



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA, INGEGNERIA,
SOCIETÀ E IMPRESA

6° CASEBOOK

DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA,
SOCIETÀ E IMPRESA

~

CORSI DI MARKETING E QUALITÀ &
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

~

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

PROF. *Ermanno La Marca*

«Il casebook di diritto commerciale avanzato raggiunge la sua sesta “edizione”.

Il risultato si deve al merito esclusivo degli studenti frequentanti che, anche quest’anno ancora contraddistinto dalle difficoltà dell’emergenza sanitaria, si sono misurati con la casistica più aggiornata in materia di concorrenza sleale, segni distintivi, diritti di privativa, antitrust e pratiche commerciali scorrette.

L’analisi di testi complessi, quali le decisioni giudiziali e amministrative, l’individuazione e l’esposizione scritta in forma sintetica della ragione del decidere hanno costituito i principali obiettivi del lavoro, in funzione di una più avanzata comprensione dei contenuti.

Le schede di sintesi di ciascuno dei casi esaminati si aprono con i quesiti, tratti per induzione dalle singole decisioni (dunque astratti, ma ispirati dal caso concreto).

Per questa via, agli studenti - questa volta sotto il profilo esclusivamente metodologico - è stato richiesto di produrre uno sforzo più importante: quello di imparare a porsi la domanda giusta.

Ringrazio ciascuno degli studenti frequentanti per aver aderito a questa metodologia didattica, dando forma e sostanza al corso 2020/2021.

Ringrazio, in particolare, gli studenti Ilenia Maria La Porta, Alessandro Burla e Erika Albanesi per la cura di questa edizione, costituente – insieme alle relative sentenze – materiale didattico per letture integrative a disposizione di tutti gli studenti.

Una menzione di speciale merito per la studentessa Erika Albanesi, per il suo contributo anche critico.

Ringrazio infine i dottorandi Luca Fruscione e Raffaele Croce, per l’assistenza al corso, la selezione dei casi e l’attento continuo dialogo con gli studenti.»

Ermanno La Marca



INDICE:

RELAZIONE SUL CASO N. 1 - I SEGNI DISTINTIVI: MARCHIO NOTORIO	6
A CURA DI FRANCESCA MASSIMI	
RELAZIONE SUL CASO N. 2 - I SEGNI DISTINTIVI: MARCHIO FORTE.....	11
A CURA DI ALICE MELONI	
RELAZIONE SUL CASO N. 3 - I SEGNI DISTINTIVI: MARCHIO DEBOLE	15
A CURA DI DAVIDE CANALETTI	
RELAZIONE SUL CASO N. 4 - I SEGNI DISTINTIVI: USO ILLECITO DEL MARCHIO NOTORIO ALTRUI A FINI COMMERCIALI SU INSTAGRAM.....	18
A CURA DI SARA TARATUFOLO	
RELAZIONE SUL CASO N. 5 - IL MARCHIO DI FORMA.....	22
A CURA DI ALESSANDRA RECCHI	
RELAZIONE SUL CASO N. 6 - I SEGNI DISTINTIVI - MARCHIO NOTORIO: DILUIZIONE, CORROSIONE, PARASSITISMO	25
A CURA DI BARBARA BEZ	
RELAZIONE SUL CASO N. 7 - PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE ED AGGRESSIVA	28
A CURA DI ILIR MUSTAFA	
RELAZIONE SUL CASO N. 8 - ANTITRUST: PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE.....	31
A CURA DI LORENA PARA	
RELAZIONE SUL CASO N.9 - ANTITRUST: LE INTESE RESTRITTIVE.....	35
A CURA DI ELISA BIAGETTI	
RELAZIONE SUL CASO N. 10 - ANTITRUST: INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA.....	38
A CURA DI ERIKA ALBANESI	
RELAZIONE SUL CASO N. 11 - ANTITRUST: CONCENTRAZIONE BANCARIA	43
A CURA DI ALESSANDRO BURLA	
RELAZIONE SUL CASO N. 12 - ANTITRUST: ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	47
A CURA DI ADRIANA POMPA	
RELAZIONE SUL CASO N. 13 - ANTITRUST: ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	52
A CURA DI SIMONE GRAZIOTTI	
RELAZIONE SUL CASO N. 14 - PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE ED AGGRESSIVA	55
A CURA DI ILIR MUSTAFA	
RELAZIONE SUL CASO N. 15 - ANTITRUST: PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE.....	58

A CURA DI ILENIA MARIA LA PORTA	
RELAZIONE SUL CASO N. 16 - ANTITRUST: PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	61
A CURA DI KART PICCIOTTI	
RELAZIONE SUL CASO N. 17 - CONCORRENZA SLEALE PER CONFUSIONE: EX MEMBRO GRUPPO MUSICALE	65
A CURA DI BARBARA BEZ	
RELAZIONE SUL CASO N. 18 - LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA: CONFUSIONE E IMITAZIONE SERVILE	68
A CURA DI VALENTINA CECCARELLI	
RELAZIONE SUL CASO N.19 - CONCORRENZA SLEALE PER DENIGRAZIONE	71
A CURA DI ANCA IONELA HULPOI	
RELAZIONE SUL CASO N. 20 - CONCORRENZA SLEALE	73
A CURA DI FRANCESCA MASSIMI	
RELAZIONE SUL CASO N. 21 - LA CONCORRENZA SLEALE: TITOLI DI GIORNALI E RIVISTE ..	76
A CURA DI ALICE MELONI	
RELAZIONE SUL CASO N.22 - CONCORRENZA SLEALE: STORNO DEI DIPENDENTI	80
A CURA DI DAVIDE CANALETTI	
RELAZIONE SUL CASO N. 23 - CONCORRENZA SLEALE: APPROPRIAZIONE DI PREGI, PUBBLICITÀ INGANNEVOLE.....	83
A CURA DI SARA TARATUFOLO	
RELAZIONE SUL CASO N. 24 - CONCORRENZA SLEALE PARASSITARIA	86
A CURA DI ALESSANDRA RECCHI	
RELAZIONE SUL CASO N. 25 - TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE	89
A CURA DI LORENA PARA	
RELAZIONE SUL CASO N. 26 - DIRITTI D’AUTORE.....	92
A CURA DI ELISA BIAGETTI	
RELAZIONE SUL CASO N. 27 - DIRITTI DI PRIVATIVA: IL DIRITTO D’AUTORE.....	94
A CURA DI ERIKA ALBANESI	
RELAZIONE SUL CASO N. 28 - INVENZIONI INDUSTRIALI	99
A CURA DI ALESSANDRO BURLA	
RELAZIONE SUL CASO N. 29 - INVENZIONI INDUSTRIALI	101
A CURA DI ADRIANA POMPA	
RELAZIONE SUL CASO N. 30 - CONTRAFFAZIONE E DISEGNO INDUSTRIALE	106
A CURA DI SIMONE GRAZIOTTI	

RELAZIONE SUL CASO N. 31 - INVENZIONI INDUSTRIALI E BREVETTI.....	109
A CURA DI ILENIA MARIA LA PORTA	
RELAZIONE SUL CASO N. 32 - DIRITTO D’AUTORE.....	113
A CURA DI KART PICCIOTTI	
RELAZIONE SUL CASO N. 33 - I DIRITTI DI PRIVATIVA: DIRITTO D’AUTORE E HOSTING ATTIVO.....	116
A CURA DI VALENTINA CECCARELLI	
RELAZIONE SUL CASO N.34 - IL DIRITTO DI AUTORE: LA TUTELA DELLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE	119
A CURA DI ANCA IONELA HULPOI	



RELAZIONE SUL CASO N. 1 - I SEGNI DISTINTIVI: MARCHIO NOTORIO

1. I quesiti

- 1) La celebrità è requisito del marchio notorio?
- 2) Qual è la forma del contratto di licenza del marchio?
- 3) Il principio di esaurimento del marchio può essere applicato sia alle importazioni parallele intra-comunitarie che a quelle extra-comunitarie?
- 4) Nel caso in cui un marchio sia concesso in licenza esclusiva a un’impresa, l’importazione parallela extracomunitaria di prodotti contrassegnati (anche legittimamente) dal medesimo marchio, da parte di un’altra impresa, costituisce contraffazione e/o concorrenza sleale?

2. Le parti

Attore: SPORTLAB S.R.L.

Convenuto: GRIFFES S.R.L.

3. Estremi decisione

Tribunale sez. XVII – Roma, 23/11/2020, n. 16508

4. La domanda dell’attore

La SPORTLAB S.R.L., in qualità di parte attrice del giudizio, chiede di:

- accertare e dichiarare la violazione, da parte della convenuta, dei diritti di proprietà industriale dell’attrice, relativamente ai prodotti contrassegnati dai marchi azionati in giudizio, di cui Sporlab s.r.l è licenziataria esclusiva per l’Italia;
- accertare e dichiarare che la convenuta ha posto in essere atti di contraffazione, illeciti ai sensi delle norme a tutela dei diritti di proprietà, e ha violato i diritti di esclusiva sui marchi registrati;
- accertare e dichiarare che Griffes s.r.l ha attuato, con i suoi comportamenti e la sua attività, atti illeciti di concorrenza sleale, per

- confondibilità e/o appropriazione di pregi e/o uso di mezzi non corretti, in danno dell’attrice;
- inibire definitivamente alla convenuta qualsiasi forma di importazione, produzione, vendita, commercializzazione, pubblicizzazione e uso dei segni e prodotti oggetto di causa;
 - inibire definitivamente ogni comportamento di concorrenza sleale volto a creare confusione, agganciamento e sfruttamento indebito della notorietà dei marchi e dei prodotti oggetto di giudizio;
 - disporre l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle calzature contraffatte recanti il marchio in questione, anche nei confronti di altri proprietari o di soggetti terzi che ne abbiano la disponibilità;
 - assegnare in proprietà dell’attrice tutte le calzature oggetto del giudizio, nonché scatole, brochures, materiale informativo e quant’altro per la loro distruzione a spese della convenuta;
 - fissare una somma, non inferiore ad euro 5.000,00, per ogni singola violazione;
 - condannare la convenuta al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, anche per i danni d’immagine e morali.
 - Condannare la convenuta alla restituzione degli utili realizzati con la commercializzazione delle calzature recanti i marchi oggetto di giudizio;
 - disporre la pubblicazione della sentenza in riviste, quotidiani e siti, a spese della convenuta;
 - condannare la Griffes s.r.l. alla rifusione integrale delle spese e compensi di lite.

5. La vicenda

La Sportlab s.r.l. ha convenuto in causa la Griffes s.r.l. riferendo che quest’ultima ha acquistato e commercializzato calzature recanti marchi identici a quelli attorei provenienti dal mercato extra-SEE.

L’attrice ha agito in qualità di licenziataria e distributrice esclusiva per l’Italia del marchio denominativo “SAUCONY”, che individua un particolare tipo di calzature. Tale marchio, secondo il Collegio, è rinomato.

La convenuta ha importato 233 calzature con marchio SAUCONY, provenienti da V.R. LLC con sede in New Jersey – USA, senza però autorizzazione né dalla licenziataria, né dalla società statunitense titolare dei marchi. Quindi, trattasi di importazione parallela dagli USA, non autorizzata e, pertanto, illegittima.

Inoltre, nonostante l’ordine di inibitoria emesso in via cautelare *ante causam*, Griffes s.r.l. ha continuato a vendere le calzature oggetto di lite.

La controparte, non essendosi costituita, non ha potuto invocare il principio di esaurimento del marchio.

6. La ratio decidendi

Il tribunale accoglie la domanda dell’attrice, che ha agito in qualità di licenziataria esclusiva del marchio (a testimonianza della propria qualità di licenziataria ha prodotto un Affidavit con firma del titolare del marchio azionato in giudizio, Wolverine World Wide Inc.).

Il marchio Saucony, essendo notorio, gode di tutela ultra-merceologica. L’attrice, in merito, ha prodotto un’ampia rassegna stampa e ha documentato gli investimenti pubblicitari che attestano la diffusione del marchio e dei prodotti.

Nel caso in cui la convenuta si fosse costituita e avesse giustificato la commercializzazione delle calzature evocando il principio dell’esaurimento del marchio (secondo il quale, una volta che i prodotti sono stati messi in commercio, il titolare del marchio non può opporsi alla successiva commercializzazione dei prodotti medesimi), non sarebbe stato comunque possibile applicare tale principio al caso di specie. Infatti, secondo la Corte di Giustizia UE e la Corte di Cassazione, il titolare del marchio ha il potere di opporsi all’importazione di prodotti contrassegnati, anche legittimamente, con lo stesso marchio, là dove essi provengano da un paese extracomunitario e se egli o altri da lui legittimati non abbiano consentito all’introduzione di quei beni nel mercato europeo.

Il tribunale accerta, quindi, l’avvenuta contraffazione del marchio di cui l’attrice è licenziataria esclusiva.

Viene accolta, inoltre, la domanda relativa alla concorrenza sleale. In particolare, sarebbe riscontrabile la fattispecie della concorrenza sleale confusoria, dato l’utilizzo di segni distintivi confondibili con quelli legittimamente utilizzati da altri.

Il Collegio concorda con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, a fronte della violazione di un diritto di privativa tipico, è possibile accordare anche la tutela della concorrenza sleale; quindi, anche se le due fattispecie sono di natura e presupposti diversi, le relative tutele sono cumulabili nello stesso processo.

L’attività contraffattiva attuata dalla convenuta ha realizzato le condotte di concorrenza sleale ai danni dell’attrice sotto il profilo:

- della confusione, data dalla vendita dei prodotti offerti dalle due società, praticamente identici, e quindi idonea ad indurre in errore il consumatore che sarà portato a considerare che le calzature, oltre che originali, siano legittimamente commercializzate in Italia (vanificando così la *ratio* del divieto dell’art 2598 c.c., ovvero salvaguardare la libertà di scelta dei consumatori);
- dell’agganciamento dell’attività della convenuta a quella dell’attrice, nonché dello sfruttamento, da parte della prima, della rinomanza dei marchi e di tutte le attività ed investimenti poste in essere da Sportlab s.r.l.;

- della violazione dei principi di correttezza professionale (art. 2598, n. 3, c.c.), poiché la convenuta ha approfittato dell'accREDITAMENTO sul mercato e delle potenzialità attrattive del prodotto oggetto di causa, senza sostenere costi e, così, riducendo al minimo il proprio rischio imprenditoriale.

Il giudice ha stabilito che deve essere inibita definitivamente alla convenuta l'importazione, l'offerta in vendita e la commercializzazione dei prodotti a marchio Saucony, nonché l'uso di quest'ultimo in qualsiasi forma, anche per la comunicazione promozionale e pubblicitaria.

7. Le risposte ai quesiti

- 1) Secondo la Corte di Giustizia UE (14/9/1999), un marchio è notorio quando è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti e servizi contrassegnati, non essendo essenziale che tale rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità, né che essa sia affermabile come conoscenza anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato.
- 2) Il contratto di licenza del marchio è libero nelle forme. Non richiede né la forma *ad substantiam*, né quella *ad probationem*; pertanto, può essere stipulato sia verbalmente sia per fatti concludenti. La prova di tale negozio può essere raggiunta anche a mezzo di testimoni e per presunzioni.
- 3) Il principio di esaurimento del marchio (secondo il quale, una volta che i prodotti sono stati messi in commercio, il titolare del marchio non può opporsi alla successiva commercializzazione dei prodotti medesimi (art. 5 c.p.i.)) può essere invocato come eccezione allo *ius excludendi* spettante al titolare del marchio, con riferimento esclusivo però alle importazioni parallele intra-comunitarie. Tale principio non potrebbe essere applicato alle importazioni parallele extra-comunitarie di prodotti contrassegnati, anche legittimamente, con il medesimo marchio. In questo caso, le importazioni rimangono illegittime, salvo che queste non siano state autorizzate dal titolare del marchio o da altri da lui legittimati.
- 4) Nel caso in cui un marchio sia concesso in licenza esclusiva a un'impresa, l'importazione parallela extracomunitaria di prodotti contrassegnati (anche legittimamente) dal medesimo marchio, da parte di un'altra impresa, legittima l'impresa licenziataria ad

esercitare sia l’azione di contraffazione del marchio che quella di concorrenza sleale *ex art.* 2598, nn. 1, 2 e 3.

Si segnala, tuttavia, che questo rappresenta solo uno dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia di importazione parallela extracomunitaria.

Secondo un altro orientamento (per il quale, v. Cass. civ., 21 dicembre 2007, n. 27081, citata nella sentenza in commento), in questi casi è possibile esperire esclusivamente l’azione *ex art.* 2598, n. 3, al fine di contrastare la concorrenza sleale determinata dall’importazione illecita; non è possibile, invece, esercitare l’azione di contraffazione, poiché l’importazione di prodotti legittimamente contrassegnati dal medesimo marchio non determina il rischio di “confusione” e di “associazione”.

Secondo un terzo orientamento (minoritario), in simili casi di importazione parallela extracomunitaria non è esperibile alcuna delle due menzionate azioni: si applica, quindi, il principio di esaurimento del marchio (e, nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna tutela per il licenziatario).

RELAZIONE SUL CASO N. 2 - I SEGNI DISTINTIVI: MARCHIO FORTE

1. I quesiti

- 1) Quale requisito rileva ai fini della qualificazione di un marchio come forte?
- 2) In che modo la qualificazione di un marchio come forte o debole incide sulla sussistenza del requisito di novità?
- 3) A quali condizioni un marchio può dirsi notorio?

2. Le parti

Attore: Eataly Distribuzione Srl

Convenute: Mac Srl, Agricola F.lli Ru. Srl

3. Estremi decisione

Tribunale di Torino, 5/10/2020

4. La domanda dell’attore

- 1) Accertare e dichiarare la nullità del marchio “Meataly” di G.F.R. Srl (società incorporata dall’Agricola F.lli Ru. Srl), registrato dalla G.F.R. Srl presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi il 06/07/2012 sia per la classe 29 (carni fresche, insaccati, prosciutto, marmellate e olio), sia per la classe 44 (allevamento animali vivi), per assenza del requisito di novità in relazione al precedente e notorio marchio “Eataly” di proprietà dell’attore.
- 2) Accertare e dichiarare che l’uso del marchio “Meataly”, da parte di G.F.R. Srl, integra sia un’ipotesi di contraffazione del precedente e notorio marchio “Eataly”, sia un’ipotesi di concorrenza sleale confusoria (ex art. 2598 n.1 c.c.).
- 3) Inibire l’uso del segno “Meataly” da parte dell’Agricola F.lli. Ru. Srl nell’esercizio della sua attività economica e condannare la convenuta al risarcimento del danno.

5. La vicenda in fatto

L’Agricola F.lli Ru. Sarl, società incorporante l’azienda G.F.R Srl, ha convenuto in giudizio la Mac Srl. Le domande pronunciate dall’Agricola F.lli Ru. Sarl hanno ad oggetto l’accertamento e la dichiarazione della contraffazione del marchio “Meataly” di G.F.R. Srl, in quanto la richiedente sostiene che l’utilizzazione dell’insegna e del marchio “Meataly” da parte della Mac Srl, in relazione alle attività di commercializzazione di carni fresche e di salumi e/o di ristorazione a base di tali prodotti, è illecita. Inoltre, l’Agricola F.lli Ru. Sarl chiede di inibire alla società convenuta l’utilizzo del segno “Meataly”, con conseguente risarcimento del danno. La Mac Srl chiede il rigetto di tali domande chiamando in causa Eataly Distribuzione Srl, quale concedente dell’uso del suo marchio “Meataly”, costituente una variazione nel settore della commercializzazione di carni. Eataly Distribuzione Srl, in via riconvenzionale, chiede di accertare e dichiarare la nullità del marchio “Meataly” di G.F.R. Srl, sia per la classe 29 (carne fresca, insaccati, prosciutto, marmellate e olio), sia per la classe 44 (allevamento animali vivi) e di verificare, altresì, la sussistenza della fattispecie di concorrenza sleale. Infine, Eataly Distribuzione Srl chiede al giudice di dichiarare l’inibitoria e condannare l’Agricola. F.lli Ru. Sarl al risarcimento del danno. La domanda di dichiarazione di nullità del marchio “Meataly” di G.F.R. Srl è avanzata da Eataly Distribuzione Srl relativamente alla classe 29, tenuto conto del rischio di confusione con il marchio verbale ed il marchio figurativo “Eataly” (registrati rispettivamente l’11/05/2010 ed il 21/04/2010), mentre, relativamente alla classe 44, in ragione della rinomanza del segno “Eataly” che estende la tutela dello stesso anche rispetto a prodotti o servizi non affini.

6. La ratio decidendi

- 1) Accoglimento della domanda di nullità del marchio “Meataly” di G.F.R. Srl in relazione alla classe 29 (carne fresca, insaccati, prosciutto, marmellate e olio), in quanto il marchio “Meataly” risulta privo del requisito di novità e non sufficientemente differenziato rispetto al segno “Eataly”, qualificato come marchio forte. La Corte di cassazione, in relazione al marchio forte, dichiara illegittime tutte quelle variazioni, seppur rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del segno anteriore. In altri termini, il giudice dichiara la nullità del marchio “Meataly” di G.F.R. Srl, in quanto le

modifiche effettuate dalla G.F.R. Srl non sono sufficienti ad escludere il rischio di confusione tra i marchi “Meataly” ed “Eataly”. Infatti, il segno “Meataly” ripete lo stesso gioco di parole che caratterizza il marchio “Eataly”, generando rischio di confusione per il pubblico che può essere indotto a ritenere che il marchio “Meataly” della G.F.R. Srl si colleghi a quello “Eataly”, creando una variazione nel settore della commercializzazione delle carni, come in effetti è avvenuto per il suo utilizzo nell’hamburgeria della Mac Srl.

