di definire in modo esemplare alcuni casi di imitazione servile considerati illeciti. Non può infatti sfuggire che l'interpretazione delle norme precedenti, in particolare della clausola generale, vale ancora oggi in quanto la base di concezioni e di esigenze sistematiche non è affatto cambiato. Pertanto si può ricorrere ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza che vengono richiamati dal

4 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), gazzetta ufficiale BGBl. 2004, pp. 1414 ss.

STUDIO LEGALE

SUTTI

nuovo art. 4 della legge sulla concorrenza sleale.

Il concetto degli artt. 3, 4 cif. 9 UWG

In linea di massima l'imitazione di prodotti e servizi altrui non costituisce atto di concorrenza sleale (libertà di concorrenza)

1. Eccezione: L'imitazione è illecita se
 - (a) il prodotto imitato ha un carattere individuale (c.d. individualità concorrenziale) e
 - (b) sussistono altri fattori che costituiscano la slealtà dell'imitazione.
2. L'art. 4 cif. 9 stabilisce i criteri della slealtà in relazione all'imitazione di prodotti.
L'individualità concorrenziale è un requisito non-scritto, non espresso della tutela però indiscusso in quanto già sotto la legge precedente ed ora abrogata che ora mai era in vigore dal lontano 1909 si riteneva necessario tale requisito.
3. Ancora con la novella resta controverso il quesito “Vi è concorrenza sleale se nel caso in cui a parte della sola imitazione non vi sono ulteriori fattori costituendo la slealtà e nel sistema di tutela dei beni immateriali, cioè nella disciplina dei marchi, brevetti, disegni etc., si presenta una lacuna?”
4. Requisiti e effetti legali della tutela in esame:
 - (a) legittimazione attiva: secondo l'opinione dominante è concessa solo ai concorrenti (Art. 2 cif. 3) nel senso più ampio, si esclude comunque la possibilità di ciascuna azione popolare
 - (b) Requisiti di cui gli artt. 3, 4 cif. 9
 - i. atto concorrenziale (si veda la definizione legale dell'art. 2 par. 1 cif. 1)
 - ii. slealtà ai sensi di cui l'art. 4 cif. 9
 - A. individualità concorrenziale del prodotto imitato
 - B. commercializzazione delle merci o dei servizi imitati
 - C. fattori di slealtà di cui l'art. 4 cif. 9 lit. a-c (eventualmente altri motivi che costituiscano la slealtà secondo l'elenco dell' art. 4 o secondo la clausola generale dell'art. 3)
 - D. sussidiarietà in relazione ad altri diritti su beni immateriali
 - iii. Rilevanza dell'atto in esame
 - (c) Effetti legali, simili a quelli stabiliti dalle normative sui beni immateriali
 - i. inibitoria / Beseitigung, art. 8
 - ii. nel caso di colpevolezza: risarcimento del danno , art. 9, calcolato secondo le tre varie metodi stabiliti dal diritto industriale tedesco, ossia...

Osservazioni sulla legittimazione attiva e sul concetto di posizione concorrenziale (Wettbewerbsverhaeltnis)

1. Secondo l'orientamento tradizionale della giurisprudenza nell'ambito del diritto della concorrenza sleale prevale la tutela degli interessi dei singoli imprenditori in maniera tale che soltanto i concorrenti siano legittimati a stare in giudizio.⁵
2. In linea di massima il suddetto principio vale anche per l'art. 4 cif.9, finché nel caso di cui l'art. 4 cif. 9 lit. a vi siano turbamenti degli interessi dei consumatori
3. Nozione ampia del concetto di posizione concorrenziale concreta (art. 2 par. 1 cif. 3): la posizione concorrenziale fra due concorrenti si può anche verificare nel atto stesso di violazione.⁶