- 2) Accoglimento della domanda di nullità del marchio “Meataly” di G.F.R. Srl in relazione alla classe 44 (allevamento animali vivi), in ragione dell’assenza di novità del marchio “Meataly” rispetto al marchio “Eataly”, dotato di rinomanza. La notorietà del marchio “Eataly” estende la tutela dello stesso anche rispetto a prodotti o servizi non affini.

7. Le risposte ai quesiti

- 1) Per essere tutelato giuridicamente, il segno che si intende registrare come marchio deve essere dotato di capacità distintiva. Un marchio è forte quando ha una capacità distintiva piena. In particolare, i marchi forti sono quelli che sono frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti.
- 2) Nel valutare la sussistenza del requisito di novità, quando si confrontano due marchi, è necessario stabilire se il marchio anteriore sia forte o debole. A seconda del fatto che il segno registrato in precedenza sia “forte” o “debole”, avremo un diverso orientamento in termini di tutela dello stesso. Se il marchio è debole, anche lievi modifiche o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità tra i due marchi. Rispetto al marchio forte, invece, il livello di tutela è maggiore, poiché la giurisprudenza ritiene illegittime tutte le modificazioni che, seppur rilevanti ed originali, lascino sussistere gli elementi espressivi centrali del segno anteriore che lo caratterizzano e gli attribuiscono la propria funzione distintiva.
- 3) Un marchio è notorio se è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da tale marchio. Nel verificare se un marchio gode dello stato di notorietà il giudice nazionale deve prendere in considerazione:
 - la quota di mercato coperta dal marchio;
 - l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso;

- l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo.

Infine, non è necessario che la notorietà esista su tutto il territorio di uno Stato membro, ma è sufficiente che essa sussista in una parte sostanziale dello stesso.

RELAZIONE SUL CASO N. 3 - I SEGNI DISTINTIVI: MARCHIO DEBOLE

1. I quesiti

- 1) In quali casi è possibile riscontrare contraffazione di un marchio debole?
- 2) Il cosiddetto “*top level domain name*” può essere considerato elemento che accresce la distintività del marchio se inserito in un marchio d’insieme?

2. Le parti

Attrice: FACILE.IT S.p.A.

Convenuta: FACILE RISTRUTTURARE S.r.l.

3. Estremi decisione

Tribunale di Roma, 15.07.2020

4. La domanda dell’attore

Viene richiesto dall’attrice:

- che sia inibito a Facile Ristrutturare S.r.l. l’utilizzo dei segni con la componente “facile” e qualsiasi altro segno distintivo uguale o simile ai marchi dell’attrice,
- la condanna ad una penale pari ad Euro 1.000 per ogni violazione di tale provvedimento o per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione
- la pubblicazione di tale provvedimento a cura e spese della convenuta su: i) i quotidiani “La Repubblica”, “Corriere della Sera”, “Sole24Ore”, e sulle riviste online di settore eage.it e businessinsider; ii) sulla home page del sito Internet “www.facileristrutturare.it”, sui profili Facebook “@facileristrutturare.it” e Instagram “Facileristrutturare” e sul magazine “Facile Ristrutturare”.

5. La vicenda

La Facile.it S.p.A. ha promosso un procedimento cautelare nei confronti di Facile ristrutturare s.r.l. per presunta contraffazione del marchio “facile.it”. L’azione è motivata dal rischio di confusione/associazione tra i due marchi

da parte dei consumatori, aggravata dall’affinità dei servizi coinvolti, nonché per lo sfruttamento della rinomanza dei marchi attorei da parte della convenuta.

La ricostruzione del fatto è scandita, cronologicamente, in due fasi. Nella c.d. “fase 1”, la convenuta ha utilizzato i marchi “Facile Immobiliare”, “Facile Ristrutturare” e “Facile Progettare”. Nella c.d. “fase 2”, invece, la convenuta, a seguito di un’operazione di riassetto societario, ha costituito la holding Renovars, che si presenta sul proprio sito come un’azienda multiservizio.

La convenuta, tramite la holding Renovars, ha intrapreso le attività di intermediazione finanziaria (nello specifico, con la società “Creditofacile”) e di comparazione dei prezzi (nello specifico, con la società “Comparafacile”). La due società da ultimo menzionate meritano particolare attenzione poiché svolgono attività affini a quella dell’attrice.

Il procedimento cautelare promosso dall’attrice trova fondamento nel fatto che la Facile.it ritiene irreversibile il danno provocato dagli illeciti commessi dalla resistente. Tale danno, inoltre, determina effetti negativi crescenti nel tempo.

Il giudice ha concesso la tutela cautelare per i fatti relativi alla fase 2, mentre l’ha negata per quelli inerenti alla fase 1, in quanto l’attrice è stata appunto per lungo tempo a conoscenza del fatto prima di promuovere il procedimento cautelare.

La Facile Ristrutturare S.r.l rende infatti noto come l’attrice fosse già a conoscenza dell’utilizzo dei marchi “Facile Immobiliare”, “Facile Ristrutturare” e “Facile Progettare”, relativi alla fase 1, ritenendo quindi insussistente il *periculum in mora*. La convenuta ammette, inoltre, l’affinità dei servizi offerti dalle società Comparafacile e Creditofacile, relativi alla fase 2, con quelli offerti dall’attrice.

La convenuta sottolinea inoltre che l’accostamento del TLD (.it) al SLD (facile) nei propri marchi sia stata una decisione obbligata nell’esplicitazione del proprio nome a dominio, la quale comporta una precisa indicazione geografica (*Comparafacile.it e Creditofacile.it*).

6. La ratio decidendi

Se è vero che il marchio “facile.it” viene dal giudice ritenuto notorio, è anche vero che esso viene considerato un marchio debole, ovvero che è concettualmente legato al prodotto/servizio offerto e non meramente frutto della fantasia dell’imprenditore. Quindi, sono sufficienti leggere modifiche da parte di altri soggetti economici per escludere la contraffazione del marchio stesso.

Il giudice, inoltre, definisce il marchio “facile.it” come un marchio d’insieme, ovvero quel marchio composto da più elementi che, considerati singolarmente, sono privi di distintività, tant’è che la componente “facile”

indica le caratteristiche di semplicità e comodità del servizio offerto, mentre la componente “.it” è l’estensione finale e non caratterizzante dei nomi a dominio. Bisogna però tenere conto della novità espressiva che il marchio in questione rappresenta e della capacità distintiva e di differenziazione che la combinazione dei due elementi determina.

L’utilizzo dei marchi “Facile Immobiliare”, “Facile Ristrutturare”, “Facile Progettare”, “Comparafacile” e “Creditofacile” non viene inibito dal giudice, in quanto presentano al loro interno solamente la componente “facile”, marchio debole che gode di una tutela meno intensa rispetto ai marchi forti.

In tali casi, quindi, sono sufficienti ad escludere la confondibilità anche lievi modifiche o aggiunte: in questo caso l’aggiunta degli elementi “Credito”, “Ristrutturare” ecc.

Viene invece inibito dal giudice l’utilizzo dei marchi “comparafacile.it” e “creditofacile.it”, i quali, presentando l’accostamento delle due componenti del marchio attoreo “Facile.it”, comportano il rischio di confusione e/o associazione tra i marchi.

7. Le risposte ai quesiti

1) Il marchio debole è assoggettato ad una tutela meno intensa rispetto al marchio forte. Infatti, per impedire la contraffazione per confusione tra un marchio debole e un secondo marchio è sufficiente che quest’ultimo presenti piccole modifiche e/o aggiunte rispetto al primo. Tuttavia, quando le due imprese svolgono attività identiche o affini, è riscontrabile contraffazione del marchio debole anche qualora il secondo marchio presenti tali modifiche di lieve entità.

2) Il TLD, nel caso di marchio d’insieme, potrebbe ricoprire un ruolo di vera e propria componente fondamentale del marchio stesso e contribuire, quindi, a determinarne la capacità distintiva.

**RELAZIONE SUL CASO N. 4 - I SEGNI DISTINTIVI: USO ILLECITO DEL
MARCHIO NOTORIO ALTRUI A FINI COMMERCIALI SU INSTAGRAM**

1. I quesiti

- 1) Nel caso di agganciamento ad un marchio dotato di rinomanza, la tutela riconosciuta al marchio rinomato viene concessa per evitare un rischio di confusione per il pubblico?
- 2) Qual è l’estensione della tutela del marchio rinomato?

2. Le parti

Attrice: FERRARI S.p.A.

Convenute: PPI INTERNATIONAL AG e l’influencer/designer della stessa società

3. Estremi decisione

Tribunale di Genova, 4 febbraio 2020.

4. La domanda dell’attore

FERRARI S.p.A domanda l’adozione di un provvedimento cautelare, nei confronti dei convenuti, avente ad oggetto l’inibitoria della pubblicazione di immagini e video raffiguranti il marchio “*FERRARI*”, sul profilo Instagram dell’influencer/designer, per utilizzo commerciale illegittimo, denigrazione e danno all’immagine del suddetto marchio.

5. La vicenda

In data 26/7/2019 l’influencer e designer di calzature e abbigliamento ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, video riproducenti un modello di calzature da lui prodotte. Le scarpe comparivano sul cofano di un’automobile Ferrari in prossimità del relativo logo, peraltro ben visibile in primo piano. A questi video se ne aggiungeva un altro, quello di un “car wash”. Il video in questione mostrava alcune donne impegnate nel lavaggio dell’auto, in abiti

succinti e atteggiamenti provocanti. Ad accompagnare tali immagini erano le didascalie promozionali delle calzature.

L’influencer in un primo momento era stato diffidato da Ferrari S.p.A dal rimuovere i contenuti su Instagram. Inoltre, la casa automobilistica gli aveva intimato di non utilizzare il marchio “Ferrari” per pubblicizzare le proprie creazioni. Nonostante le diffide ricevute, il convenuto ha continuato ad affermare la legittimità della sua condotta. Per giunta, ritenendosi cliente fidelizzato “Ferrari”, ha preteso le scuse dalla società per il comportamento giudicato non professionale. Questo ha indotto Ferrari S.p.A a citarlo in giudizio.

6. La ratio decidendi

Il Tribunale di Genova accoglie le domande di Ferrari S.p.A., riconoscendo l’influencer/designer autore di una associazione illegittima tra le calzature e il marchio “Ferrari”. Il Tribunale ritiene che la suddetta associazione abbia consentito al convenuto di trarre un indebito vantaggio dallo sfruttamento dell’immagine prestigiosa del marchio automobilistico. L’utilizzo del marchio “Ferrari”, oltre che illecito, è stato assunto come denigratorio e lesivo dei diritti del titolare del medesimo marchio.

Ai fini della decisione, il Tribunale riconosce al marchio “Ferrari” la qualifica di marchio notorio e quindi tutelato ai sensi dell’art 20 c.p.i e dell’art. 9 RMUE, e considera l’utilizzo fatto dall’influencer/designer del suddetto marchio come commerciale.

A tal proposito, la difesa del convenuto è stata disattesa. Quest’ultimo aveva sostenuto che le pubblicazioni sul profilo Instagram avessero scopi meramente descrittivi di scene della propria vita quotidiana. In merito, il Tribunale ha chiarito in quali circostanze l’uso del marchio altrui non ha finalità descrittive della quotidianità, e dunque è ritenuto illecito. L’utilizzo si considera “abusivo” quando il marchio:

1. è accompagnato da didascalie e inserzioni pubblicitarie;
2. è utilizzato in un contesto dedito in prevalenza alla comunicazione pubblicitaria;
3. emerge in immagini utilizzate per scopi commerciali più che descrittivi di abitudini di vita.

Laddove ciò accada, gli utenti dei social media percepiscono le immagini condivise come aventi inequivocabilmente significato commerciale e pubblicitario.

Dunque, il Tribunale ha accertato che il posizionamento delle calzature sul cofano dell’auto non descrive il momento di vita privata di alcuno. Inoltre, il profilo Instagram dell’influencer mostra di per sé una preminente natura e

funzione pubblicitaria dei prodotti ostentati. Sulla base di tali elementi, i video riproducenti le calzature e il logo “Ferrari” ben in primo piano, non possono che essere percepiti come finalizzati a promuovere la vendita delle prime, sfruttando l’associazione con il secondo.

Il Tribunale, in merito al video raffigurante il “car wash”, ritiene che il messaggio trasmesso dalle immagini arrechi un pregiudizio alla notorietà del marchio: l’associazione con determinati contenuti è stata ritenuta incompatibile con l’assenza di volgarità evocata dal marchio Ferrari, e svalutante dell’immagine prestigiosa della casa automobilistica.

Il Tribunale riconosce sussistere il pericolo che il designer/influencer reiteri l’utilizzo illecito del marchio “Ferrari”. Perciò il Tribunale:

1. stabilisce il divieto di utilizzo del sopraccitato marchio per scopi commerciali;
2. ordina la rimozione dei contenuti illeciti da Instagram;
3. aggiunge l’applicazione di una penale per le violazioni degli ordini di inibitoria e rimozione.

7. Le risposte ai quesiti

- 1) Nel caso di agganciamento ad un marchio rinomato, la tutela riconosciuta a quest’ultimo è concessa anche quando – come nel caso in commento – non si porrebbe un problema di confusione. La tutela, infatti, è riconosciuta per evitare che terzi possano appropriarsi della notorietà del marchio al fine di trarre un indebito vantaggio non esclusivamente dalla confusione, ma anche dall’associazione.

Si parla di “rischio di confusione” se, a causa dell’identità o somiglianza tra segni che contraddistinguono prodotti/servizi identici o affini, si genera per il pubblico l’errata convinzione circa la provenienza dei prodotti/servizi dalla medesima impresa.

Il “rischio di associazione”, invece, ricorre quando il pubblico, pur riconoscendo la provenienza dei prodotti/servizi da imprese distinte, sia portato a ritenere che sussistano tra il titolare del marchio e l’impresa terza rapporti di natura contrattuale, come, ad esempio, un rapporto di licenza del marchio, oppure rapporti di gruppo.

- 2) Per i marchi che hanno acquisito notorietà, la protezione si estende anche ai prodotti o servizi che non sono affini a quelli per il quale il marchio è registrato. Questo è precisato nell’art. 20 c.p.i. L’articolo dispone che il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini,

se il marchio registrato goda di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

RELAZIONE SUL CASO N. 5 - IL MARCHIO DI FORMA

1. I quesiti

- 1) Quando una forma è meritevole della tutela riconosciuta al marchio?
Cos'è un marchio tridimensionale?
- 2) In riferimento ad una scatola contenente un prodotto, quando si può parlare di imitazione servile?

2. Le parti

Attore: Ferrero s.p.a.

Convenuto: Mocca spol. s.r.o.

3. Estrema decisione

Tribunale di Torino, sez. 1° civile delle imprese, sent. 17547/2017.

4. La domanda dell'attore

Condanna della convenuta per contraffazione marchi e concorrenza sleale.

5. La vicenda

Ferrero spa produce confetti di forma ovale chiamati Tic Tac, contenuti in una scatola di plastica trasparente con apertura dotata di meccanismo ermetico nella parte superiore, dove viene applicata un'etichetta che riporta il marchio del prodotto. Il marchio Tic Tac gode di ampia notorietà, sia nazionale che internazionale, e di celebrità.

Ferrero è titolare di due marchi registrati, uno nel 1973 (acquistato dalla Pietro Faini, che raffigura la scatola vuota e priva di marchio sull'etichetta), a cui è collegato un marchio internazionale, e uno nel 2011 (che raffigura una scatola piena di confetti ma priva di etichetta).

L'attrice chiede di accertare la contraffazione e la concorrenza sleale, inibendone la prosecuzione, poste in essere dalla società cieca Mocca spol. s.r.o. Quest'ultima ha immesso in commercio il prodotto Bliki, in cui non solo i confetti, ma anche la confezione, considerata come elemento tridimensionale, era del tutto simile al prodotto Tic Tac, nella forma, nella dimensione e nel meccanismo di apertura.

La Mocca, in sua difesa, richiede la nullità dei marchi azionati in quanto la forma della confezione è una forma utile, ovvero funzionale, oggetto di un brevetto e di un modello di utilità, di titolarità della parte attrice, entrambi scaduti da tempo, e che inoltre dà un valore sostanziale al prodotto (elemento specifico del disegno industriale): si tratta quindi di una forma ormai di dominio pubblico, che non può formare oggetto di registrazione come marchio.

La convenuta nega altresì qualsivoglia confondibilità delle forme, in quanto la forma dello scatolino risulta largamente standardizzata sul mercato ed oltretutto il suo utilizzo originario risale alla Saila Menta del gruppo Sperlari. Infine, l’assenza di confondibilità sarebbe garantita dalla diversità dei marchi (Tic Tac, in un caso, Bliki, nell’altro) apposti sugli scatolini.

6. La ratio decidendi

La domanda di contraffazione proposta dall’attrice si basa sulla sostanziale identità (e sul conseguente rischio di confusione per il pubblico) degli scatolini oggetto di un marchio di forma tridimensionale di cui Ferrero è titolare. La convenuta avrebbe riprodotto tali scatolini in maniera identica, utilizzandoli nella propria attività economica e sfruttando così una somiglianza con il marchio tutelato.

Il tribunale rileva anzitutto che il brevetto ed il modello di utilità non erano riferibili all’intera scatola (marchio di forma) ma soprattutto al coperchietto e, in particolare, al meccanismo di chiusura ermetica. Nel dettaglio, si sottolinea che: “le forme idonee a realizzare un concetto innovativo brevettato, se sostituibili con altre forme in grado di realizzare il medesimo concetto, nel momento della scadenza del brevetto, godranno di una tutela ristretta alla forma specifica registrata con piena libertà per chiunque di adottare forme alternative, ma non confondibili (scatolini) e che utilizzino lo stesso concetto innovativo (apertura)”.

Non sussistendo, pertanto, alcuna necessità tecnica alla base dell’immissione nel mercato di un prodotto pressoché identico sia nella forma che nel meccanismo di apertura, la riproduzione di queste caratteristiche (che, quindi, nel caso di specie, assolvono anche alla funzione di “marchio”) ha determinato la contraffazione del già menzionato marchio di forma.

In merito al valore sostanziale della confezione, il giudice di Torino ritiene che: “la forma dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore”, cosa che non risulta in alcun modo nel merito dei confetti TicTac, scelti dai consumatori a prescindere dal contenitore.

La circostanza che sulle etichette delle confezioni vi fossero due marchi denominativi diversi (TicTac e Bliki), invece, non è stata ritenuta rilevante dal Giudice, dal momento che l’oggetto del giudizio erano i marchi

tridimensionali raffiguranti le scatoline e non invece i marchi denominativi apposti sulle etichette.

In riferimento, infine, alla concorrenza sleale, il giudice accoglie la domanda di accertamento avanzata dall’attrice, in quanto la convenuta ha riprodotto non solo le caratteristiche funzionali necessarie del prodotto stesso, ma anche i profili del tutto inessenziali.

Il giudice, quindi, accoglie le istanze dell’attrice in merito alla contraffazione del marchio e alla concorrenza sleale.

7. Le risposte ai quesiti

- 1) Una forma risulta meritevole della tutela riconosciuta al marchio quando non è parte funzionale del prodotto: essa non deve essere imposta dalla natura o dalla forma del prodotto e non deve attribuire valore sostanziale al prodotto stesso. Il marchio tridimensionale è un segno costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale configurazione, compresi contenitori, imballaggi del prodotto o il loro aspetto; tale segno distintivo ha il compito di differenziare il prodotto a cui è connesso rispetto ai suoi concorrenti presenti nel mercato, restandone estraneo e non alterando la natura del prodotto stesso.
- 2) Nel caso di una scatola contenente un prodotto, vi è “imitazione servile” quando l’imitazione eccede le caratteristiche tecniche essenziali del prodotto, estendendosi ad elementi del contenitore esteriori, non formali e non necessari alla sua funzionalità.

RELAZIONE SUL CASO N. 6 - I SEGNI DISTINTIVI - MARCHIO NOTORIO:
DILUIZIONE, CORROSIONE, PARASSITISMO

1. I quesiti

- 1) Il “*domain name*” è compreso nella disciplina della tutela dei segni distintivi?
- 2) Costituisce contraffazione del marchio l’utilizzo di un marchio notorio registrato da parte di un’altra società all’interno della propria ditta?
- 3) Contro quali violazioni è assicurata la tutela del marchio notorio indipendentemente dall’esistenza o meno di rischio di confusione?

2. Le parti

Appellante: EUROTTECH SPA;

Appellato: DE. FR. Titolare dell’impresa individuale EUROTTEC DI DE. FR.

3. Estrema decisione.

App. L’Aquila, 17 aprile 2020.

4. La domanda dell’attore

Accertare e dichiarare il rischio di confusione in riferimento a una parziale affinità tra le attività svolte dalle parti chiamate in causa.

Accertare e dichiarare l’indebito vantaggio derivante da un comportamento parassitario dell’appellato nei confronti dell’appellante finalizzato allo sfruttamento della buona fama e della notorietà del marchio e dell’azienda.

Ottenere la cancellazione della registrazione, da parte dell’appellato del proprio marchio “Eurotech” e l’inibizione alla prosecuzione della sua utilizzazione.

Ottenere la cancellazione della registrazione del “*domain name*” “Eurotechsicurezza.it” e l’inibizione alla prosecuzione della sua utilizzazione.

Ottenere l’inibizione alla prosecuzione dell’utilizzazione del marchio “Eurotech” nella rete internet e in particolare nel sito web e nella pagina Facebook aziendali.

5. La vicenda

La società attrice Eurotech s.p.a. (che svolge l’attività di produzione e commercializzazione di sistemi e apparecchiature relative al settore informatico e all’automazione industriale di computer e componenti elettroniche e informatiche e di software) ha chiamato in giudizio l’impresa individuale Eurotec di De. Fr. (la quale si occupa della vendita e dell’installazione di sistemi elettronici di sicurezza e videosorveglianza), in quanto utilizza un segno distintivo uguale a quello dell’appellante, segno che gode di rinomanza.

L’impresa individuale Eurotec di De. Fr., pur essendo sul mercato già dal 1999, ha inserito nell’anno 2005, all’interno della denominazione della propria ditta, il marchio, all’epoca già rinomato, Eurotech. In aggiunta, a partire dal 2011, ha inserito il marchio Eurotech nel proprio nome a dominio. La società attrice ha censurato la sentenza di primo grado della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale dell’Aquila per due motivi: *in primis*, per un rischio di confusione nel pubblico derivante dal fatto che le imprese svolgono attività economiche affini; in secondo luogo, per aver utilizzato un marchio rinomato con l’intento di sfruttarne la forza di penetrazione nel mercato.

In virtù di queste conclusioni, la società Eurotech s.p.a. ha chiesto di accertare l’illiceità della condotta e, conseguentemente, di ordinare la cancellazione del marchio Eurotech dalla denominazione della ditta della convenuta, nonché del termine Eurotech dal nome a dominio della stessa.

La convenuta non si è costituita in giudizio.

6. La ratio decidendi

La Corte d’Appello ha giudicato fondato l’appello e lo ha accolto.

Occorre ricordare che l’art 22, comma 2, del c.p.i. punisce la contraffazione del marchio. Si tratta della condotta con cui un soggetto trae un indebito vantaggio dall’utilizzazione di un segno distintivo altrui come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio o altro segno distintivo per prodotti o servizi anche non affini. In questo caso si parla anche di agganciamento parassitario.

Dunque, quando il marchio è rinomato il raggio di azione della tutela è più ampio poiché comprende marchi riferibili a prodotti simili, ma anche a prodotti non simili. La tutela del marchio rinomato, in sostanza, prescinde dal presupposto di possibile rischio di confusione tra marchi; è ritenuto sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e l’altro marchio

abbia come conseguenza che il pubblico target stabilisca un nesso tra i due (Corte di Giustizia, 23.10.2003, C-408/01).

7. Le risposte ai quesiti

1) Il “*domain name*” rappresenta una delle modalità con le quali un’impresa può farsi conoscere sul mercato. Dunque, il “*domain name*” rientra perfettamente nel raggio di azione della tutela dei segni distintivi, trovando applicazione l’art 22, comma 2, c.p.i, ossia il principio di unitarietà dei segni.

2) L’art 2569 c.c. stabilisce che chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti e servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

La *ratio* di questa tutela deriva dal fatto che la funzione del marchio consiste nel garantire al consumatore l’identità originale del prodotto contrassegnato dal marchio stesso, consentendogli di distinguerlo da altri prodotti. Inserire nella propria denominazione sociale marchi altrui allo scopo di contraddistinguere i propri prodotti è una pratica in grado di generare confusione tra i prodotti e le imprese; dunque, l’ordinamento prevede la nullità del marchio e/o della ditta in cui siano contenuti i caratteri del marchio altrui.

3) In materia di marchi notori la tutela scatta indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un rischio di confusione per il pubblico. L’onere della prova, conformemente ai principi generali, spetta al titolare del marchio anteriore, il quale dovrà dimostrare che l’uso del marchio posteriore trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà o gli recherebbe pregiudizio.

Le violazioni contro le quali è assicurata la tutela da parte dell’ordinamento sono: *i*) il pregiudizio al carattere distintivo, ossia l’indebolimento dell’idoneità a contraddistinguere i propri prodotti e/o servizi (diluizione del marchio); *ii*) il pregiudizio alla notorietà, ossia quando risulta diminuito il carattere attrattivo del marchio fra i consumatori (corrosione); *iii*) il vantaggio indebito tratto dal terzo per effetto dell’uso dal segno identico o simile al marchio anteriore rinomato (parassitismo). L’ordinamento precisa che è sufficiente che ricorra anche uno solo di questi tre tipi di violazione perché la tutela vada applicata.

**RELAZIONE SUL CASO N. 7 - PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: LA
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE ED AGGRESSIVA**

1. I quesiti

- 1) La promozione di un prodotto attraverso l’esaltazione di determinate caratteristiche, che tuttavia non trovano effettivo riscontro nel prodotto stesso, può essere considerata una pratica commerciale scorretta?
- 2) È sufficiente un *disclaimer* per esimere il professionista dal fornire assistenza al consumatore in relazione a danni al prodotto derivanti da un determinato utilizzo dello stesso, conforme all’uso pubblicizzato dal professionista?

2. Le parti

- 1) Apple Distribution International Ltd, società di diritto irlandese appartenente al gruppo multinazionale Apple, in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo.
- 2) Apple Italia S.r.l., appartenente al gruppo multinazionale Apple, in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo.
- 3) Un consumatore in qualità di segnalante.

3. Estremi decisione

AGCM provv. n. 28433, 27 ottobre 2020

4. Le condotte contestate

- A) Apple Distribution International e Apple Italia S.r.l. attraverso la diffusione di messaggi promozionali di diversi modelli di iPhone (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11pro e iPhone 11 proMax) esaltava la caratteristica di resistenza all’acqua a determinate profondità e per un determinato periodo di tempo dei modelli di *smartphone* sopraccitati, ciò nondimeno aggiungendo, in relazione ad alcuni di essi, un *disclaimer* indicante la limitazione della garanzia per i danni provocati da liquidi. Tuttavia, la pubblicizzata caratteristica di

resistenza all’acqua è risultata non veritiera nei termini di cui ai messaggi promozionali.

- B) Pur a fronte della enfasi posta da Apple, nella campagna promozionale, sulla suddetta caratteristica degli *smartphone* di resistenza all’acqua a determinate profondità e per un determinato periodo di tempo – caratteristica peraltro accompagnata nelle comunicazioni promozionali dal seguente disclaimer: “La garanzia non copre i danni provocati da liquidi” – è risultata la condotta post-vendita posta in essere da Apple consistente nel rifiuto di prestare l’assistenza in garanzia ai consumatori che ne facevano richiesta in relazione ai danni derivanti dall’immissione di liquidi nei dispositivi.

5. La decisione

Tenuto conto del parere dell’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’Antitrust ha irrogato in solido alle società Apple Distribution International e Apple Italia S.r.l. due sanzioni dell’importo di 5 milioni di euro, vietando la diffusione o la continuazione delle pratiche commerciali in discorso, in quanto scorrette ai sensi dell’art. 21 (comma 1, lettere b e g) e degli artt. 24 e 25 del codice del consumo. La prima condotta in oggetto (indicata sopra con la lettera A) è risultata scorretta ai sensi dell’art. 21 in quanto idonea ad ingannare i consumatori circa le effettive caratteristiche dei dispositivi pubblicizzati, ovverosia sulla caratteristica di resistenza all’acqua dei prodotti – ingannevolezza che si estende anche al *disclaimer* che esclude la garanzia in caso di danni derivanti dall’immissione di liquidi – inducendo i consumatori stessi ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. L’altra condotta presa in considerazione (lettera B) è stata ritenuta aggressiva ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea, mediante il rifiuto alla prestazione dei servizi di assistenza in garanzia per i danni ai dispositivi provocati dai liquidi, a condizionare indebitamente il consumatore medio, limitando considerevolmente la sua libertà di scelta in relazione ai diritti ad esso riconosciuti in materia di garanzia dalla legge.

6. Le risposte ai quesiti

- 1) La promozione di un prodotto attraverso l’esaltazione di determinate caratteristiche dello stesso, che tuttavia nell’utilizzo effettivo si rivelano non veritiere, configura una pratica commerciale scorretta perché è idonea a falsare il comportamento economico del consumatore a cui i messaggi promozionali sono rivolti. Tale condotta è ingannevole in quanto trae in errore il consumatore “medio” circa le caratteristiche del prodotto offerto.

Nel caso di specie, nei messaggi pubblicitari non appare percepibile, né viene in alcun modo chiarito, che le caratteristiche di impermeabilità e resistenza all’acqua di determinati “iPhone” sono associate esclusivamente a specifici test di laboratorio che richiedono la presenza di particolari condizioni, lasciando intendere che tali dispositivi, contrariamente al vero, possano essere immersi nell’acqua senza che ne sia compromessa la funzionalità.

- 2) Non è sufficiente un “disclaimer” per esimere un professionista dal fornire assistenza al consumatore in relazione a danni di un prodotto verificatisi in conseguenza di utilizzo del medesimo conforme a quanto pubblicizzato dal professionista stesso. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, quando quest’ultimo enfatizza uno specifico “vanto” del prodotto deve necessariamente assicurare e garantire ai consumatori tale funzionalità e la riparazione in caso di mancata rispondenza del bene a quanto promesso. Il professionista non può, pertanto, eludere tale basilare obbligo avvalendosi della sua libertà di definire il contenuto della garanzia convenzionale per ridurre i diritti dei consumatori.

RELAZIONE SUL CASO N. 8 - ANTITRUST: PRATICHE COMMERCIALI

SCORRETTE

31

1. I quesiti

- 1) La grafica con cui sono offerte al consumatore informazioni rilevanti su un determinato prodotto in che termini incide nella valutazione della ingannevolezza della pratica commerciale?
- 2) A quali condizioni può dirsi scorretta la pratica commerciale che, avvalendosi dei dati di utilizzo di un determinato prodotto raccolti in remoto dall’azienda produttrice, nega la garanzia per malfunzionamento in caso di utilizzo di ricambi non originali?

2. Le parti

Società oggetto del procedimento: HP Inc. e HP Italy S.r.l.

Segnalanti: alcuni consumatori

3. Estremi decisione

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento del 17 novembre 2020

4. Le condotte contestate

Il procedimento riguarda due pratiche commerciali poste in essere dai Professionisti (di seguito congiuntamente indicati come HP), consistenti nelle seguenti condotte, relative alle stampanti a marchio HP.

Pratica A)

Informazioni mancanti, insufficienti e comunque non chiare fornite da HP nei manuali d’uso, sulla confezione, e nei messaggi pubblicitari di stampanti, in merito:

- alla possibilità di utilizzare cartucce di inchiostro/toner non originali HP prodotte da terze parti a fronte soltanto di possibili problemi di qualità della stampa, senza chiarire che l’utilizzo di ricariche di terzi potrebbe provocare il blocco della stampante (o comunque generare un messaggio che annuncia il blocco). Numerosi modelli di stampanti



HP sono infatti dotati di un sistema di autenticazione tra stampante e cartuccia. Le cartucce possiedono al loro interno circuiti elettronici di sicurezza, contenenti dati che interagiscono con il firmware della stampante; di conseguenza la stampante è in grado di riconoscere se le cartucce utilizzate sono originali o meno;

- informazioni mancanti, o comunque non chiare, sulla presenza di un sistema di autenticazione e sull’introduzione, mediante successivi aggiornamenti software (mai indicati per il loro reale scopo e utilizzo), di apposite istruzioni nel firmware delle stampanti, attraverso cui la stampante dialoga con un circuito elettronico montato sulle ricariche, e per effetto dei quali le stampanti da un certo momento in poi non accettano più cartucce non originali HP (fino a quel momento accettate) e in alcuni casi rifiutano di funzionare con cartucce originali prodotte anteriormente ad una certa data.

Pratica B)

HP non ha fornito alcuna informazione agli acquirenti di stampanti riguardo all’utilizzo da parte di HP medesima di un meccanismo di riconoscimento delle cartucce inserito nelle stampanti, attraverso il quale HP raccoglie e registra i dati relativi a quali cartucce (originali o meno) vengono utilizzate. È inoltre emerso che HP ha utilizzato i dati registrati dalle stampanti per rifiutare la prestazione dell’assistenza prevista dalla garanzia commerciale del produttore quando, dai dati registrati nella stampante, emergeva l’utilizzo di cartucce non originali HP.

5. La decisione

L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato:

- a) che la pratica commerciale di cui al punto 4, lettera A), posta in essere da HP Inc. e HP Italy S.r.l., costituisce una pratica commerciale scorretta, in quanto condiziona i consumatori e di fatto limita la loro libertà di scelta economica, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne ha pertanto vietato la diffusione o continuazione;
- b) che la pratica commerciale di cui al punto 4, lettera B), posta in essere da HP Inc. e HP Italy S.r.l., costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne ha pertanto vietato la diffusione o continuazione;

- c) di irrogare alle società HP Inc. e HP Italy S.r.l., in solido fra loro, una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000.000 € (cinquemilioni di euro) per la pratica commerciale descritta al punto 4, lettera A);
- d) di irrogare alle società HP Inc. e HP Italy S.r.l., in solido fra loro, una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000.000 € (cinquemilioni di euro) per la pratica commerciale descritta al punto 4, lettera B);
- e) che i professionisti comunichino all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a) e b).

L’AGCM dispone inoltre:

- a) che HP Inc. e HP Italy S.r.l. pubblichino, a loro cura e spese, una dichiarazione rettificativa ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, secondo le modalità indicate nel provvedimento;
- b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall’invio all’Autorità di una copia originale di tale pubblicazione contenente la dichiarazione rettificativa pubblicata.

L’AGCM infine assegna:

alle società HP Inc. e HP Italy S.r.l. un termine di centoventi giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del Codice del Consumo, per il necessario adeguamento:

- della confezione di vendita delle stampanti dotate del sistema di Sicurezza Dinamica (ossia l’evoluzione del sistema di autenticazione tra stampante e cartuccia che ha lo scopo di riconoscere le cartucce originali) mediante l’inclusione nella parte superiore della stessa e con caratteri grafici di immediata evidenza e riconoscibilità dell’indicazione “Stampante il cui firmware contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l’utilizzo di cartucce non originali”;

- delle confezioni di vendita delle stampanti prodotte a partire da una certa data X che accettano di funzionare esclusivamente con le cartucce di nuova generazione di un determinato modello prodotte a partire da una certa data Y, mediante l’indicazione nella parte superiore delle stesse e con caratteri grafici di immediata evidenza e riconoscibilità della seguente comunicazione:

«Stampante compatibile esclusivamente con il modello di cartuccia prodotto a partire dalla data Y».

6. Le risposte ai quesiti

- 1) Omettere di fornire al consumatore informazioni rilevanti riguardo ad un prodotto, o fornire informazioni non comprensibili, utilizzando sulla confezione del prodotto caratteri grafici di piccole dimensioni, può essere considerata una pratica commerciale ingannevole, poiché è idonea a far assumere al consumatore una decisione che non avrebbe altrimenti adottato. In effetti le informazioni riguardanti le caratteristiche di un determinato prodotto, specie se rilevanti, dovrebbero essere presentate in uno spazio grafico di dimensioni adeguate, al fine di garantire al consumatore la corretta comprensione delle stesse e non influenzare la sua decisione d’acquisto.

- 2) La raccolta di dati di utilizzo di un prodotto, attuata da parte dell’impresa produttrice senza la preventiva autorizzazione del consumatore, può essere qualificata come pratica commerciale scorretta. Nel caso di specie HP, in violazione degli art. 20, 24 e 25 del Codice del consumo ha raccolto dati di utilizzo delle stampanti di propria produzione in un archivio di “Big Data” al fine di utilizzarli per l’elaborazione di strategie commerciali all’insaputa dei propri clienti. Il professionista ha inoltre utilizzato i dati registrati sulle stampanti a marchio HP per negare la prestazione dell’assistenza gratuita, in particolare laddove da tali dati emergeva che il consumatore non aveva utilizzato cartucce originali HP. HP ha rifiutato di attestare la ricorrenza dell’effettiva correlazione causale tra il malfunzionamento della stampante e l’utilizzo di cartucce non originali come fondamento del rifiuto di prestazione dell’assistenza in garanzia richiesta dal venditore, ostacolando di fatto la prestazione ai consumatori della garanzia legale di conformità da parte dei venditori. Questo atteggiamento dell’impresa limita considerevolmente la libertà di scelta economica del consumatore, il quale al fine di usufruire della garanzia commerciale si vede costretto ad acquistare ricariche originali.

RELAZIONE SUL CASO N.9 - ANTITRUST: LE INTESE RESTRITTIVE

1. I quesiti

- 1) La vincolatività è elemento necessario delle intese ai fini della valutazione del loro carattere restrittivo?
- 2) Ai fini della valutazione della sussistenza di intese restrittive, come si definisce il mercato geografico rilevante?

2. Il comportamento sottoposto alla valutazione dell’AGCM

L’Autorità, nella sua adunanza del 3 dicembre 2019, ha avviato un’istruttoria nei confronti del Consorzio tra Autoscuole “Calabria 1”, un consorzio tra autoscuole costituito nel 1992, e che raggruppa quaranta autoscuole nella provincia di Cosenza.

Tale istruttoria trae origine al fine di verificare se la fissazione da parte del Consorzio di un tariffario minimo, approvato e adottato dalle autoscuole consorziate nella provincia di Cosenza, quale compenso per la fornitura dei propri servizi professionali, potesse configurare un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art.2 della legge n.287/1990.

3. Estremi decisione

AGCM provv. n. 28380,13 ottobre 2020

4. Le ragioni del procedimento dinanzi all’AGCM

L’Autorità, sulla base di una precedente segnalazione, ha avviato un’istruttoria nei confronti del Consorzio tra autoscuole “CA1”, per verificare se la fissazione da parte del consorzio di un tariffario volto a predeterminare le remunerazioni minime spettanti alle autoscuole della provincia di Cosenza aderenti al consorzio, come compenso per la presentazione dei propri servizi, potesse configurare un’intesa restrittiva della concorrenza.

Prima dell’avvio del Procedimento, il Consorzio era stato invitato a porre fine spontaneamente all’iniziativa assunta. Tale invito non ha però risolto la problematica rilevata, per via della mancata disponibilità della Parte.

Pertanto, a seguito dell’avvio del procedimento istruttorio, è stata condotta un’attività di acquisizione di informazioni, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

5. Il mercato rilevante

La valutazione del mercato rilevante risulta fondamentale per il delimitare l’ambito nel quale l’intesa possa restringere o falsare il funzionamento concorrenziale, considerando l’ampiezza e l’oggetto dell’intesa stessa. Pertanto, l’analisi è stata condotta relativamente all’ambito merceologico, identificato con la prestazione dei servizi inerenti all’attività di autoscuola, riguardanti il conseguimento e il rinnovo delle patenti di guida relative alle diverse categorie, e all’ambito geografico, specificando come l’intesa abbia ad oggetto l’adozione di un tariffario minimo, da parte di un consorzio di autoscuole che opera a livello provinciale e nello specifico nella provincia di Cosenza, riunendo così quaranta autoscuole su un totale di circa cento autoscuole attive nello stesso territorio, che rappresentano il 40% circa del totale degli operatori economici del settore.

6. La valutazione degli effetti dell’operazione sul mercato rilevante

L’Autorità Garante ha ritenuto il Consorzio e le autoscuole consorziate imputabili di condotte configuranti intese restrittive. A tal proposito, la fissazione orizzontale dei corrispettivi per la fornitura di prestazioni professionali, costituisce intesa restrittiva ai sensi dell’art.2 della l.287/1990, in quanto, diretta a eliminare la concorrenza rispetto a variabili economiche rilevanti quali il prezzo. Per di più, le evidenze documentali, dimostrano l’esistenza dell’intesa, a partire dallo stesso tariffario rinvenuto timbrato e firmato, nonché applicato dalle stesse autoscuole.

7. Le risposte ai quesiti

- 1) La vincolatività non risulta essere un elemento necessario delle intese restrittive. La natura anticoncorrenziale delle intese, deve rinvenirsi indipendentemente dal carattere vincolante o meno delle indicazioni oggetto di intesa, in quanto comunque volte ad orientare il comportamento degli operatori, determinando così un’artificiale uniformità delle condizioni di mercato e una conseguente limitazione dell’offerta a danno del consumatore.
- 2) Nel caso delle intese, al fine di circoscrivere il mercato nell’ambito del quale l’illecito è commesso, vanno valutati sia l’ampiezza che l’oggetto dell’intesa stessa, in modo tale da verificare l’ambito concreto in cui quest’ultima possa andare a restringere o falsare il meccanismo concorrenziale. Nel caso di specie, l’intesa ha avuto ad oggetto l’adozione di un tariffario per la prestazione di servizi di

autoscuola riferito ad un mercato con un'ampiezza geografica tendenzialmente limitata ad un ambito locale, ossia quello relativo alla provincia di Cosenza, in ragione dell'estensione del perimetro consortile riconducibile al Consorzio stesso, il quale riunisce le autoscuole della provincia di Cosenza, che dunque ha rappresentato il contesto geografico di riferimento per la valutazione dell'intesa

**RELAZIONE SUL CASO N. 10 - ANTITRUST: INTESE RESTRITTIVE DELLA
CONCORRENZA**

1. I quesiti

- 1) In che modo particolare si caratterizza la definizione del mercato rilevante in materia di intese restrittive della concorrenza?
- 2) Quando l’intesa realizzata tra operatori che esercitano la loro attività nell’ambito circoscritto di un Comune è suscettibile di recare un pregiudizio al commercio intracomunitario?
- 3) Nella definizione del mercato rilevante secondo quale criterio, nell’ambito del servizio di prenotazione del servizio taxi destinato ad un Comune, la piattaforma di intermediazione tramite app e quella di prenotazione tramite centrali radiotaxi sono considerabili come appartenenti allo stesso mercato?