5 BGH GRUR 1991, 223 – Finnischer Schmuck

6 BGH GRUR 1983, 247 – Rolls-Royce

L'individualità concorrenziale

1. Non tutta la merce ordinaria deve essere tutelata da imitazione, si richiede piuttosto un certo grado di individualità
2. Pertanto si concede una tutela al patrimonio aziendale soltanto ai prodotti che abbiano caratteristiche per indicare la propria provenienza aziendale o la propria particolarità.
3. I criteri richiesti sono, in linea di massima, simili ai requisiti della disciplina dei beni immateriali (legge marchi, legge brevetti etc.)
 - (a) L'idoneità di indicare l'origine aziendale nell'ambito del diritto dei marchi viene chiamato capacità distintiva.⁷
 - (b) L'individualità composta da elementi di *design* è il requisito fondamentale della tutela dei disegni e modelli.
4. Comunque, le possibili caratteristiche che sono in grado di costituire il requisito di individualità sono:
 - (a) il design del prodotto⁸
 - (b) segni distintivi⁹
 - (c) caratteristiche tecniche soltanto in pochi casi eccezionali(deroga eccezionale)
5. Né la novità nel senso di brevettabilità né l'individualità ai sensi del diritto del autore sono requisiti dell'individualità concorrenziale.
6. il fenomeno di azione reciproca fra individualità e criteri di slealtà: Il più elevato il grado di individualità, il meno gravi devono essere i fattori che costituiscono la slealtà per giustificare il giudizio di concorrenza sleale.

Imitazione e commercializzazione

1. Occorre trattarsi di un'imitazione, vale a dire la parte che ha lanciato sul mercato il prodotto imitato deve aver conosciuto l'originale. Va notato però che è ammissibile sussiste la prova *prima facie* nel caso in cui vi è un alto grado di somiglianza fra i due prodotti in esame.
2. Forme di imitazione:
 - (a) copia diretta attraverso metodi tecnici
 - (b) imitazione servile
 - (c) creazione meramente ispirata da modello altrui
3. L'imitazione per se non è illecito, ma il prodotto imitato deve essere messo in commercio.

Criteri di slealtà di cui l'art. 4 cif. 9

1. Evitabile confusione sulla provenienza (lit. a della cif. 9 del codesto art.): la struttura del prodotto o la sua denominazione(etichettatura) è idonea ad ingannare il pubblico, ossia un componente attento e informato in media del pubblico a cui si rivolge il prodotto. L'ingannevolezza con riferimento alla provenienza deve essere evitabile, essa è tipicamente evitabile soltanto nel caso di una struttura del prodotto basata su una libera scelta del produttore come avviene con su design o su etichettatura, però non vi è evitabilità nel caso di caratteristiche tecnicamente dovute. Pertanto, l'indicazione esplicita sul imballaggio esclude l'ipotesi di inganno sulla provenienza aziendale del prodotto imitato.¹⁰
2. Sfruttamento della reputazione (lit. b, 1a alt.): Il prodotto originale deve essere conosciuto dal

7 cfr. artt. 3, 8 l.m. tedesca (MarkenG)

8 BGH GRUR 1998, 830 – Les-Paul-Guitarren

9 BGH GRUR 2003, 973 – Tupperware-Party/Leifheit Top Party

10 BGH GRUR 2001, 443 (445f.) - Vienetta

pubblico interessato ed esso deve godersi di rinomanza. Sfruttamento = trasferimento del positivo immagine al prodotto imitato, per esempio: denominazione di una autovettura Fiat come „SL“¹¹, commercializzazione di orologi imitati che richiamano elementi tipici dei prodotti della Rolex dalla casa produttrice di prodotti di café, la Tchibo¹².

- (a) riferimento del prodotto imitato ai prodotti originali e/o al produttore stesso
- (b) trasferimento della rinomanza dal prodotto originale al prodotto imitato
- (c) dal punto di vista del pubblico

Il giudizio di sfruttamento va ottenuto in un congiunto di tutti gli elementi del caso in esame tenendo conto del livello „dell' attenersi“ e del grado di rinomanza. Sotto questo profilo perfino il solo avvicinamento alle caratteristiche di un prodotto altrui e noto dal pubblico può rendere il prodotto imitato „frutto illecito“ ottenuto tramite concorrenza sleale.¹³

D'altro lato non è sleale commercializzare prodotti dai quali il consumatore può soltanto associare un prodotto o segno distintivo altrui, vale a dire è lecito cercare l'attenzione del consumatore in un mercato affollato.