2. Il comportamento sottoposto alla valutazione dell’AGCM

Stipula di un accordo tra le quattro principali centrali di radiotaxi operanti nel territorio napoletano, la cui quota di mercato congiunta risulta circa pari al 70% delle licenze operanti nel Comune di Napoli. Esso potrebbe risultare un mezzo idoneo alla creazione di un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 della legge 287/90.

3. Estremi decisione

Provvedimento AGCM n. 28353, 15 settembre 2020

4. Le ragioni del procedimento dinanzi all’AGCM

Il procedimento istruttorio deliberato dall’AGCM è stato avviato a seguito delle denunce di due società che si occupano della gestione del servizio taxi, nello specifico la “MyTaxi Italia S.r.l.” (operante nel mercato intra ed extra europeo, in quanto appartenente al gruppo automobilistico tedesco “Daimler AG”) e la “DigiTaxi S.r.l.”.

Quest’ultima ha segnalato che tre società radiotaxi napoletane (ossia “Taxi Napoli S.r.l.”, “Radio Taxi Partenope S.c.a r.l.” e “Desa Radiotaxi S.r.l.s.”), avrebbero impedito ai tassisti loro aderenti di utilizzare anche la piattaforma

di procacciamento della domanda gestita dall’impresa denunciante, sia attraverso l’inserimento di clausole di esclusiva nei rispettivi statuti, sia attraverso specifici divieti imposti ai tassisti e fatti sottoscrivere da questi ultimi, pena la sospensione o la decadenza dal servizio.

La “Mytaxi Italia S.r.l.” ha rappresentato che quattro centrali radiotaxi napoletane (“Consortaxi, Taxi Napoli S.r.l.”, “Radio Taxi Partenope S.c.a r.l.” e “Desa Radiotaxi S.r.l.s.”), avrebbero realizzato un accordo anticoncorrenziale (formalizzato per iscritto e reso pubblico), teso a ostacolare l’ingresso sul mercato napoletano di piattaforme concorrenti, come quella proposta dall’impresa denunciante, che dal mese di ottobre 2018 ha cercato di introdursi nel mercato napoletano. Essa ha altresì riferito che, successivamente alla data dell’accordo (15 novembre 2018), le società radiotaxi avrebbero dato attuazione all’intesa tramite diverse condotte (concludenti e intimidatorie) volte a vietare ai loro tassisti aderenti l’utilizzo di altre piattaforme, come dimostra lo scambio di mail tra le imprese stipulanti l’accordo, finalizzato ad aggiornarsi reciprocamente circa le risoluzioni dei contratti e le espulsioni dei tassisti avvenute in esecuzione dello stesso, o anche le mail con cui alcuni tassisti aderenti alle centrali di radiotaxi, hanno comunicato la disdetta a “Mytaxi Italia S.r.l.”.

5. Il mercato rilevante

Il contesto in cui si colloca l’intesa oggetto del provvedimento è quello dell’attività di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi, consistente nell’attività necessaria a mettere in contatto i tassisti nel territorio napoletano.

Tale attività, in generale, viene realizzata mediante i tradizionali canali diretti (la richiesta diretta di taxi in transito nei posteggi e alle colonnine) e le piattaforme di intermediazione, inclusive sia delle centrali radiotaxi sia delle piattaforme basate sulle app.

Il servizio tramite radiotaxi funziona attraverso una centrale operativa che riceve le richieste telefoniche, ricerca via radio e localizza, tra i taxi aderenti al servizio, quello disponibile più vicino all’utente al momento della chiamata, assegnandogli la corsa.

Le piattaforme che funzionano tramite app mettono direttamente in contatto i tassisti con gli utenti.

Il servizio di raccolta e smistamento della domanda di taxi realizzato dalle piattaforme di intermediazione, costituisce un sistema di domanda a due versanti, che presenta relazioni di sostituibilità su ciascuno di essi, indipendentemente dal tipo di tecnologia utilizzata e dai correlati servizi aggiunti forniti dalle piattaforme: i tassisti, da un lato, utilizzano i diversi canali di procacciamento per aumentare le possibilità di presa del cliente; i consumatori, dall’altro, scelgono il canale desiderato in base alle proprie preferenze.

Tutte le piattaforme di intermediazione (linee telefoniche o app) competono tra loro sia dal lato dell’utenza finale (differenziandosi in base alla qualità del servizio e al tipo di promozioni), sia dal lato dei tassisti (differenziandosi in base alle condizioni economiche previste per l’utilizzo e ai servizi offerti), e quindi possono essere considerate facenti parte dello stesso mercato del prodotto.

Date le suddette premesse, il mercato rilevante è rappresentato dall’insieme dei servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi destinati alla città di Napoli e comprende tutti i diversi canali disponibili, in particolare le piattaforme di intermediazione, inclusive sia di centrali radiotaxi che di piattaforme basate su app.

Il carattere locale del mercato rilevante, oltre a desumersi incontrovertibilmente dal contenuto della concertazione stessa (accordo tra 4 centrali radiotaxi che detengono una quota di mercato congiunta pari al 70% delle licenze operanti nel Comune di Napoli), è comunque ulteriormente avvalorato dalla natura del servizio taxi, caratterizzato dalla necessità intrinseca di far incontrare “fisicamente” in un dato spazio il tassista con l’utente, oltre che dall’obbligo di inizio del servizio nel Comune che ha rilasciato la licenza.

6. La valutazione degli effetti dell’operazione sul mercato rilevante

Nel caso di specie, secondo le valutazioni dell’AGCM, la concertazione punta a limitare la concorrenza tra piattaforme di raccolta e smistamento della domanda di servizio taxi destinato al comune di Napoli, quale che sia la tecnologia impiegata.

In ragione di quanto detto, risulta priva di fondamento l’argomentazione svolta dalle parti denunciate, in merito alla possibilità di individuare un mercato dell’intermediazione tramite app diverso da un mercato dell’intermediazione tramite centrali radiotaxi.

Lo stesso contenuto dell’accordo sottoscritto, nonché i comportamenti attuativi che ad esso hanno fatto seguito, costituiscono una prova evidente della circostanza che le imprese denunciate ritenessero le piattaforme digitali in grado di esercitare una concorrenza effettiva e temibile alle centrali radiotaxi e che, quindi, l’oggetto del controllo è unicamente l’adesione simultanea al radiotaxi e alle altre piattaforme di intermediazione, come quella di

“MyTaxi”, presenti sul mercato di riferimento.

L’accordo in questione quindi non ha una finalità “di controllo degli spostamenti degli aderenti” verso altri radiotaxi o verso le altre piattaforme di intermediazione per preservare l’efficienza del servizio offerto alla clientela, come le parti hanno eccepito, bensì quella di mantenere la posizione detenuta da ciascuna impresa di radiotaxi sul mercato, in cui le centrali di radiotaxi hanno una rilevanza notevole in termini di quota di mercato, e di creare un

fronte comune e compatto per impedire l’ingresso e lo sviluppo dei nuovi operatori, come la piattaforma della “MyTaxi Italia S.r.l.”. Quest’ultima ha inoltre segnalato gli effetti negativi sulla sua attività conseguenti alla stipula dell’accordo.

In conclusione, l’accordo ha configurato una fattispecie di intesa orizzontale restrittiva per oggetto, in violazione dell’articolo 101 del TFUE, in quanto crea un pregiudizio al commercio intraeuropeo ostacolando l’ingresso nel mercato italiano della “MyTaxi Italia S.r.l.”, oltre ad eliminare il rischio del confronto concorrenziale, vietando ai tassisti aderenti di utilizzare applicazioni diverse da quelle approvate e utilizzate dai radiotaxi stessi.

La cessazione dell’accordo avvenuta in data 25 marzo 2019, in quanto tre delle quattro parti aderenti hanno pubblicamente ritirato l’adesione allo stesso, ha determinato la cessazione dell’infrazione, poiché ha provocato l’incremento del numero di tassisti contendibili per le piattaforme concorrenti, ristabilendo così una concorrenza omogenea sul mercato.

7. Le risposte ai quesiti

- 1) In presenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, la definizione del mercato rilevante è successiva rispetto all’individuazione dell’intesa stessa, poiché l’ampiezza e l’oggetto di quest’ultima circoscrivono il mercato rilevante.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in materia di intese la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l’accordo o la pratica concordata, in quanto tale attività è strumentale alla delimitazione del contesto in cui l’intesa può restringere o falsare il gioco concorrenziale.

- 2) Secondo la Commissione europea e il costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, un’intesa è suscettibile di pregiudicare gli scambi intracomunitari quando, sulla base di una serie di elementi di fatto e di diritto, la stessa possa esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati membri, in una misura che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico. Nel caso di specie, nonostante l’intesa fosse stata realizzata tra imprese che svolgono la loro attività nell’ambito locale ristretto del Comune di Napoli, la stessa è stata giudicata suscettibile di restringere il commercio intracomunitario in quanto d’ostacolo all’introduzione nel mercato italiano della società denunciante “MyTaxi Italia S.r.l.”, appartenente ad un gruppo tedesco.

Si viola, pertanto, l’art. 101 TFUE poiché dall’analisi degli elementi di fatto emerge una finalità delle parti coinvolte nell’intesa mirata a mantenere l’attuale assetto di mercato, ostacolando il commercio intracomunitario tramite la creazione di una barriera all’entrata.

- 3) In materia di intese restrittive della concorrenza, uno dei criteri più diffusi per la definizione del mercato rilevante sotto il profilo merceologico è quello della sostituibilità dei prodotti o servizi considerati, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati.

Come si può evincere dal caso di specie, la fungibilità d’uso di due prodotti o servizi risulta essere una delle modalità per l’individuazione del mercato del prodotto. Le due modalità di prenotazione del servizio taxi sono considerate facenti parte dello stesso mercato: l’attività di raccolta e smistamento della domanda realizzata tramite le due tipologie di piattaforma di intermediazione (centrali di radiotaxi e app) costituisce un sistema di domanda a due versanti, che presenta un *sufficiente grado di intercambiabilità oggettiva* sia sotto il profilo dei tassisti sia sotto quello dell’utenza finale. Nonostante le due tipologie presentino delle funzionalità diverse (considerate accessorie, come ad esempio il servizio di rating o la geolocalizzazione delle app), lo scopo del raggiungimento del cliente da parte dei tassisti e il fine di utilizzare il servizio taxi da parte dei clienti possono essere ugualmente perseguiti, a prescindere dalla tecnologia impiegata.

RELAZIONE SUL CASO N. 11 - ANTITRUST: CONCENTRAZIONE BANCARIA

1. I quesiti

- 1) In caso di concentrazione bancaria, secondo quale criterio vengono definite le quote di mercato che le parti detengono nei mercati di riferimento?
- 2) Quando una società viene acquisita in esito ad una concentrazione, la dimensione di tale società, in termini di quote di mercato, è l’unico fattore da considerare al fine di determinare il grado di pressione concorrenziale che assumerà l’entità post merger?

2. Il comportamento sottoposto alla valutazione dell’AGCM

Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) promuove un’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) avente ad oggetto il capitale azionario di Unione Banche Italiane S.p.A. (UBI). Attraverso l’OPS, ISP ha intenzione di procedere al delisting di UBI ed alla successiva fusione di quest’ultima con ISP stessa.

3. Estremi decisione

AGCM, provv. 28289/ 14 luglio 2020

4. Le ragioni del procedimento dinanzi all’AGCM

L’OPS in questione è soggetta, ai sensi dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, all’obbligo di comunicazione preventiva in quanto: il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro; il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di euro.

L’Autorità ha avviato l’istruttoria nei confronti delle società ISP e UBI, ritenendo che l’operazione di concentrazione in esame fosse suscettibile di determinare la creazione e/o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in alcuni mercati.

È importante segnalare che nonostante sia una banca di medie dimensioni, viene assegnato ad UBI un ruolo di rilievo sul mercato in qualità di c.d. *maverick* e/o soggetto aggregatore, capace di costituire un terzo polo bancario nazionale (oltre ad ISP e Unicredit) nel prossimo futuro.

5. Il mercato rilevante

Intesa Sanpaolo e UBI sono entrambe società quotate alla Borsa di Milano. ISP è a capo dell’omonimo gruppo bancario attivo nell’offerta di servizi e prodotti bancari, finanziari e assicurativi. È presente in tutte le regioni e le province italiane con circa 3.800 sportelli.

Il Gruppo UBI svolge principalmente attività bancaria tradizionale (raccolta del risparmio e impieghi). È attivo sul territorio nazionale con una rete di circa 1.600 filiali localizzate in quasi tutte le regioni italiane.

L’operazione in esame riguarda il settore bancario, impattando su diversi mercati ad esso relativi.

I mercati interessati e sottoposti all’analisi degli effetti concorrenziali dell’operazione sono quelli:

- della raccolta;
- degli impieghi: alle famiglie consumatrici, alle famiglie produttrici-piccole imprese, alle imprese medio-grandi, agli enti pubblici;
- dei mercati del risparmio gestito;
- del mercato del risparmio amministrato;
- dei mercati assicurativi.

Questa suddivisione ha permesso all’Autorità di classificare le dimensioni di ciascuno dei mercati a seconda dell’impatto che l’entità post merger avrebbe comportato a livello nazionale, regionale o provinciale.

6. La valutazione degli effetti dell’operazione sul mercato rilevante

All’esito della fase istruttoria sono state identificate come aree oggetto di criticità concorrenziale quelle in cui l’entità post merger avrebbe detenuto contemporaneamente:

- una quota di mercato congiunta maggiore o uguale al 35%;
- un Herfindahl-Hirschmann Index (HHI) superiore o pari a 1.000 e inferiore o uguale a 2.000, con un delta di attenzione non inferiore a 250 o un HHI superiore a 2.000 con un delta non inferiore a 150 (si tratta di un indice di concentrazione usato soprattutto per misurare il grado di concorrenza presente in un determinato mercato);
- un distanziamento dal secondo operatore, in termini di quota di mercato, non inferiore a dieci punti percentuali.

Complessivamente, l’adozione di tale criterio ha consentito di identificare 639 aree critiche nel mercato della raccolta bancaria, nonché 782 negli impieghi alle famiglie consumatrici e 218 negli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese.

Esito analogo hanno dato le analisi dei mercati del risparmio (sia gestito che amministrato) e di alcuni mercati assicurativi.

L’operazione di concentrazione in esame risultava quindi idonea a produrre la costituzione e/o il rafforzamento della posizione dominante di ISP, riducendo in maniera sostanziale e durevole la concorrenza sui mercati considerati.

7. Le risposte ai quesiti

- 1) Dal punto di vista del consumatore (considerando anche la volontà e/o necessità per l’utenza di mantenere un rapporto con lo sportello) la competizione tra le banche si realizza a livello locale, in termini di capacità di attrarre i clienti nelle proprie filiali dislocate sul territorio. Secondo prassi, le quote di mercato della raccolta e degli impieghi vengono calcolate usando dati rilevati sulla base del criterio “localizzazione sportello”, che rappresenta in modo appropriato la capacità degli operatori di esercitare il proprio potere di mercato nei confronti della domanda. Inoltre, nelle aree provinciali in cui un primo screening lo rende opportuno, viene svolta un’ulteriore analisi delle dinamiche concorrenziali a livello di “*Catchment Areas*” (CA, ovvero bacini d’utenza).

Stesso metodo è adottato per il mercato del risparmio amministrato. Difatti, l’erogazione dei servizi di tale mercato risulta strettamente legata con l’attività bancaria tradizionale e, in particolare, con il mercato della raccolta bancaria, poiché sussiste un’elevata correlazione tra la detenzione di un conto corrente e di un conto titoli presso il medesimo istituto bancario.

I mercati del risparmio gestito e quelli assicurativi (danni e vita) sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva, che si caratterizza per la sua dimensione locale. La fase distributiva viene pacificamente considerata su scala provinciale secondo prassi dell’Autorità e, di conseguenza, anch’essa è analizzata a livello di CA, quindi, possono essere utilizzati i dati della raccolta diretta e indiretta come proxy per la valutazione degli effetti di un’operazione.

- 2) Nell’ambito della valutazione degli effetti di una concentrazione bancaria, deve valutarsi anche se tale operazione possa neutralizzare la pressione concorrenziale apportata, all’interno del settore bancario, da parte della società acquisita. Quest’ultima, pur essendo di dimensioni medio-piccole, potrebbe giocare un ruolo di rilievo sul mercato in ragione di elementi quali, ad esempio: una struttura

decentralizzata; una forte componente tecnologica e innovativa; un elevato radicamento nel territorio.

Potrebbe verificarsi la situazione in cui l’acquisita rappresenti un operatore particolarmente dinamico sul mercato, c.d. “*maverick*”, ovvero un soggetto con forte carica innovativa e capacità “*disruptive*” rispetto all’assetto di mercato vigente, tali da contrastare l’eventuale coordinamento degli altri operatori di mercato e apportare una notevole pressione concorrenziale.

In sintesi, la dimensione di una società non costituisce, da sola, un fattore sufficiente per determinare in quale misura l’acquisizione della stessa andrebbe ad influenzare l’impatto che l’entità post merger avrebbe sul mercato competitivo. Infatti, sulla base delle indicazioni comunitarie e, in particolare degli Orientamenti relativi al controllo delle concentrazioni orizzontali a norma del Regolamento sul controllo delle concentrazioni tra imprese, si rileva il principio secondo cui «alcune imprese hanno sul processo concorrenziale un’influenza maggiore di quanto farebbero pensare le loro quote di mercato o altri sistemi di misurazione simili. Una concentrazione cui partecipa una simile impresa può modificare le dinamiche concorrenziali in modo significativamente anticompetitivo, in particolare quando il mercato è già concentrato».

RELAZIONE SUL CASO N. 12 - ANTITRUST: ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

1. Il quesito

- 1) Quando le condotte poste in essere da un’impresa *leader* del settore, in relazione agli effetti subiti dai consumatori finali e dagli altri concorrenti presenti sul mercato, configurano abuso di posizione dominante?

2. Il comportamento sottoposto alla valutazione dell’AGCM

L’AGCM procede nei confronti delle società TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG & Co. KGaA per accertare, in seguito alla scadenza delle Intese Panischi (2002-2017), l’eventuale esistenza di violazioni dell’articolo 102 del TFUE, per verificare la situazione esistente nel mercato di eventi di musica live e per comprendere se le condotte poste in essere dal gruppo societario Eventim-TicketOne costituiscono abuso di posizione dominante.

Più nello specifico, le condotte realizzate, facenti parte di un’unica strategia commerciale, riguardavano:

- la presenza di clausole all’interno dei contratti stipulati con alcuni dei principali promoter nazionali (Di and Gi S.r.l., F&P Group S.r.l., Friends & Partners S.p.a., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l.), che vincolavano in esclusiva alla rete di TicketOne un volume di biglietti pari all’80% del totale dei biglietti venduti da ciascun promoter;
- le acquisizioni (intese come acquisto del 100% delle quote dei promoter del gruppo) di alcuni dei principali promoter nazionali di eventi live di musica leggera sopra menzionati, da parte del gruppo Eventim-TicketOne, finalizzate ad acquisire il diritto di vendere in via esclusiva la totalità dei biglietti di tali promoter;
- l’imposizione di tale esclusiva anche ai promoter locali – cui i promoter nazionali cedevano l’organizzazione di eventi – non legati al gruppo Eventim-TicketOne;
- il ridimensionamento del ruolo degli operatori concorrenti di TicketOne, ridotti a meri intermediari che distribuiscono biglietti unicamente tramite il sistema di biglietteria di TicketOne;
- Comportamenti di ritorsione e boicottaggio da parte del gruppo Eventim-TicketOne nei confronti dei concorrenti di TicketOne (ZED, Ticketmaster, VivaTicket etc).

Inoltre, le condotte in questione sembrano avere inizio nel 2013 – in seguito alla stipula del contratto con Di and Gi S.r.l., proseguite successivamente con la stipula dei contratti di esclusiva precedentemente

menzionati – ed essere *ancora in corso*, poiché le infrazioni contestate non sono ancora cessate.

3. Estremi decisione

L’AGCM – Provvedimento n. 28495 del 22 dicembre 2020;

4. Le ragioni del procedimento dinanzi all’AGCM

Nel 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in seguito alla scadenza delle Intese Panischi, ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG & Co. KGaA, per accertare l’esistenza di un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Contestualmente all’apertura dell’istruttoria, l’AGCM aveva avviato anche un procedimento cautelare ai sensi dell’art 14-bis della L. n 287/90, al fine di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato, al fine di evitare che la condotta posta in essere dal gruppo Eventim-TicketOne, anche attraverso i promoter nazionali da quest’ultima controllati, potesse determinare danni gravi e irreparabili alla concorrenza nello svolgimento del procedimento istruttorio. Successivamente, l’Autorità ha deliberato di non adottare tali misure cautelari, poiché ha ritenuto che non fossero stati riscontrati elementi idonei a dimostrare che le condotte contestate fossero suscettibili di produrre danni gravi e irreparabili alla concorrenza.

Nel 2019, in seguito ad una delibera, il procedimento è stato esteso:

- i) ai comportamenti, adottati anche nel 2018, relativi al rafforzamento della prassi di diniego sistematico della concessione di deroghe all’esclusiva, al fine di evitare che la distribuzione di biglietti per eventi live di musica leggera potesse avvenire su piattaforme di ticketing diverse da TicketOne;
- ii) alla contrattualizzazione con finalità escludente dei circuiti periferici di vendita;
- iii) all’imposizione delle esclusive ai promoter locali per il tramite dei promoter nazionali;
- iv) alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED, volte ad ostacolare anche l’attività di Ticketmaster Italia S.r.l.;
- v) alle società Di and Gi S.r.l., F&P Group S.r.l., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., controllate dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell’omonimo gruppo.

5. Il mercato rilevante

Il mercato rilevante può essere considerato come l’ambito all’interno del quale deve essere misurato e analizzato il potere di mercato esercitabile dalle imprese e devono essere verificate le distorsioni competitive arrecate dalle condotte poste in essere dalle imprese coinvolte.

Nel caso di specie, la presente istruttoria concerne la *vendita dei biglietti per eventi live di musica leggera* realizzati sul territorio nazionale, rispetto a cui risulta possibile individuare due mercati distinti e verticalmente collegati:

- il *mercato a monte*, quello dell’organizzazione e produzione di concerti di musica leggera, dove sono attivi i principali promoter (tra cui quelli appartenenti al gruppo Eventim-TicketOne la cui capogruppo, CTS Eventim AG & Co. KGaA, è la società che controlla TicketOne);
- il *mercato rilevante a valle*, anch’esso nazionale, relativo alla vendita dei biglietti per tali concerti, in cui sono attivi TicketOne, in qualità di operatore in posizione dominante, e gli altri operatori di ticketing concorrenti.

Per quanto riguarda la dimensione geografica del mercato della produzione ed organizzazione di eventi live di musica leggera, questa può essere considerata *nazionale*.

6. La valutazione degli effetti dell’operazione sul mercato rilevante

I comportamenti posti in essere dal gruppo Eventim-TicketOne hanno comportato la preclusione di una parte significativa dei biglietti disponibili sul mercato italiano degli eventi live di musica leggera, con *un effetto complessivo di blocco* del mercato almeno pari al 55% in volume e circa al 60% in valore, soglie considerate abusive ai sensi del diritto Antitrust nei precedenti casi europei.

Nello specifico, l’effetto di preclusione/blocco misura la porzione di mercato non contendibile dagli operatori di ticketing in concorrenza con l’impresa dominante. Nel caso di specie, infatti, può essere definito come “la parte di mercato vincolata a favore di TicketOne, ossia il numero di biglietti che possono essere venduti esclusivamente tramite tale piattaforma”. Tale blocco, quindi, comporta lo sviluppo di una situazione che si dirige verso la *monopolizzazione del mercato rilevante* da parte di TicketOne, provocando una riduzione delle dinamiche concorrenziali e arrecando danno ai consumatori, i quali, infatti, a causa dell’attuazione della strategia escludente non hanno potuto beneficiare di una maggiore varietà e qualità dei servizi di ticketing nell’acquisto dei biglietti per eventi live di musica leggera, né della potenziale riduzione del prezzo complessivo di tali biglietti, essendo stati privati della possibilità del “*multihoming*” (facente riferimento ai biglietti per

un medesimo concerto venduti da più operatori). In sintesi, la presenza di tale effetto, generato dalle condotte abusive, ne amplifica la portata escludente. In conclusione, l’istruttoria ha accertato in maniera univoca l’effettiva esistenza di una *strategia abusiva di carattere escludente* posta in essere dal gruppo Eventim-TicketOne, nei confronti degli altri operatori di ticketing concorrenti, in violazione dell’articolo 102 TFUE, che ha:

- precluso il mercato della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera;
- ostacolato l’espansione degli operatori;
- impedito l’accesso a nuovi soggetti, sia italiani che non, sottraendo ai concorrenti, attivi o potenziali, la possibilità di vendere una quota significativa di biglietti;
- privato gli altri operatori della disponibilità di biglietti.

Tale strategia, inoltre, ha consentito al gruppo societario di rafforzare la propria posizione dominante, sfruttandola abusivamente, per cui TicketOne è divenuto leader del mercato nella vendita di biglietti per eventi live di musica leggera, acquisendo vantaggi non replicabili dai concorrenti.

7. La risposta al quesito

- 1) La legge non vieta la “posizione dominante” in quanto tale, bensì il suo *abuso* (articolo 3 della legge n. 287/90), che si concretizza nel momento in cui l’impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori, impedendo ai concorrenti di operare sul mercato.

Dunque, le condotte escludenti realizzate da un’impresa che si trovi in una situazione di posizione dominante rilevano in termini di abuso qualora siano volte a restringere la concorrenza in modo illecito e ad impedirne il suo allargamento, arrecando danni non soltanto agli operatori concorrenti, in termini di monopolizzazione del mercato, ma anche ai consumatori finali, limitandone in modo significativo le scelte di acquisto.

Nel caso in questione, in considerazione della posizione di mercato detenuta da TicketOne, rafforzata in seguito alla scadenza delle intese Panischi nel 2017, i comportamenti posti in essere dal gruppo Eventim-TicketOne – consistenti in stipula di contratti di esclusiva con i principali promoter (imposta anche ai promoter locali), ritorsione e il boicottaggio nei confronti dei concorrenti, acquisizione di alcuni tra i principali promoter nazionali, ridimensionamento del ruolo dei concorrenti – configurano un *abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE*, poiché generano un danno per i

consumatori finali e contribuiscono alla creazione di un effetto anti-concorrenziale di blocco del mercato rilevante, in grado di alterare la concorrenza in modo illecito.

RELAZIONE SUL CASO N. 13 - ANTITRUST: ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

1. Il quesito

- 1) Quali effetti e finalità devono avere le condotte adottate da un’impresa affinché possa configurarsi l’abuso di posizione dominante?

2. Il comportamento sottoposto alla valutazione dell’AGCM

Coripet ha effettuato una segnalazione all’AGCM per lamentare delle condotte ostative della propria operatività da parte di Corepla. Tali condotte hanno l’obiettivo, secondo Coripet, di estromettere il consorzio Coripet dal mercato nonostante esso sia stato riconosciuto come sistema autonomo con decreto provvisorio (RIN-DEC n. 58) dal MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare).

Tali condotte ostative riguardano, in particolare:

- i rapporti contrattuali di gestione della raccolta differenziata: Corepla ha adottato comportamenti mirati ad ostacolare il raggiungimento di un accordo quadro tra Coripet e Anci. Ad esempio, Corepla ha continuato a svolgere la propria non curandosi del decreto provvisorio che riconosceva come sistema autonomo Coripet ed ha continuato a rivendicare le proprie clausole di esclusiva nei confronti dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani con cui Corepla ha stipulato un accordo quadro per avvalersi della raccolta differenziata);
- il trattenimento da parte di Corepla della quota di rifiuti PET di competenza di Coripet.

3. Estrema decisione

L’AGCM – provv. 28430 del 27/10/2020.

4. Le ragioni del procedimento dinanzi all’AGCM

Coripet si presenta dinanzi all’AGCM lamentando delle condotte ostative della propria operatività da parte di Corepla.

L’AGCM apre un’istruttoria per verificare l’effettiva ricorrenza dell’abuso di posizione dominante definito dall’art. 102 del TFUE.

L’AGCM, attraverso la disposizione di accertamenti ispettivi, ha voluto accertare l’esistenza di possibili condotte abusive di natura escludente nei

confronti di Coripet e con effetto anticoncorrenziale segnaletico per altri potenziali sistemi autonomi.

L’Autorità ha avviato anche un subprocedimento per l’adozione di misure cautelari in contraddittorio con Corepla. Il sub procedimento è stato avviato per evitare un danno quale l’uscita dal mercato da parte di Coripet. Proprio sulla base di questo motivo, il 29 ottobre 2019, l’AGCM ha deliberato l’adozione di misure cautelative ai sensi dell’ex articolo 14 bis della legge n. 287/90.

Tali misure cautelative si ponevano l’obiettivo di impedire l’uscita dal mercato da parte di Coripet attraverso:

- l’immediata modifica delle clausole contenute nei rapporti contrattuali da parte di Corepla sia con ANCI, sia con i CSS (centri di selezione);
- un obbligo di collaborazione e coordinamento tra i consorzi riconoscendo a Coripet la propria quota parte di rifiuti.

Corepla, da parte sua, continua ad operare ignorando le misure disposte dall’Antitrust e continua a perseguire la strategia volta all’estromissione di Coripet dal mercato.

L’Autorità ha ritenuto necessario, perciò, l’adozione di un provvedimento nei confronti di Corepla per salvaguardare la concorrenza all’interno del mercato di riferimento.

5. Il mercato rilevante

Corepla è un consorzio per il recupero e riciclo di imballaggi in plastica e costituisce il consorzio di filiera della plastica nell’ambito del CONAI.

Coripet è un consorzio di riciclo esclusivamente di bottiglie in materiale plastico (PET) per uso alimentare a favore dei propri consorziati.

In questo caso il mercato di riferimento sarà, quindi, quello degli imballaggi in PET a uso alimentare in cui Coripet sta cercando di entrare.

Il mercato rilevante a livello geografico, invece, fa riferimento ad una dimensione nazionale in cui Corepla è presente da circa 20 anni in condizione di monopolio di fatto.

Si fa riferimento ad una dimensione nazionale sia perché le operazioni di riciclo e recupero degli imballaggi nonché la raccolta hanno luogo in tutto il territorio italiano, a prescindere dalla localizzazione geografica degli operatori.

6. La valutazione degli effetti dell’operazione sul mercato rilevante

La strategia di Corepla era volta a mantenere Coripet non operativa così da non permetterle di raggiungere gli obiettivi prefissati dal decreto provvisorio del MATTM ed estrometterla dal mercato.

L’AGCM, volendo evitare ciò, ha proceduto, in seguito all’istruttoria, all’adozione di misure cautelari volte a garantire la tutela ambientale attraverso la cooperazione tra i due consorzi ripartendosi, quindi, le competenze sugli imballaggi.

L’AGCM, vedendo il protrarsi delle condotte ostative, ha voluto evitare anche un eventuale effetto scoraggiante per chi volesse entrare nel mercato del riciclo e del recupero degli imballaggi in plastica nel caso in cui la strategia di Corepla avesse avuto successo.

Le condotte contestate da Coripet, secondo l’AGCM, sono suscettibili di alterare il commercio tra Stati Membri dato che Corepla rappresenta una parte sostanziale del mercato comune, pertanto si ritiene applicabile l’articolo 102 del TFUE.

7. La risposta al quesito

Le condotte ostative adottate da un’impresa in condizioni di posizione dominante rilevano in termini di abuso fra l’altro quando producano i seguenti due tipi di effetti:

- uno di natura escludente nei confronti di un’impresa che sta tentando l’ingresso all’interno del mercato;
- l’altro, qualora nuovi entranti nel mercato venissero estromessi, è di tipo segnaletico per potenziali entranti nel mercato che saranno scoraggiati dalle condotte abusive da parte dell’impresa in condizione di monopolio.

Nel caso di specie, le condotte di Corepla si erano caratterizzate per la finalità di pregiudicare l’assetto concorrenziale del mercato, trascurando la “speciale responsabilità” gravante sull’impresa che detiene una posizione dominante, ossia di non permettere che il suo comportamento ostacoli una concorrenza effettiva nel mercato.

Secondo l’AGCM, tale responsabilità speciale risulta ancora più importante nel caso in questione, dato che Corepla, fino all’ingresso di Coripet, è stato per circa 20 anni l’unico consorzio ad operare nell’attività dell’avvio al riciclo e recupero degli imballaggi in plastica.

Agendo in questo modo, Corepla ha abusato della propria posizione dominante per escludere Coripet dal mercato di riferimento, violando l’art. 102 del TFUE.

**RELAZIONE SUL CASO N. 14 - PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: LA
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE ED AGGRESSIVA**

1. Il quesito

- 1) La promozione e vendita di dispositivi individuali di protezione che si affermano, difformemente rispetto ai prodotti effettivamente recapitati ai consumatori, come aventi determinate caratteristiche qualitative e tecniche in ordine a livello di protezione e capacità filtrante, certificazioni e provenienza, è considerabile una pratica commerciale scorretta?

2. Le parti

- 1) Tiger Group S.r.l in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Tiger, con sede legale a Roma, svolge attività di vendita online di prodotti prevalentemente afferenti al settore dell’elettronica di consumo.
- 2) Federconsumatori, Associazione di consumatori, in qualità di segnalante.

3. Estremi decisione

AGCM provv. n. 28446, 10 novembre 2020.

4. Le condotte contestate

Tiger, nel periodo di massima emergenza sanitaria legata al Covid-19, attraverso il proprio sito web promuoveva, commercializzava e vendeva delle mascherine filtranti; le offerte commerciali pubblicate sul sito risultavano connotate dai seguenti elementi:

- erano presenti *claim* relativi alla capacità di prevenzione delle suddette mascherine rispetto al Covid-19;
- erano presenti riferimenti ad uno specifico livello di efficacia filtrante (FFP2) delle mascherine, anche attraverso l’utilizzo di immagini e descrizioni riportanti marchi noti ed affidabili, non supportato dalle appropriate certificazioni (risultando, quindi, i dispositivi offerti sprovvisti di validazione da parte degli organismi competenti così come privi di certificazione CE);
- alle mascherine sopraccitate venivano applicati prezzi di vendita significativamente più elevati rispetto al periodo precedente alla pandemia;

- invitavano all’acquisto delle mascherine per garantirsi una consegna in tempi rapidi (24/48h)

5. La decisione

Anche alla luce del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b), e comma 3, 23, comma 1, lettera t), 24 e 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo, in quanto idonea, attraverso modalità ingannevoli e aggressive di offerta online di mascherine filtranti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti in vendita dal Professionista; Tiger è stata così condannata dall’Antitrust ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 550.000.

6. La risposta al quesito

- 1) La promozione e vendita di dispositivi individuali di protezione che si affermano, difformemente rispetto ai prodotti effettivamente recapitati ai consumatori, come aventi determinate caratteristiche qualitative e tecniche in ordine a livello di protezione e capacità filtrante, certificazioni e provenienza costituisce pratica commerciale scorretta, ingannevole e aggressiva, in quanto attuata in un momento di crisi pandemica in cui la capacità di valutazione dei consumatori risultava già alterata dalla situazione di particolare allarme sanitario dovuta al costante aumento del numero dei soggetti contagiati e al rischio di mortalità conseguente alla contrazione del virus Covid 19. Nel caso preso in esame, Tiger Group S.r.l. ha utilizzato delle modalità di presentazione delle offerte di vendita delle mascherine filtranti risultate idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio, inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di una decettiva e ambigua rappresentazione della realtà, fondata sullo sfruttamento della situazione di emergenza sanitaria, con possibili pericoli per la salute e la sicurezza dei consumatori.

In particolare, l’utilizzo di claim relativi all’asserita efficacia delle mascherine in termini di prevenzione, nonché la pubblicizzazione di caratteristiche o certificazioni – segnatamente quelle relative al livello di protezione FFP2, proprio di una classe di dispositivi di protezione individuale che non risultano né ottenute né esibite e dimostrate ai consumatori (risultando i dispositivi offerti sprovvisti di validazione da parte di organismi notificati così come privi di certificazione CE validamente rilasciata) – e, addirittura, l’uso di immagini e descrizioni relative a prodotti riportanti marchi noti ed affidabili, sono elementi

risultati idonei ad ingannare i consumatori circa le effettive caratteristiche e l’efficacia dei prodotti offerti dal Professionista nel garantire in concreto la prevenzione pubblicizzata, inducendoli all’acquisto dei medesimi prodotti sulla base di una falsa rappresentazione della realtà.

L’ingannevolezza di tale promozione risiede anche nelle affermazioni in merito ai tempi rapidi di consegna e alla scarsa disponibilità dei prodotti offerti, affermazioni idonee ad indurre ingannevolmente i consumatori, per via dello stato di particolare preoccupazione derivante dalla estesa propagazione del Covid 19 e dalla difficoltà di reperimento delle mascherine, a determinarsi all’acquisto del prodotto.

La speculazione di questa promozione di mascherine si è manifestata, infine, anche nella fissazione dei prezzi: atteso che Tiger Group ha applicato ricarichi di oltre il 50% del prezzo di acquisto delle mascherine, il livello dei prezzi applicati per la vendita delle mascherine filtranti nel momento di significativa diffusione del coronavirus, che ha comportato una difficoltà di reperimento di tali prodotti, è risultato appunto speculativo in quanto sostanziatosi nello sfruttamento da parte di Tiger Group della grave situazione di emergenza sanitaria, ossia in una situazione tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di indurlo all’acquisto delle mascherine.

RELAZIONE SUL CASO N. 15 - ANTITRUST: PRATICHE COMMERCIALI

SCORRETTE

58

1. Il quesito

- 1) La situazione di particolare allarme connessa alla pandemia in corso può essere sfruttata per promuovere medicinali? La vendita di prodotti che si affermano (senza alcun fondamento) curativi del Covid costituisce una pratica commerciale scorretta?

2. Le parti

Parte del provvedimento: il professionista, sig. Gino Capelli, in qualità di *registrant* del sito web <https://farmacocoronavirus.it>

Segnalante: soggetto ignoto

3. Estremi decisione

AGCM provv. 28389/2020 (pratiche commerciali scorrette nella vendita *online* di medicinali)

4. Le condotte contestate

A seguito della segnalazione di una consumatrice pervenuta in data 9 marzo 2020 e delle informazioni acquisite d’ufficio (in data 12 e 16 aprile 2020), è emerso che il contenuto principale del sito web <https://farmacocoronavirus.it> era caratterizzato da alcuni paragrafi volti ad illustrare la pericolosità del virus Covid-19 e la presunta efficacia di alcuni principi attivi contenuti nel farmaco “generico Kaletra”, con il fine ultimo di promuoverne l’acquisto.

Inoltre, l’intero contenuto narrativo del sito appariva far leva sulla tragica pandemia in atto, in modo tale da orientare i consumatori all’acquisto.

Il sito web era così strutturato:

- il primo paragrafo, rubricato “Coronavirus”, era dedicato alla descrizione del sito e invitava i consumatori ad acquistare il succitato farmaco attraverso l’impiego di un claim: “Acquista l’unico farmaco contro il Covid-19 disponibile in Italia. Il vaccino non esiste ma con queste pillole ci si può proteggere”;
- il secondo paragrafo, rubricato “Che dire del trattamento?”, riportava affermazioni di scienziati in merito alla validità ed efficacia di due antivirali (Lopinavir e Ritonavir) utilizzati nel trattamento dell’HIV e

principi attivi del medicinale “generico Kaletra”, utili per contrastare e limitare la diffusione del virus.

Seguivano poi il titolo in grassetto “Gli scienziati su Covid-19” e una breve sezione recante link ad articoli pubblicati in riviste scientifiche circa la sperimentazione dell’uso di Lopinavir e Ritonavir per il trattamento di SARS e COVID-19, l’immagine del prodotto con la sua denominazione, l’indicazione del marchio, del produttore, del dosaggio e del prezzo;

- la parte superiore del sito web (header) presentava alcune sezioni, a consultazione facoltativa (visualizzabili attraverso un menu a tendina) tra cui quella denominata “Chi siamo”; in questa specifica sezione venivano riportate informazioni in merito agli anni di attività del sito (“12 anni di attività!”), alla sicurezza dei farmaci venduti (“Il nostro obiettivo è stato quello di fornire con sicurezza dei farmaci generici a buon prezzo!”) e alla legalità dell’attività svolta (“Tutto ciò che facciamo in questo sito è legale al 100%. Siamo un negozio cittadino e operiamo in conformità a tutte le leggi applicabili”).

5. La decisione

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che la pratica commerciale appena descritta, posta in essere da ignoti, costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e f), e comma 3, 23, lettera i) e s), 25, lettera c), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione in quanto:

- la fornitura *online* del farmaco “generico Kaletra” induceva i consumatori a ritenere che il professionista fosse munito di regolare autorizzazione di vendita *online* di medicinali e che detta vendita fosse lecita, contrariamente al vero, visto e considerato che il professionista non era iscritto nell’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita *online* di medicinali e che il farmaco può essere fornito al pubblico solo dietro prescrizione medica;
- le affermazioni sulla legalità della vendita *online* dei farmaci pubblicizzati risultano ingannevoli ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera f) e 23, comma 1, lettera i), del Codice del Consumo;
- il vanto di unicità non ha alcun fondamento scientifico dal momento che, allo stato, non risultava individuato alcun medicinale o vaccino idoneo a curare o limitare la diffusione del virus;
- i *claim* utilizzati si rivelano particolarmente insidiosi in un momento di emergenza sanitaria. In verità, sfruttare una situazione di particolare allarme dovuta al costante aumento del numero dei soggetti contagiati e al rischio di mortalità come conseguenza alla contrazione del virus, al fine di promuovere un farmaco, viola gli artt. 20 e 25, comma 1,

lettera c) del Codice del Consumo in quanto idonea ad alterare la capacità di valutazione del consumatore, per condizionarne indebitamente le decisioni relative all’acquisto del farmaco;

- Violare il Codice del Consumo, sfruttando la situazione di particolare allarme, spinge il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza nell’acquisto di medicinali. La gravità della violazione emerge anche dal notevole esborso di denaro richiesto ai consumatori per l’acquisto del medicinale (pari a 641,26€ a confezione) e del significativo impatto della pratica commerciale diffusa a mezzo *internet* in quanto suscettibile di raggiungere un numero considerevole di consumatori. Infine, la pratica commerciale è contraria al principio di diligenza professionale, anche in relazione alla violazione delle norme di settore sulla vendita *online* di medicinali (D. Lgs. n. 219/2006).