Secondo il recente orientamento della giurisprudenza non vi è concorrenza sleale nel caso in cui il produttore originale ha creato un settore nel mercato commercializzando un prodotto previamente sconosciuto e l'imitatore nel infiltrare questo settore informa il pubblico che il suo prodotto imitato vada considerato differente dal prodotto originale. In tale modo il consumatore medio, a cui bisogna ricorrere, viene informato che il prodotto del imitatore sia della stessa categoria di merce ma non necessariamente della stessa qualità.¹⁴

3. Danneggiamento della reputazione (lit. b, 2a alt.): Vi è il pericolo che l'apprezzamento del prodotto da parte del pubblico venga danneggiato, essendo reperibile sul mercato un prodotto imitato di inferiore qualità, o un prodotto che metta il prodotto originale in un contesto di svalorizzazione o diffamazione¹⁵, o creando il rischio di perdere la capacità distintiva, vale a dire il rischio che il esclusivo immagine venga trasferita a merci ordinarie.
4. Ottenimento scorretto del modello (lit. c)
5. Intralcio alle vendite di un concorrente (art. 4 cif. 10): per esempio imitando sistematicamente la pubblicità del concorrente.
6. Come già accennato sopra, di recente la giurisprudenza ha parzialmente „abrogato“ le sentenze¹⁶ aventi ad oggetto la categoria del c.d. „Inserirsi nella serie di prodotti altrui“. Infatti, la Corte Suprema con sentenza di data 2 /12/2004¹⁷ ha precisato che non vi è concorrenza sleale sotto il profilo dello „sfruttamento della reputazione“ se il produttore originale aveva un quasi-monopolio per più di 45 anni e l'imitatore informa i consumatori in maniera idonea sulla vera provenienza del prodotto imitato.
Secondo la Corte la norma dell'art. 4 stabilisce le regole di correttezza sul mercato. Perciò nei casi in cui l'inganno sulla provenienza del prodotto non avviene nel momento della pubblicità e/o del acquisto ma in un momento successivo - magari dal uso del prodotto imitato stesso - non sussiste concorrenza sleale. L'articolo in questione si occupa solo dei casi in cui la commercializzazione stessa

11 BGH GRUR 1991, 609 - SL

12 il famoso caso, ora mai un classico del diritto sulla concorrenza sleale tedesco, Tchibo/Rolex I, BGH GRUR 1985, 876

13 BGH GRUR 2003, 973 (975) - Tupperwareparty

14 BGH GRUR 2005, 349 – Lego-Klemmbausteine III

15 BGH GRUR 1994, 808 – Markenverunglimpfung I, il marchio usato per cioccolatini e lo slogan pubblicitario utilizzando lo stesso marchio furono apposti sul imballaggio di preservativi

16 BGHZ 41, 55 – Klemmbausteine I und BGH GRUR 1992, 619 – Klemmbausteine II („giocattoli a cubetti Lego“)

17 BGH GRUR 2005, 349 – Lego-Klemmbausteine III

STUDIO LEGALE

SUTTI

(la vendita stessa) costituisce l' (evitabile) inganno sulla provenienza.

Sussidiarietà

Vi è una notevole corrente della dottrina che sostiene che vada osservato il criterio di sussidiarietà nel senso che nei casi in cui la disciplina dei beni immateriali tutela il patrimonio aziendale non sono applicabili le regole del diritto sulla concorrenza sleale.

La giurisprudenza si è pronunciata a favore di questo orientamento in quanto al diritto dei marchi¹⁸: L'applicazione del diritto dei marchi esclude le regole sulla concorrenza sleale. Ugualmente si esclude decaduto il termine di protezione

Durata della tutela e effetti legali

1. Non vi è un preciso limite tempestivo della tutela garantita ai prodotti che godono individualità concorrenziale.
 - (a) una stagione per prodotti di abbigliamento¹⁹
 - (b) una protezione più estesa per prodotti di carattere intramontabile
 - (c) cubetti Lego: nessuna protezione dopo più di 45 anni di presenza monopolistica sul mercato (si veda sopra)
 - (d) Si il termine di protezione concesso al modello comunitario non-registrato di 3 anni esclude la protezione più estesa garantita dal diritto sulla concorrenza sleale
2. Effetti legali simili a quelli delle leggi sui beni immateriali
 - (a) tre metodi per calcolare il quantum del risarcimento del danno
 - (b) obbligo di rendiconto in base del principio di buona fede (art. 242 cod.civ. tedesco)
 - (c) principio di esaurimento del „diritto“

La critica della dottrina

Letteratura

Henning-Bodewig, Frauke, Das neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, GRUR 2004, 713-720, Ohly, Ansgar, Das neue UWG – Mehr Freiheit für den Wettbewerb?, GRUR 2004, S. 889-900.

Abbreviazioni

BGH
BGHZ

GRUR

Corte Suprema tedesca
Raccolta ufficiale della Corte Suprema in materie civili
Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, rivista della stessa associazione professionale dedicata al diritto industriale

¹⁸ BGHZ 138, 349 -MacDog

¹⁹ BGH GRUR 1973, 478 - Modeneuheit