6. La risposta al quesito

- 1) L’impiego di *claim* che fanno leva sulla tragica pandemia in atto per promuovere un prodotto, pubblicizzato come avente (contrariamente al vero) efficacia curativa contro il Covid-19, e orientare i consumatori all’acquisto dello stesso, rappresenta una pratica commerciale scorretta di carattere ingannevole, in quanto idonea ad alterare la capacità di valutazione del consumatore, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

RELAZIONE SUL CASO N. 16 - ANTITRUST: PRATICHE COMMERCIALI

SCORRETTE

61

1. Il quesito

- 1) La promozione di un servizio mediante *claim* che ne enfatizzano determinate caratteristiche, nella consapevolezza del professionista che quelle caratteristiche non trovano riscontro nel servizio effettivamente erogato, può essere considerata una pratica commerciale scorretta?

2. Le parti

Società oggetto del provvedimento: Poste Italiane S.p.A.

Segnalanti: Associazione Codici Onlus e Codacons, in qualità di associazioni rappresentanti dei consumatori segnalanti.

3. Estrema decisione

AGCM provv. n. 28340, 8 settembre 2020.

4. Le condotte contestate

Si contesta a Poste Italiane S.p.A.:

- A.** di aver pubblicizzato il proprio servizio di recapito delle raccomandate, a mezzo sito web www.poste.it, enfatizzando delle caratteristiche del suddetto che non troverebbero riscontro nell’effettivo servizio erogato.

La società enfatizza le caratteristiche di comodità, certezza e di velocità di consegna delle raccomandate ponendo in risalto i c.d. “tentativi di recapito”, ossia i tentativi del postino di recapitare il plico direttamente al domicilio del destinatario, facendo uso di *claim* quali “**DA SEMPRE, LA RACCOMANDATA È SINONIMO DI CERTEZZA. Quante volte hai usato la Raccomandata nella tua vita? Le tue comunicazioni più importanti, quelle che fanno la differenza nella tua vita, devi sapere dove sono, quando arriveranno, chi le riceverà**”; “**Consegna veloce**”; “**È veloce ma si lascia seguire**”; “**Da noi velocità vuol dire anche precisione**”; Numerose segnalazioni hanno messo in dubbio la veridicità di tali caratteristiche. Tali segnalazioni contestano una pratica posta in essere dai portalettere, i quali non



esperiscono in modo corretto il tentativo di consegna in particolare, i portaflettere depositano l’avviso di giacenza senza aver prima accertato la presenza del destinatario presso l’abitazione. Tale pratica comporta lo slittamento dei tempi di consegna, con onere per il destinatario di mettere in atto procedure alternative per entrare in possesso del plico che comportano l’impiego di tempo ed energie che non sarebbero stati necessari se il tentativo di consegna fosse stato effettuato correttamente.

B. Di aver pubblicizzato il servizio di *Ritiro Digitale delle raccomandate* sul sito internet www.poste.it, tramite volantini e a mezzo stampa, omettendo di indicare nei messaggi l’esistenza di limitazioni per la fruibilità di tale servizio.

Il servizio digitale offerto dalla società Poste Italiane S.p.A. presenta delle limitazioni consistenti nella possibilità di ritirare digitalmente le raccomandate solo se queste non siano scritte a mano e se il mittente abbia precedentemente abilitato il ritiro digitale della raccomandata.

Le suddette limitazioni sono state riportate con caratteri di dimensioni molto più piccole rispetto a quelli utilizzati per altri *claim*, come quelli che recitano: “*Diresti mai che sto ritirando una raccomandata?*”, “*Ti è arrivata una raccomandata e sei in vacanza? Nessun Problema c’è ritiro digitale*”; in altri casi erano riportati sul retro del foglio. Nei messaggi pubblicitari volti a promuovere il servizio diffusi tramite il sito internet di Poste e nei *post* su Facebook tali limitazioni sono state completamente omesse.

5. La decisione

A. Le evidenze acquisite nella fase istruttoria, quali:

- sistematico superamento, di circa 5-10 punti percentuali, della soglia, posta al 20%, di raccomandate “inesitate” rispetto alle raccomandate totali gestite.
- il numero elevato di reclami relativi al servizio di corrispondenza riconducibili all’oggetto “avviso di giacenza senza tentativo di recapito”;

confermano quanto ipotizzato in avvio di procedimento in merito all’ingannevolezza, in violazione degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, dei *claim* utilizzati nei messaggi che enfatizzano determinate caratteristiche del servizio di “recapito delle raccomandate”, quali i tempi, le modalità e la velocità di consegna, non rispettate nella concreta erogazione del servizio. La documentazione agli atti, considerata nel suo complesso, testimonia, infatti, che diversamente da quanto pubblicizzato, il tentativo di

recapito non viene sempre esperito, con la tempistica e la certezza enfatizzate nel messaggio.

Quanto alla contrarietà alla diligenza professionale non si riscontra da parte di Poste, che risulta consapevole della problematica dei mancati tentativi di recapito, il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere per estinguere o mitigare tale fenomeno.

- B.** I messaggi pubblicitari volti a promuovere il servizio diffusi tramite il sito internet di Poste e tramite post su Facebook , a fronte dei claim che enfatizzano la possibilità di ritiro digitale in qualsiasi situazione, non contengono indicazioni in merito all’esistenza delle limitazioni contestate, mentre le Direct Mailing, i flyer distribuiti dai portalettere presso le abitazioni e negli uffici postali, le locandine e le Ricevute A5, riportano le limitazioni in note poste in fondo alla pagina o sul retro dei volantini, con caratteri minuscoli o di piccole dimensioni. Va sottolineato che tale omissione informativa è da ritenersi certamente significativa in quanto direttamente incidente su un aspetto del servizio, ossia la possibilità di scaricare online le raccomandate, che il professionista ha autonomamente deciso di pubblicizzare come aspetto caratterizzante e peculiare della propria proposta commerciale e che, proprio in virtù di tale scelta, deve essere presentato ai consumatori nella sua completezza, non sottacendone gli eventuali vincoli e limitazioni. La condotta B integra, pertanto, una violazione dell’ articolo 22 del Codice del Consumo nella misura in cui i messaggi pubblicitari volti a promuovere il servizio di «Ritiro Digitale» omettono o presentano in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo informazioni rilevanti in merito alla esistenza di limitazioni per la fruizione del servizio, idonee ad incidere in misura apprezzabile sul comportamento economico del consumatore medio facendogli assumere una decisione che non avrebbe altrimenti assunto.

6. La risposta al quesito

- 1) Promuovere caratteristiche di un servizio che risultano non veritiere configura una pratica commerciale scorretta qualora sia idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio cui i messaggi promozionali sono diretti, e una tale pratica assume carattere ingannevole nella misura in cui pregiudica suddetto comportamento traendo in errore, circa le caratteristiche del servizio effettivamente erogato, le persone alle quali è rivolta.
- Nel caso di specie, Poste Italiane S.p.A. ha posto in essere una pratica idonea a trarre in inganno i consumatori, lasciando credere, attraverso

la diffusione di *claim* pubblicitari, da un lato ai mittenti che le raccomandate inviate sarebbero state consegnate con sicurezza e precisione nelle tempistiche indicate, e dall'altro ai destinatari che avrebbero ricevuto con sicurezza tutte le raccomandate loro destinate, senza oneri relativi al compimento di procedure alternative per entrare in possesso dei plichi loro diretti dei quali non fosse stato effettuato il tentativo di consegna.

**RELAZIONE SUL CASO N. 17 - CONCORRENZA SLEALE PER CONFUSIONE: EX
MEMBRO GRUPPO MUSICALE**

1. Il quesito

- 1) Utilizzare il marchio di un gruppo musicale inserendo espressioni come “ex” o “già”, al fine di rimarcare la propria precedente appartenenza a quel gruppo, costituisce concorrenza sleale per confusione sui segni?

2. Le parti

Attori: MI. IV. e MI. SI.

Convenuto: LU. NI.

3. Estremi decisione

Trib. Roma, 7 agosto 2020.

4. La domanda dell’attore

La domanda della parte attrice si articola in due diverse azioni che fanno riferimento a due titoli distinti.

In primo luogo, gli attori invocano, in via principale, la tutela del marchio registrato ai sensi dell’art 20 c.p.i. e dunque richiedono:

- a) l’emissione, nei confronti del convenuto, di una sentenza inibitoria dell’uso del marchio “Cugini di Campagna”, che egli ha utilizzato per scopi pubblicitari da solo e/o accompagnato da espressioni come “già”, “ex”, “voce storica dei”, “già voce solista di”, e da ogni altra espressione simile;
- b) la fissazione di una somma per eventuali future inosservanze della sentenza;
- c) la distruzione del materiale pubblicitario diffuso in violazione del diritto di uso esclusivo del marchio spettante in capo agli attori.

La seconda domanda, presentata in via subordinata, mira a:

- d) accertare l’inadempimento contrattuale posto in essere dal convenuto in relazione agli obblighi assunti tramite un accordo stipulato tra le parti in data 3.12.2015, con la conseguente condanna del convenuto ad astenersi direttamente e a far astenere terzi dall’utilizzo del marchio, da solo o associato

con espressioni del tipo “già”, “ex”, “voce storica dei”, “già voce solista dei”, o altre locuzioni equivalenti;

e) la fissazione di una somma *ex art.* 614 bis c.p.c.

Infine, sia nel caso in cui venga accolta la prima domanda, sia in quello in cui venga accolta la seconda, gli attori richiedono un risarcimento del danno per un importo di euro 25.000,00, o liquidato nella maggiore o minore misura eventualmente risultante in corso di causa.

5. La vicenda

Gli attori, nonché fondatori del gruppo musicale “Cugini di Campagna” ed esclusivi titolari del diritto di sfruttamento dell’omonimo marchio registrato, hanno chiamato in giudizio il convenuto in quanto quest’ultimo, per un periodo di tempo che va dal 2015 al 2018, ha utilizzato il marchio “Cugini di Campagna” per promuovere e pubblicizzare i propri live.

In aggiunta, le parti, nel 2015, hanno sottoscritto un accordo transattivo, con cui il convenuto si è impegnato, al fine di liberarsi da un precedente patto di non concorrenza nei confronti del gruppo, a non utilizzare, né a far utilizzare a terzi, il marchio “I Cugini di Campagna” o espressioni simili che siano idonee a generare confusione o, comunque, a creare un indebito vantaggio al convenuto grazie al carattere distintivo e alla notorietà del marchio. Accordo, questo, che secondo gli attori non è stato rispettato dal convenuto.

Lu. Ni. si è costituito in giudizio, affermando che l’utilizzo del marchio accompagnato da espressioni come “già”, “ex” ecc. non era finalizzato a scopi illeciti o abusivi, ma costituiva un modo per rievocare le proprie origini artistiche e la propria carriera professionale.

In relazione all’accusa di inadempimento contrattuale, il convenuto si è giustificato affermando che l’accordo rappresentava un obbligo eccessivamente gravoso nei suoi confronti in quanto egli non è in grado di controllare l’operato di terzi con i quali ha contatti sporadici e spesso indiretti per finalità lavorative.

6. La ratio decidendi

La domanda di tutela del marchio registrato è stata considerata dal collegio infondata e, dunque, è stata respinta.

La ragione di questa decisione risiede nel fatto che, analizzando i poster e le locandine che pubblicizzano i concerti del convenuto è stato dimostrato come al centro dell’attenzione vi sia l’immagine del convenuto e il suo denominativo, mentre in secondo piano e con un font diverso vi è il marchio “Cugini di Campagna” accompagnato dalle espressioni “ex”, “già”, ecc. Dunque, non vi è nessun rischio di confusione per il pubblico.

Il collegio, quindi, ritiene che l’utilizzo del marchio, in questo ambito, sia finalizzato a rievocare le radici e la carriera professionale di LU. NI., e non riscontra nessun uso abusivo o parassitario del marchio ad opera del convenuto.

La domanda presentata in via subordinata è stata accolta parzialmente. È stato riconosciuto un inadempimento contrattuale del convenuto in relazione all’utilizzo per scopi pubblicitari, da parte sua o di terzi, del marchio “I Cugini di Campagna”, anche se preceduto da espressioni quali “ex” o “già” e simili. Il convenuto può, però, utilizzare il marchio in tutte quelle occasioni in cui non vi è un risvolto economico, ossia in tutte quelle occasioni in cui non deve pubblicizzare un concerto, ad esempio durante le interviste televisive o radiofoniche.

La *ratio* di questa decisione è legata al fatto che il rievocare le proprie radici artistiche costituisce, secondo il Collegio, un modo per proteggere e concretizzare il diritto all’identità personale, un diritto indisponibile che trova tutela nell’art. 2 della Costituzione. Il problema di fondo è capire quanto questo diritto venga lesa dall’accordo posto in essere tra le parti. Secondo il Collegio, questo diritto – nel caso di specie – non viene lesa, poiché l’ambito applicativo dell’accordo è ristretto a tutte quelle attività e occasioni in cui vi è una finalità pubblicitaria. Dunque, mentre il risvolto economico di un diritto della personalità assume natura disponibile, il suo nucleo essenziale rimane di carattere indisponibile.

7. La risposta al quesito

- 1) Utilizzare un marchio altrui inserendo locuzioni come “ex” o “già” non rappresenta un atto di concorrenza sleale per confusione. Gli avverbi sopra indicati implicano l’appartenenza, in passato, di soggetti a un gruppo musicale e non sono idonei a generare confusione nel pubblico ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c.

RELAZIONE SUL CASO N. 18 - LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA:

CONFUSIONE E IMITAZIONE SERVILE

68

1. I quesiti

- 1) Da quale prospettiva si esprime il giudizio di confondibilità?
- 2) L'esistenza di differenze tra due prodotti, apprezzabile all'esito di un'approfondita analisi, esclude la confondibilità?
- 3) Il sindaco sulla confusione deve riguardare ogni parte del prodotto?

2. Le parti

Attore: società G. S.p.a.

Convenuto: società R. S.p.a.

3. Estremi decisione

Trib. Ancona, 5 agosto 2020.

4. La domanda dell'attore

L'attore chiede al giudice di:

- condannare la convenuta per concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 c.c. e/o per violazione del marchio di forma di fatto ai danni della società attrice;
- confermare i provvedimenti cautelari pronunciati con ordinanza collegiale;
- ordinare che i dispositivi medicali per fleboclisi, oggetto di sequestro, siano distrutti dalla convenuta, con prestazione di prova dello smaltimento entro il termine previsto dal giudice e con annessa penale in caso di ritardo;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni, tenuto conto anche dei mancati guadagni in misura non inferiore all'utile che la società G. avrebbe conseguito vendendo lo stesso ammontare dei dispositivi venduti dalla convenuta;



- ordinare la pubblicazione della sentenza sul sito web di R. S.p.a. per un periodo di trenta giorni, con previsione di penale in caso di ritardo e con vittoria di spese di lite.

5. La vicenda

L’attrice è una società leader a livello mondiale di dispositivi di filtrazione e componentistica destinati ad applicazioni principalmente nei settori medicale ed automobilistico, la quale ha progettato e messo in commercio sin dal 2003 un regolatore di flusso dotato di caratteristiche estetiche, di originalità e di individualità tutelate da brevetto a livello europeo e nazionale.

Nella primavera del 2015, i clienti della società G. lamentano il fatto che la stessa aveva venduto i dispositivi medicali ad altri soggetti a un prezzo di favore.

La società G, insospettata, decide di effettuare ricerche ed entra in possesso di un prodotto assolutamente identico venduto anche via web dalla società R. La parte attrice sostiene che i dispositivi sono copia identica dei propri.

La convenuta società R., che vende i dispositivi medici ospedalieri alle strutture sanitarie pubbliche e private mediante la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, in sua difesa, afferma di non aver prodotto direttamente il regolatore, ma di aver semplicemente acquistato l’oggetto di lite nel mercato, in particolare in quello cinese. Peraltro, il dispositivo medico acquistato da R. è già completo e finito, in quanto già assemblato e pronto all’uso, a differenza del prodotto brevettato dalla società G. che, invece, costituisce solo un componente del regolatore di flusso.

Inoltre, R. S.p.a. sostiene che i mercati e gli ambiti su cui le aziende operano siano differenti, poiché la società G. fornisce i dispositivi al privato, consumatore finale, senza la partecipazione a gare d’appalto.

In aggiunta, la convenuta ribadisce che il prodotto è inconfondibile, poiché destinato a una categoria di consumatori altamente specializzata; peraltro, il marchio R. e la dicitura “Made in China” sono ben visibili sulla busta di confezionamento del dispositivo medicale.

La convenuta, infine, sostiene che non vi è un nesso causale tra la condotta di R. S.p.a. e il danno. Pertanto, contesta il danno della società R. relativo sia alla perdita di fatturato che al danno d’immagine.

Per questi motivi la convenuta chiede il rigetto delle domande di G. S.p.a. e la revoca dei provvedimenti cautelari, con vittoria di spese di lite.

6. La ratio decidendi

Nel caso di specie, il giudice si è espresso a favore dell’attrice sostenendo che tra le due imprese sussiste una situazione di concorrenza, poiché il prodotto è destinato a soggetti che operano nel settore sanitario. I consumatori, pur se

esperti, sono comunque esposti al rischio di confusione, poiché le differenze, in riferimento alla parte principale del prodotto, sono impercettibili *ictu oculi* e l’unica discrepanza è riscontrabile, infatti, nel sistema interno di funzionamento.

Riguardo al preteso ruolo nella catena commerciale, il giudice accerta: che R. S.p.a. non ha mai negato la propria paternità del prodotto, fin dalla prima diffida ricevuta dalla parte attrice; che R. ha creato un’imitazione pedissequa all’originale (art 2598 c.c.), senza aver mai fornito prova contraria, creando confusione nella stessa classe di clientela finale.

È stata riconosciuta dal Tribunale anche la concorrenza sleale per l’appropriazione di pregi altrui, dovuta all’imitazione, da parte di R., delle forme esteriori individualizzanti del prodotto di G.

Il giudice decide di applicare la normativa in materia di concorrenza sleale e non quella relativa alla violazione del marchio di forma, poiché nelle allegazioni di parte attrice non si lamenta la contraffazione di marchi registrati o di altri segni distintivi comunque tutelati dalla disciplina della proprietà industriale.

In applicazione dell’art. 2599 c.c., sono stati confermati i provvedimenti emessi in sede cautelare e l’ordine di distruzione. Alla convenuta sono state altresì addebitate le spese di lite.

7. Le risposte ai quesiti

- 1) La prospettiva di sindacato della confondibilità va svolta non ponendosi dal punto di vista del pubblico in genere, ma di quel settore di pubblico cui i prodotti sono destinati, con riferimento al loro grado di cultura, di preparazione ed esperienza.
- 2) La confondibilità non è esclusa dalla esistenza di differenze che non siano apprezzabili *ictu oculi*.
- 3) Il giudizio sulla confusione deve essere condotto sulle parti principali del prodotto, senza che rilevino parti accessorie prive di capacità distintive.

RELAZIONE SUL CASO N.19 - CONCORRENZA SLEALE PER DENIGRAZIONE

1. I quesiti

- 1) Compie atto di concorrenza sleale chi denuncia un concorrente per avere eseguito i lavori di una gara di appalto in difformità dagli obblighi contrattuali, se il denunciato viene assolto dalla relativa accusa in sede penale?

- 2) La diffusione di notizie veritiere da parte di un concorrente può rappresentare un atto di concorrenza sleale?

2. Le parti

Attore: SA. AN. (Società anonima)

Convenuto: La.Er. (titolare dell'omonima ditta individuale)

3. Estremi decisione

Tribunale di Benevento, 13 febbraio 2020.

4. La domanda dell'attore

L'attore chiede in via principale il risarcimento di un danno da responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), ed in via subordinata il risarcimento di un danno causato da atti di concorrenza sleale (art. 2598, n. 2, c.c.)

5. La vicenda

Gli odierni convenuti avevano presentato, nei confronti dell'odierno attore, aggiudicatario di una gara comunale di appalto per impianti di pubblica illuminazione, un esposto nel quale gli imputavano gravi difformità nell'esecuzione dell'opera appaltata e affermavano che l'aggiudicazione era stata ottenuta grazie alla presentazione di un'offerta anormalmente bassa. Premesso che il procedimento penale si era concluso con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, l'attore sosteneva che la falsità delle accuse aveva causato danno al suo buon nome, danno di cui chiedeva il risarcimento; ravvisava, inoltre, nella presentazione e nel contenuto dell'esposto un atto di concorrenza sleale e cioè "la diffusione di notizie idonee a suscitare discredito sulla professionalità dell'attore", atto del quale ugualmente, in via subordinata, richiedeva il risarcimento.

I convenuti eccepivano che la sentenza, anche se assolutoria in sede penale, aveva accertato la verità dei fatti; quindi, chiedevano il rigetto di tutto quanto richiesto dalla controparte.

6. La ratio decidendi

Il giudice osserva che la sentenza in sede penale, pur rendendo conto dell'insussistenza del reato, aveva accertato che l'opera oggetto dell'appalto era stata eseguita in modo non conforme al capitolato (in particolare, erano state installate lampade di potenza inferiore a quella prescritta); di conseguenza, non si poteva ritenere che i denunziati avessero consapevolmente formulato false accuse, sussistendo invece, almeno in parte, un inadempimento del contratto di appalto. Pertanto, poiché i fatti denunziati erano risultati veri, l'esposto non poteva dar luogo a responsabilità extracontrattuale dei convenuti.

Il giudice, richiamando la giurisprudenza (in particolare, Cass. sent. n. 22042/2016), esclude anche la sussistenza di una responsabilità per concorrenza sleale, in quanto la denuncia si limitava alla esposizione di fatti veri, non è trascendente nella contumelia, né costituisce mera occasione per un discorso gratuitamente offensivo, tale da costituire una condotta di concorrenza sleale.

Per le ragioni esposte venivano rigettate le domande con condanna dell'attore alle spese.

7. Le risposte ai quesiti

- 1) Il danno causato dall'esposto o denuncia può costituire un atto di concorrenza sleale per denigrazione solamente quando la denuncia abbia costituito solo il mezzo per screditare la correttezza professionale del concorrente, rappresentando mera occasione per un discorso gratuitamente offensivo.

- 2) Non sussiste una condotta di concorrenza sleale se l'esposizione di fatti risultati veri non sia accompagnata da vere e proprie invettive e offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano mero spunto o pretesto nella diffusione delle notizie veritiere.

RELAZIONE SUL CASO N. 20 - CONCORRENZA SLEALE

1. I quesiti

- 1) A quali condizioni si intende validamente stipulato l’accordo per limitare la concorrenza tra agente e impresa dopo lo scioglimento del contratto di agenzia?
- 2) Compie atto di concorrenza sleale ex procacciatore di affari di un’impresa che, una volta concluso il rapporto lavorativo con quest’ultima, si avvale delle informazioni relative ai clienti, di cui disponeva in ragione del suo incarico?
- 3) Quando si realizza la diffusione rilevante ai fini della denigrazione di cui all’art. 2598 c.c.?

2. Le parti

Attore: Impresa denominata “Energia” di Ivana Bellini

Convenuti: un ex procacciatore di affari e un ex subagente dell’impresa

3. Estremi decisione

Tribunale di Torino, 21/09/2020, n. 14495.

4. La domanda dell’attore

L’impresa Energia, in qualità di parte attrice del giudizio, chiede di inibire la continuazione dei comportamenti illeciti (concorrenza sleale e denigrazione) messi in atto dai convenuti, nonché di inibire l’esercizio dell’attività di promozione per ventiquattro mesi stabilendo una penale per il caso di violazione.

5. La vicenda

L’attrice, che si occupa della stipulazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas per conto di società terze, intenta un giudizio cautelare nei confronti di un suo ex procacciatore di affari e di un suo ex subagente. Questi ultimi, dopo aver receduto dal contratto con l’attrice, hanno continuato a svolgere in proprio la medesima attività di offerta di contratti di fornitura ai

clienti. Tuttavia, i due ex lavoratori, secondo l’attrice, hanno sfruttato l’elenco dei nominativi dei clienti che era stato loro assegnato nel corso degli anni. I convenuti hanno contattato numerosi clienti della ricorrente per proporre un cambio di forniture o per convincerli a non stipulare nuovi contratti con l’attrice. Infatti, molti clienti hanno riferito di aver cambiato fornitura, optando per le soluzioni proposte dai convenuti, perché questi ultimi offrivano prezzi più vantaggiosi. Inoltre, alcuni clienti hanno riferito di aver cambiato offerta senza essere informati della cessata collaborazione degli ex dipendenti con l’attrice. I convenuti hanno anche cercato di sottrarre forza lavoro alla ricorrente, nonché denigrato quest’ultima. A prova di ciò, la ricorrente ha allegato e documentato comunicazioni dei convenuti con due colleghi e un cliente nelle quali lamentavano il trattamento economico ricevuto e il mancato pagamento delle provvigioni.

6. La ratio decidendi

Il tribunale accoglie parzialmente la domanda dell’attrice.

Nei contratti prodotti tra le parti non è rinvenibile un espresso patto scritto di non concorrenza; quindi, i convenuti possono svolgere concorrenza all’ex preponente.

Pertanto, per promuovere sul mercato la nuova attività, è considerato fisiologico che i due ex lavoratori acquisiscano o tentino di acquisire alcuni clienti già in rapporto con l’impresa, purché ciò non implichi un atto di concorrenza sleale.

Nel caso di specie, è configurabile un atto di concorrenza sleale, dal momento che i convenuti si sono appropriati di tabulati recanti i nominativi dei clienti, anche se le informazioni contenute nelle liste non sono segrete e riservate. È sufficiente, infatti, che le informazioni acquisite o utilizzate costituiscano un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo individuo configurando una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. Ciò, pertanto, non è conforme alla correttezza professionale.

I convenuti hanno, però, contestato le allegazioni di parte attrice, affermando di essere in possesso della lista clienti già da prima di lavorare per Energia. Il giudice ricorda, però, l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale va escluso che l’agente possa essere considerato titolare di diritti sul portafoglio clienti. Per tale motivo, la contestazione da parte dei convenuti è considerata non fondata.

Le domande riferite alla denigrazione, invece, non hanno trovato accoglimento. Il giudice fa riferimento all’art. 2598, co. 2, c.c., secondo il quale si considera concorrenza sleale la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il

discredito. Nel caso di specie, per considerare il fatto come atto di denigrazione manca il requisito della diffusione. Infatti, il contenuto delle affermazioni, il numero e la tipologia cui le stesse sarebbero state fatte non possono essere considerati come estremi di un atto di concorrenza sleale.

7. Le risposte ai quesiti

- 1) Innanzitutto, è bene ricordare che si ha un contratto di agenzia quando una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra e verso retribuzione la conclusione di contratti in una determinata zona. Vi è quindi uno stabile incarico che distingue l'agente dal procacciatore di affari.

L'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.

Può accadere che nel momento dello scioglimento del contratto vi sia un patto che limita la concorrenza da parte dell'agente.

Questo patto, secondo l'art. 1751 *bis* c.c., deve essere concluso per iscritto; deve inoltre riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi oggetto del contratto di agenzia.

La durata del patto non può superare i due anni successivi allo scioglimento del contratto e l'accettazione di tale patto comporta una corrispettiva indennità non provvisoria all'agente di commercio.

- 2) Si può considerare atto di concorrenza sleale l'acquisizione di informazioni che costituiscono un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, che superano la capacità mnemonica del singolo, configurandosi come una banca dati. Questo accade quando, come nel caso di specie, l'acquisizione dei contatti dei clienti, contenuti nella banca dati in questione, avviene con metodi tali da consentire al concorrente di arricchire le proprie conoscenze, ottenendo un vantaggio competitivo che trascenda le sue capacità ed esperienze. In tal caso, l'acquisizione dei dati rappresenta un atto non conforme ai principi di correttezza professionale di cui all'art. 2598, n. 3, c.c.

- 3) Si può parlare di concorrenza sleale per denigrazione quando si diffondono notizie o apprezzamenti sui prodotti o sull'attività del concorrente tali da determinarne il discredito. Condizione essenziale però, per giudicarla tale, è che vi sia una effettiva divulgazione ad una pluralità di persone e non che si tratti di esternazioni occasionali a singoli interlocutori (art. 2598, comma 2, c.c.).

**RELAZIONE SUL CASO N. 21 - LA CONCORRENZA SLEALE: TITOLI DI
GIORNALI E RIVISTE**

1. I quesiti

- 1) Un marchio costituito da termini generici può essere dotato di capacità distintiva?
- 2) Quando è da ritenersi integrata la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile?

2. Le parti

Attore: SUDOKU S.R.L

Convenute: EDITRICE FIESTA S.R.L., BRESI S.P.A.

3. Estrema decisione

Tribunale di Milano, 2/10/2020

4. La domanda dell’attore

- 1) Accertare e dichiarare che la pubblicazione, diffusione, pubblicizzazione e commercializzazione della testata “I Sudoku della settimana” da parte di Editrice Fiesta S.r.l. e Bresi Spa costituisce fattispecie di concorrenza sleale confusoria contraria alla correttezza professionale.
- 2) Inibire a Editrice Fiesta S.r.l. e a Bresi Spa l’ulteriore pubblicazione, diffusione, pubblicizzazione e commercializzazione del settimanale “I Sudoku della settimana”.
- 3) Condannare le convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’attrice.

5. La vicenda in fatto

Il seguente giudizio segue ad un procedimento cautelare promosso dall’azienda Sudoku S.r.l., in qualità di editore della rivista settimanale “Settimana Sudoku”, nei confronti di Editrice Fiesta S.r.l., editore della rivista concorrente “I Sudoku della Settimana”. La ricorrente ha lamentato l’indebita edizione da parte di Editrice Fiesta S.r.l. della citata rivista che per testata, formato, impaginazione, soluzioni grafiche e cromatiche avrebbe imitato

servilmente il proprio prodotto editoriale attraverso condotte confusorie, parassitarie e contrarie alla correttezza professionale. Ha dunque invocato l’immediata inibitoria assistita da penale, l’ordine di ritiro dal commercio e la pubblicazione del provvedimento.

Instaurato il contraddittorio, Editrice Fiesta S.r.l. ha dichiarato di essere licenziataria del segno “La settimana Enigmistica” di titolarità della Bresi Spa e di aver creato il proprio settimanale “I Sudoku della settimana” seguendo fedelmente “il Mese Enigmistico”, sempre di proprietà della licenziante.

Sudoku S.r.l. lamenta il rischio di confusione delle testate delle due riviste, in quanto tutti e due i titoli presentano le medesime parole: “Sudoku” e “settimana”. Inoltre, l’attrice ha accusato Editrice Fiesta S.r.l. di imitare servilmente la copertina del proprio prodotto editoriale in quanto sostiene che sia stata ripresa la grafica utilizzata, il font, il formato, la struttura generale, il colore ed il tipo di carta utilizzata. Oltre a ciò, reclama l’indebita ripetizione anche della struttura interna della rivista (ad esempio l’organizzazione delle rubriche, il nome prescelto per individuare alcuni giochi, le soluzioni cromatiche adottate). Infine, Sudoku S.r.l. chiede il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

6. La ratio decidendi

Il giudice, in merito alla confondibilità tra i titoli dei due periodici, sostiene che, per quanto riguarda la testata dell’attrice “Settimana Sudoku”, la seconda parola “Sudoku”, facendo riferimento al noto gioco cui la rivista è dedicata, presenta un carattere altamente descrittivo che, perciò, non può costituire oggetto di monopolio nello specifico settore di riferimento. Tuttavia, l’accostamento al secondo termine “Settimana” attribuisce al titolo un’autonoma capacità distintiva, seppur debole, in quanto la parola settimana è riferita alla cadenza con la quale il prodotto editoriale viene pubblicato. La convenuta oltre a riprendere, nel titolo della testata “I Sudoku della settimana”, entrambe le parole “Sudoku” e “settimana”, utilizza un font simile, una grandezza dei caratteri del tutto sovrapponibile e la stessa soluzione cromatica, fattori che comportano una vicinanza non consentita tra le due testate.

Nel caso di specie, il giudice ha attribuito rilievo anche al fatto che la presenza dell’attrice sul mercato da circa dodici anni, prima dell’avvio della lite, peraltro pacifica e senza contestazione da parte di terzi, ha certamente contribuito ad accentuare la sua capacità distintiva.

Il giudice, pertanto, ha ritenuto applicabile il cosiddetto principio del “*secondary meaning*”, in base al quale un segno originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, può acquistare, in seguito, tale capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. Nonostante, quindi, il titolo sia composto da parole generiche, la presenza sul mercato da oltre dodici anni ha contribuito ad incrementare la capacità distintiva del segno.

Il giudice, per tali motivi, inibisce l’ulteriore pubblicazione e diffusione della rivista “I Sudoku della settimana” di Editrice Fiesta S.r.l nel caso in cui non siano apportate da quest’ultima modifiche o aggiunte idonee ad evitare il rischio di confusione con la testata dell’attrice “Settimana Sudoku”.

In merito all’imitazione servile della copertina da parte di Editrice Fiesta S.r.l., il giudice ha inibito l’uso di quegli elementi ritenuti non funzionali e non standardizzati sul mercato ma, al contrario, derivanti da scelte del tutto volontarie e non strettamente necessarie (art. 2598, n. 1, c.c.). Ha inibito, infatti, l’utilizzo dello stesso colore verde brillante scelto per il titolo da parte della convenuta, in quanto, oltre ad essere una soluzione nuova adottata da parte dell’attrice, appare anche dotata di sufficiente distintività.

Quanto alle pagine interne della rivista di Editrice Fiesta S.r.l., il giudice osserva che, a differenza della copertina, che assume un ruolo centrale in merito al giudizio di confondibilità, queste giocano un ruolo di secondo piano nell’eventuale effetto confusorio poiché non d’immediata fruizione da parte dell’acquirente, che orienta l’acquisto in base alla testata e all’impatto visivo suscitato dalla copertina.

Viene, però, in rilievo il profilo parassitario ravvisato nella scelta di seguire le “orme” del concorrente. Anche in questo caso, il giudice ha inibito ad Editrice Fiesta S.r.l. l’uso dei fattori non strettamente funzionali, in quanto è stata riscontrata una certa familiarità ed omogeneità, idonee a creare confusione nel lettore, con la struttura interna della rivista dell’attrice.

Ad esempio, il giudice ha inibito ad Editrice Fiesta S.r.l. la ripresa pedissequa da Sudoku S.r.l. dello stesso nome del gioco “Trasferimento”, di cui parte attrice ha, anche, rivendicato l’ideazione, dal momento che tale gioco è conosciuto nel settore di riferimento sotto il nome di “Crucintarsio”. La ratio di tale decisione risiede nel fatto che la denominazione del gioco “Trasferimento”, scelta dall’attrice, non è comunemente utilizzata sul mercato, conferendo così alla stessa un carattere altamente individualizzante. Di conseguenza, l’utilizzo indebito da parte della convenuta dello stesso nome del gioco “Trasferimento” comporta, inevitabilmente, una riconducibilità al gioco dell’attrice. Allo stesso modo, il giudice ha vietato l’uso del nome del gioco “Aforisma Segreto” da parte della convenuta in quanto ritenuto interferente con quello dell’attrice “Aforisma Cifrato”.

Nell’inserito dedicato ai più piccoli è stato inserito, in alto a sinistra, allo stesso modo di Sudoku S.r.l., il viso di un bambino con un cappellino ed è anche stata riprodotta la stessa sequenza ciclica delle tonalità cromatiche (verde, arancione, rosso), soluzione adottata da anni dall’attrice. In quest’ultimo caso, a determinare l’illecito non è tanto il fatto di riprendere ciclicamente alcune tonalità, quanto piuttosto di proporre pedissequamente la medesima sequenza, determinando una sovrapposizione con quella dell’attrice.

Il giudice, in aggiunta, ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante a causa dei mancati guadagni, conseguenti

alla riduzione del numero di copie vendute dall’attrice nel periodo in cui si è verificato l’illecito.

Infine, non sono state accolte le domande avanzate dall’attrice contro Bresi Spa in quanto non ritenuta responsabile delle scelte editoriali adottate da Editrice Fiesta S.r.l.

7. Le risposte ai quesiti

- 1) Un marchio costituito da parole generiche può essere dotato di capacità distintiva. In base al principio del “*secondary meaning*”, un segno originariamente sprovvisto di capacità distintiva per uso di termini generici, altamente descrittivi o poco originali, può acquistare nel tempo tale capacità, divenendo “forte” grazie al suo intenso uso sul mercato e/o alla conseguente notorietà e riconducibilità al titolare.
- 2) Ai fini della concorrenza sleale per confusione, l’imitazione servile si verifica non quando sono riprodotte pedissequamente quelle caratteristiche considerate necessarie e funzionali rispetto al settore di riferimento, ma quando sono riprodotti tutta una serie di attributi esteriori dotati di efficacia individualizzante e cioè idonei, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

**RELAZIONE SUL CASO N.22 - CONCORRENZA SLEALE: STORNO DEI
DIPENDENTI**

1. Il quesito

- 1) In ambito di concorrenza sleale, quali fattori rendono illecita l'assunzione di dipendenti di una parte concorrente?

2. Le parti

Attrice: Li. S.r.l.

Convenute:

- Concorrente: Ri.Ph. s.r.l. (società incorporante Os. S.r.l.)
- Trasportatori: Gf. s.a.s.; Sp. s.a.s.; An.Ma.; Fa.Pa.
- Agente commerciale: Di.Ci.

3. Estrema decisione

Tribunale di Napoli, sez. II, 22/05/2020

4. Azioni contestate

- 1) Atti di concorrenza sleale per storno dei dipendenti da parte della Os. nei confronti della Li;
- 2) inadempimento contrattuale da parte dei trasportatori.

5. La vicenda

La Li. S.r.l è un'impresa che si occupa di distribuzione e fornitura di ossigeno medicale nell'ambito della terapia denominata Ossigeno-Terapia Domiciliare ("OTD"). Per la provincia di Napoli essa si affida ai servizi offerti dai distributori Gf. s.a.s.; Sp. s.a.s.; An.Ma.; Fa.Pa.

Tali distributori, in data 2/03/2019, tramite fax congiunto, comunicano alla Li. la risoluzione del contratto che li legava per eccessiva onerosità sopravvenuta. Quattro giorni dopo interrompono di fatto i servizi di distribuzione.

Li. cerca senza successo di contattare i distributori, con i quali decide allora essa stessa di risolvere il contratto, chiedendo la restituzione dei prodotti e dei documenti per il loro tracciamento.

Il soggetto incaricato di ricevere tali documenti comunica che essi sono stati ritirati dalla Os., concorrente della Li.

Rivolgendosi ad un’agenzia investigativa, la Li. scopre che i trasportatori stanno offrendo i propri servizi alla Os., vendendo i prodotti di quest’ultima agli stessi clienti della Li.

La Li. promuove quindi una causa contro la Os. per atti di concorrenza sleale, nello specifico per storno dei dipendenti. Inoltre, agisce contro i trasportatori per inadempimento contrattuale.

6. La ratio decidendi

Il giudice ritiene infondata l’accusa di concorrenza sleale per insussistenza degli elementi che rendono illecita l’assunzione di dipendenti di imprese concorrenti.

Nel presente caso il danno non sussiste per le seguenti ragioni:

- 1) la Li. non ha effettuato investimenti in corsi di specializzazione per permettere ai dipendenti di acquisire elevate capacità tecniche. È emerso infatti che i trasportatori della Li. non possedevano particolari requisiti tecnici;
- 2) la Li. dispone di valide alternative per lo svolgimento dell’attività in questione. L’impresa Li. aveva infatti la possibilità di avvalersi di altri trasportatori, dai quali aveva già ricevuto in precedenza prestazioni lavorative;
- 3) la Os. non ha la possibilità di acquisire nuovi clienti sfruttando il legame che questi ultimi hanno con i dipendenti che precedentemente lavoravano presso l’impresa concorrente. I trasportatori in questo caso non avevano rapporti con i clienti della Li., in quanto questi ultimi si rivolgono direttamente alla farmacia per l’acquisto di ossigeno medicale.

Il giudice ritiene invece fondata la domanda relativa all’inadempimento contrattuale dei trasportatori nei confronti della Li, poiché la risoluzione del contratto da essi comunicata senza un preavviso ragionevole, e la conseguente repentina interruzione del servizio, determinano un grave inadempimento contrattuale, contrario ai doveri di buona fede e correttezza di cui all’art. 1375.

7. La risposta al quesito

- 1) Quando l’assunzione di dipendenti di una parte concorrente non segue i principi della correttezza professionale si parla di storno dei dipendenti. Gli elementi necessari per giungere a tale qualificazione guardano alla motivazione del reclutamento, che si vuole finalizzato

al danneggiamento della concorrente e non alla soddisfazione di una propria necessità imprenditoriale.

**RELAZIONE SUL CASO N. 23 - CONCORRENZA SLEALE: APPROPRIAZIONE DI
PREGI, PUBBLICITÀ INGANNEVOLE.**

1. Il quesito

- 1) Il rivenditore che vende prodotti in concorrenza provenienti da imprese distinte, può utilizzare il canale di vendita di uno dei due fornitori?

2. Le parti

Ricorrente: F.D.P. GmbH

Resistente: W. s.r.l.

3. Estremi decisione

Tribunale di Bolzano, 18 settembre 2020

4. La domanda dell’attore

La ricorrente F.D.P GmbH accusa l’azienda W. s.r.l. di aver adottato una strategia commerciale illecita idonea a creare confusione con la propria attività. Tale condotta ha permesso alla resistente di sovrapporsi a F.D.P GmbH.

5. La vicenda

La ricorrente, F.D.P GmbH, è un’azienda di design titolare del marchio “I-Clip”, che caratterizza un particolare tipo di portafogli. Essa aveva affidato la distribuzione commerciale in Italia di tale prodotto a W. s.r.l. in verità, ad essere commercializzati da parte resistente non erano i portafogli “I-Clip”, bensì dei mini *wallet* (portatessere) realizzati da W. s.r.l. in proprio, che erano contrassegnati dal marchio M. (registrato da W. S.r.l.) e che riproducevano pedissequamente le caratteristiche esteriori e funzionali del portafoglio I-Clip.

Emerge inoltre che la resistente, come previsto da contratto, si occupava della gestione del sito web e delle pagine social “I-Clip Italia” per conto della ricorrente. Le contestazioni che parte ricorrente muove a W. s.r.l. riguardano l’inadeguata modalità di gestione dei social, finalizzata a pubblicizzare i mini *wallet* a marchio “M.”. La resistente infatti aveva modificato l’intestazione della pagina Facebook, sostituendo il nome “I-Clip Italia” con “W. I.”

Rimanevano inalterati i contenuti della pagina comprese le immagini raffiguranti i prodotti “I-Clip”. A ciò si aggiunge l’utilizzo in modo illecito del servizio di pubblicità Adwords. Il servizio permetteva a W. s.r.l. di associare impropriamente la parola chiave di ricerca “I-Clip” al marchio “M.”. In tal modo, gli utenti venivano indirizzati immediatamente ai prodotti a marchio “M.” anziché “I-Clip”. Inoltre, sempre su Internet, emerge l’uso improprio della piattaforma FEEDATY. Risulta che la resistente avesse usurpato le opinioni certificate ottenute da “I-Clip”, modificando ancora una volta l’intestazione del profilo. Peraltro, le certificazioni raccolte precedevano l’anno di registrazione del marchio “M.”.

Dalla ricostruzione dei fatti emerge anche che i prodotti della resistente venissero venduti all’interno delle confezioni preparate per la commercializzazione dei prodotti “I-Clip”, il cui marchio, però, era coperto da un adesivo riportante il marchio “M.”.

La resistente, in un primo momento, ha negato tale condotta. Successivamente, ha giustificato il proprio comportamento ritenendolo risultato di “sviste” e “disguidi”.

6. La ratio decidendi

Per il Tribunale di Bolzano è indubbio che la resistente W. s.r.l. abbia posto in essere ripetuti comportamenti di concorrenza sleale a danno della ricorrente F.D.P GmbH. Il Tribunale riconosce le condotte di W. s.r.l. idonee a sviare la clientela, dunque confusorie, poiché in grado di diffondere il messaggio ingannevole che “I-Clip” fosse divenuta “W.I.”. Costituisce grave condotta di concorrenza sleale, in quanto ha reso impossibile per gli utenti distinguere tra i due marchi e prodotti:

- la modifica delle intestazioni delle pagine social così come della piattaforma FEEDATY;
- promuovere sulle piattaforme web predisposte per i prodotti “I-Clip” i propri prodotti a marchio “M.”;
- la manipolazione delle parole chiave di ricerca sul web tramite l’utilizzo improprio del servizio Adwords;
- coprire il marchio “I-Clip” con un adesivo riportante il nome del marchio “M.” su tutte le confezioni di “I-Clip”.

Quest’ultima condotta palesa una ulteriore inosservanza ai sensi dell’art. 2572 c.c.: l’illecita soppressione del marchio.

Il Tribunale riconosce le condotte poste in essere da parte resistente come anticoncorrenziali a danno della ricorrente e idonee a creare confusione presso gli utenti.

Il Tribunale ordina nei confronti di W. s.r.l l’inibitoria della commercializzazione, pubblicizzazione, promozione per la vendita e/o

dichiarazione di disponibilità per la promozione e/o vendita dei prodotti “I-Clip”.

Il Tribunale ordina l’inibitoria di condotte illecite e di sleale concorrenza confusoria, per appropriazione di pregi, denigratoria nonché di pubblicità ingannevole, e di ogni uso del segno “I-Clip” finalizzato ad accreditare la resistente.

Il Tribunale ordina il trasferimento provvisorio alla resistente degli account collegati al marchio “I-Clip” sulle piattaforme.

Il Tribunale applica una penale per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente alla comunicazione dell’ordinanza. Condanna la parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente.

7. La risposta al quesito

- 1) In assenza di un patto di esclusiva tra produttore e rivenditore, è sicuramente lecito per quest’ultimo mettere in commercio prodotti in concorrenza con quelli a lui forniti da una determinata azienda produttrice. Tuttavia, se, da una parte, la vendita di prodotti concorrenti con quelli del produttore è ritenuta legittima, dall’altra, il rivenditore non può utilizzare i servizi web, che gestisce per conto del produttore, a danno di quest’ultimo. L’art. 2598, comma 1, c.c. stabilisce che chiunque pone in essere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente, compie concorrenza sleale. Nel caso di specie, l’appropriazione delle piattaforme web che dovevano essere predisposte per la promozione e vendita dei prodotti “I-Clip” anziché di marchio “M.”, e la manipolazione del servizio Adwords, hanno generato confusione per gli utenti/clienti. Il pubblico è stato messo nella condizione di non poter distinguere tra le due attività, quella del produttore, concedente del prodotto “I-Clip”, e quella del rivenditore. Quest’ultimo era comunque autorizzato a commercializzare, oltre i prodotti “I-Clip”, anche i propri prodotti a marchio “M.”, data l’assenza della clausola di esclusiva. Invece, facendo credere che il marchio “I-Clip” fosse diventato il marchio “M” (pertanto con conseguente appropriazione dei pregi del primo), è stata diffusa l’idea erronea che i prodotti, peraltro simili, fossero ricondotti ad una sola attività, quella del rivenditore W. s.r.l..

RELAZIONE SUL CASO N. 24 - CONCORRENZA SLEALE PARASSITARIA

1. Il quesito

1) È sanabile la nullità di un marchio nullo per assenza del requisito della capacità distintiva?

2. Le parti

Attrice: B.S. GMBH

Convenute: G.S SRL, B. SRL, C.G.C. S.N.C, B.SRL

3. Estremi decisione

Tribunale Milano, sez. spec. imprese, sent. 22.10.2020.

4. La domanda dell’attore

L’attrice chiede l’accertamento, nei confronti delle convenute, delle condotte di violazione dei diritti esclusivi sui marchi registrati e di concorrenza sleale e la conseguente adozione di provvedimenti inibitori e di condanna al risarcimento del danno.

5. La vicenda

B.S. cita a giudizio le convenute per le sopra citate condotte, facendo precedere il giudizio di merito da due istanze cautelari (e successivi reclami) in cui chiede l’inibizione della condotta reiterata consistente nell’utilizzo di elementi particolari, inessenziali, delle calzature B.S. nei prodotti commercializzati dalle convenute. Si tratta, in particolare, dei seguenti elementi: la collocazione delle fibbie nella medesima posizione di alcuni noti sandali dell’attrice, la forma a “pletto” dell’elemento divisorio tra le dita, il segno “B.”, la riproduzione di un simbolo del piede accanto al marchio di fabbrica e l’utilizzazione dell’immagine del plantare che richiama l’anatomia dell’arto inferiore.

I giudici riconoscono il carattere distintivo degli elementi appena elencati, ad eccezione della suola con osso stilizzato, nonostante fosse stata depositata la registrazione come marchio di forma essendo stata utilizzato per prima proprio dall’attrice rispetto alle convenute, inibendo alle convenute la commercializzazione e la promozione di calzature con la suola adornata come indicato nel ricorso o con replica di elementi non essenziali.

L’attrice, in sede di giudizio di merito, ribadisce tutte le richieste espresse nei procedimenti cautelari, chiedendo, inoltre, l’estensione delle misure già adottate in sede cautelare anche alla suola con disegno ad osso stilizzato, nonché l’inibizione dell’utilizzo degli elementi distintivi anche nella pubblicità e nelle strategie comunicative delle convenute, in quanto portatrici di un effetto confusorio e di un’illecita appropriazione di pregi.

Le convenute contestano le pretese, ribadendo la propria posizione di correttezza nei confronti dell’attrice e richiedendo, con l’occasione, l’accertamento della nullità del marchio di forma (l’osso stilizzato sulla suola). Inoltre, con riferimento al nome apposto sulla calzatura, la società B. si difende insinuando un uso sempre più comune nel settore calzaturiero del termine “B”.

6. La ratio decidendi

Il giudice, come già avvenuto nel provvedimento cautelare, rileva la sistematica imitazione di elementi plurimi non caratterizzanti del sandalo, i quali, pur non riferibili ad un prodotto “nuovo ed esclusivo”, risultano ancora attuali data soprattutto la mole dei volumi immessi sul mercato da B.

A fianco alla sistematica imitazione del prodotto, si evidenziano iniziative commerciali censurabili in cui il marchio B. viene utilizzato per vendere calzature per bambini di G.S., o ancora vengono utilizzati elementi di Swarovsky applicati sulle calzature, andando a riprendere azioni commerciali già poste in atto dell’attrice nel proprio paese di origine (Germania).

Ma sono soprattutto l’importante quota di mercato di cui gode B. e la sua notorietà a non lasciar dubbi su chi possa trarre vantaggio da una sistematica somiglianza tra le calzature. In tal modo, le convenute si appropriano, parassitariamente, dei benefici derivanti dagli investimenti effettuati dall’attrice.

Discorso a parte merita il marchio a forma di osso stilizzato, di cui viene dichiarata la nullità ribadendo l’assenza del carattere distintivo acquisito nel tempo in quanto “volgarizzato” nel mercato.

7. La risposta al quesito

1) Un marchio può acquistare capacità distintiva, e quindi non essere nullo, grazie all’uso protratto nel tempo, dopo o prima della registrazione, in virtù del principio del “*secondary meaning*”. In base a tale principio, un segno, in deroga al divieto di registrazione dei marchi privi di carattere distintivo, può acquisire capacità distintiva, pure essendone originariamente privo, in base all’uso che ne è stato fatto, diventando così idoneo a contraddistinguere prodotti o servizi. Altri fattori che contribuiscono ad attribuire un carattere distintivo sono l’estensione geografica del mercato dell’impresa e gli

investimenti effettuati nell'attività di comunicazione, utili per promuovere un prodotto.

RELAZIONE SUL CASO N. 25 - TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Il quesito

- 1) Il fatto che un disegno, nato come opera d'arte figurativa, venga successivamente utilizzato per produzioni di tipo architettonico e industriale può far venire meno la tutela ad esso spettante in base alla legge sul diritto d'autore?

2. Le parti

Ricorrenti: G.P., P., S.L.

Resistente: COIN s.p.a.

3. Estremi decisione

Tribunale di Milano, 13 luglio 2020

4. La domanda dell'attore

I ricorrenti hanno chiesto l'adozione, in via cautelare ed urgente, di un provvedimento di inibitoria all'ulteriore utilizzazione e commercializzazione dei prodotti contestati nei confronti della resistente.

5. La vicenda

Gli eredi del famoso designer e architetto Giò Ponti hanno dedotto l'indebito sfruttamento da parte della resistente COIN s.p.a. del disegno "Eclissi". Tale disegno di G.Ponti era stato pubblicato per la prima volta sulla copertina della rivista "Domus" nel marzo 1957 ed è stato riprodotto servilmente in una tovaglia chiamata "Twill" venduta dalla resistente in due diverse dimensioni.



FIGURA 1: "ECLISSI". G. PONTI

I ricorrenti hanno in primo luogo richiesto la tutela loro spettante in base all’art. 2, n. 4, della legge sul diritto d’autore, dato che il disegno “Eclissi” si configura a tutti gli effetti come un’opera dell’arte figurativa, a prescindere dal fatto che tale disegno sia stato successivamente utilizzato per produzioni di tipo industriale e architettonico (decori per tessuti, tappeti, architettura d’esterni ecc.). Solo in via subordinata, gli eredi di G. Ponti hanno richiamato la tutela loro spettante ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.a., che riguarda le opere del design industriale. Nel disegno “Eclissi” è infatti possibile individuare, oltre al profilo creativo, anche il requisito del valore artistico, dal momento che il disegno in questione è apparso sulla copertina della rivista “Domus” ed è stato spesso citato in vari libri ed utilizzato per produrre oggetti e opere architettoniche.

La società resistente COIN s.p.a., nel costituirsi in giudizio, ha messo in evidenza la difficoltà riscontrata nell’individuare il disegno di cui le parti ricorrenti hanno richiesto la tutela. Dalla documentazione fornita dagli eredi dell’architetto emerge infatti una moltitudine di disegni differenti accomunati dal solo elemento dei semicerchi contrapposti, i quali costituiscono solo una mera idea in sé non tutelabile. Secondo la resistente, quindi, “Eclissi” non può essere considerato come opera d’arte figurativa a causa del limitato gradiente di creatività che lo caratterizza, trattandosi appunto di un pattern geometrico composto da semicerchi colorati giustapposti. Inoltre, confrontando tale disegno con quello riprodotto sulle tovaglie contestate emerge che sono accomunate solo dalla medesima idea di ispirazione, che di per sé non è tutelabile.

Pur rifiutando di riconoscere “Eclissi” come opera d’arte figurativa, la resistente ha comunque riconosciuto che a tale disegno spetta la tutela riguardante le opere del design industriale. COIN s.p.a. sostiene infatti che il disegno in questione era stato concepito come motivo decorativo per oggetti di vario genere o opere architettoniche. Ha concluso, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso.

6. La ratio decidendi

Il giudice ha ritenuto fondato il ricorso, riconoscendo al disegno “Eclissi” la tutela tipica del diritto d’autore (art. 2, n. 4, l.a.), in quanto opera d’arte figurativa. Le caratteristiche formanti di tale disegno sono perfettamente individuabili, poiché quest’ultimo rappresenta in forma geometrica un fenomeno naturale (l’eclissi); inoltre, “Eclissi” è chiaramente riconducibile alle correnti artistiche dell’epoca che prediligevano la bidimensionalità (data dall’utilizzo di colorazioni differenti) e l’essenzialità rappresentativa.

L’elemento dei semicerchi contrapposti rileva sia come elemento creativo base della moltitudine di disegni realizzati da Giò Ponti che come opera figurativa a sé. La specifica individualità di “Eclissi” è chiaramente

riscontrabile nel disegno, che risulta l'opera diffusa per prima dall'artista nel 1957, mentre le riproduzioni realizzate successivamente risultano avere autonomia rappresentativa minima rispetto all'opera originaria e comunque sono certamente riferibili ad essa e non ad una mera idea astratta come invece obbietta la resistente. Nella commercializzazione da parte di COIN s.p.a. della tovaglia “Twill” il giudice ha quindi individuato l'indebita ripresa del pattern geometrico che caratterizza il disegno “Eclissi”.

Nei prodotti offerti in vendita dalla resistente è possibile riscontrare la medesima rappresentazione dei semicerchi giustapposti, la differente colorazione che li distingue e la serialità con cui tali elementi si ripetono.

Le differenze di colore che contraddistinguono la tovaglia “Twill” non sono sufficienti a conferire una concreta autonomia rappresentativa al disegno, in quanto è proprio nella differenza di colorazione, variamente ripetuta, tra i semicerchi che si sostanzia la scelta artistica di G. Ponti.

Al presupposto del *fumus boni iuris* della violazione dei diritti degli eredi dell'architetto si aggiunge anche la sussistenza del *periculum in mora*.

In effetti, non è sufficiente che COIN s.p.a. abbia dichiarato di aver ritirato dalla propria rete di negozi le tovaglie in questione, in quanto l'azienda potrebbe in qualunque momento riproporre gli stessi prodotti utilizzando canali di vendita alternativi.

Oltre al pregiudizio di natura patrimoniale derivante dall'indebito utilizzo del disegno in questione, gli eredi di G. Ponti hanno anche subito pregiudizi di carattere morale e di svalorizzazione dell'opera, la cui effettiva risarcibilità appare difficile da determinare qualora la condotta accertata fosse consentita in attesa di una sentenza di merito.

In via cautelare deve dunque essere vietata alla resistente l'ulteriore produzione e commercializzazione della tovaglia in questione in tutte le sue varianti dimensionali e cromatiche.

7. La risposta al quesito

- 1) In base alla legge sul diritto di autore, ai fini della tutela del disegno non rileva la sua utilità pratica; può accadere infatti che opere d'arte siano applicate all'industria, ma non è l'industrialità il requisito da cui dipende la tutela. Di conseguenza, la tutela brevettuale e la tutela tipica del diritto d'autore possono coesistere.

Nel caso di specie, il fatto che il disegno sia stato successivamente utilizzato per la produzione di oggetti su scala industriale non fa venir meno la tutela ad esso spettante ai sensi dell'art. 2, n. 4, l.a.

RELAZIONE SUL CASO N. 26 - *DIRITTI D’AUTORE*

1. I quesiti

- 1) Il trasferimento del *corpus mechanicum* implica trasferimento dei diritti di sfruttamento economico dell’opera che per esso si esprime?
- 2) Il titolare del diritto di utilizzazione economica di un’opera ha diritto di ottenere copie dell’opera dal proprietario del *corpus mechanicum*?

2. Le parti

Attore: N. s.r.l.

Convenute: E.I. s.r.l. e Fondazione C.S.C.

3. Estrema decisione

Tribunale Roma, sez. XVII, 10/04/2020, n. 48718.

4. La domanda dell’attore

La società N s.r.l., in qualità di parte attrice del giudizio, chiede di:

- 1) far valere il “diritto di accesso” sui materiali originali del film;
- 2) ottenere il risarcimento del danno conseguente alla dedotta violazione di tale diritto.

5. La vicenda

Parte attrice, la società N s.r.l., chiama in giudizio le due convenute, ovvero la società E.I. s.r.l. e la Fondazione C.S.C., in quanto con contratto stipulato in data 25/5/13 aveva acquistato da un soggetto terzo, la I.M.F. Inc., tutti i diritti di sfruttamento economico del film “Operazione Paura” per tutti i territori del mondo con la sola esclusione dell’Italia, Malta, e le ex colonie italiane. A sua volta, la I.M.F. Inc. era sola titolare dei suddetti diritti a seguito di un contenzioso civilistico con la E.I. s.r.l., titolare invece del diritto di proprietà del bene.

Tuttavia, né la parte attrice, né I.M.F., pur avendo acquisito il diritto di sfruttamento economico, sono state messe in condizione di godere di questo diritto, per mancato accesso alle pellicole originali del film, custodite presso la Cineteca Nazionale per la Cinematografia. A tal proposito, la parte attrice richiedeva l’accesso per effettuare copie della pellicola, ma il comportamento omissivo della Cineteca Nazionale e della E.I. aveva provocato danni alla

parte attrice, impedendole lo sfruttamento del film mediante concessione di licenze.

6. La ratio decidendi

Il giudice rigetta le domande di parte attrice, in quanto l’oggetto dell’acquisto di quest’ultima non è la proprietà del bene, ovvero della pellicola cinematografica, bensì il diritto di sfruttamento economico. Per di più il contratto stipulato da parte attrice:

- 1) non prevede che con l’acquisto del diritto di sfruttamento economico sia concessa materialmente la pellicola del film, ovvero il “*corpus mechanicum*” inteso come il supporto materiale nel quale l’opera è contenuta, che invece può costituire oggetto di ordinario diritto di proprietà del tutto indipendente dal diritto di sfruttamento economico;
- 2) non considera come controparte la società convenuta E.I. s.r.l., titolare del diritto di proprietà del bene, ma un soggetto terzo, ovvero la società I.M.F. Inc.

7. Le risposte ai quesiti

- 1) È fondamentale effettuare una distinzione fra il diritto di proprietà sul “*corpus mechanicum*”, nel quale l’opera dell’ingegno è incorporata, ed il diritto di utilizzazione economica che spetta all’autore o ai suoi aventi causa; nello specifico, il contratto di trasferimento dei diritti di utilizzazione di un’opera dell’ingegno ha ad oggetto i diritti su questa e non anche il “*corpus mechanicum*” e cioè il supporto materiale nel quale l’opera è contenuta, che può costituire oggetto di diritto di proprietà del tutto indipendente dai diritti di utilizzazione economica. Infatti, la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica regolati dalla legge sul diritto di autore (art. 109 l.a.).
- 2) La possibilità di “accedere” ai materiali originali o alle copie esistenti non è ricompresa nelle facoltà riconosciute al titolare del diritto di autore dagli artt. 12 e ss. della legge. Pertanto, la composizione dell’interesse del titolare dei diritti a procurarsi una copia utilizzabile per il loro sfruttamento ed il diritto del proprietario dell’originale, così come delle copie esistenti, rimane affidata alla libera contrattazione fra le parti.

RELAZIONE SUL CASO N. 27 - DIRITTI DI PRIVATIVA: IL DIRITTO D’AUTORE

1. I quesiti

- 1) Cosa distingue la “semplice” fotografia dall’opera d’ingegno?
- 2) In quale caso specifico il riproduttore di opere o materiali protetti può invocare l’esimente di cui all’art. 65 l.a.?
- 3) Quale tutela compete alla “*fotografia semplice*”?
- 4) In che modo è disciplinata la responsabilità di un operatore professionale, come ad esempio la Rai, nel caso in cui faccia uso di fotografie non indicando il nome dell’autore?

2. Le parti

Attrice: Se. Ma. Ditta individuale

Convenuta: RAI (Radiotelevisione italiana S.P.A.).

3. Estremi decisione

Tribunale di Roma, 26/05/2020, n. 7659.

4. Le domande della parte attrice

La parte attrice, accertato e dichiarato l'utilizzo illegittimo della fotografia (di cui la parte attrice risulta essere l'autrice) da parte della convenuta RAI, *in violazione del diritto di comunicazione al pubblico e riproduzione in capo all'attore, anche con violazione del diritto morale di autore*, chiede di:

- inibire alla convenuta l'utilizzo, in qualunque forma, dell'immagine di cui è causa;
- condannare la convenuta alla rimozione delle immagini da qualunque sito o pubblicazione cartacea, anche di terzi;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno (danno patrimoniale e danno per violazione dei diritti morali);
- disporre, altresì, a titolo di risarcimento del danno, la pubblicazione della sentenza integrale sul sito online di “omissis” e sui giornali cartacei “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”, a cura e spese della convenuta.

5. La vicenda in fatto



FIGURA 2: FOTO RAPPRESENTANTE IL BARCONE DI MIGRANTI, MASSIMO SESTINI

A fondamento delle domande riportate nel precedente paragrafo, parte attrice deduce di essere un fotografo professionista e di aver realizzato, in data 7.06.14, nel corso di un’operazione di salvataggio nel canale di Sicilia, una fotografia rappresentante un barcone di migranti, in mare, ripreso dall’alto da un elicottero della Guardia di Finanza (fig.1).

Segnala altresì che tale foto abbia carattere creativo e che sia stata premiata al “World Press Photo 2015”.

La parte attrice denuncia l’utilizzo illegittimo della suddetta foto da parte della convenuta, in quanto quest’ultima l’avrebbe mandata in onda in data 21/04/2015 e 19/02/2015 (rispettivamente nel TG1 e nel TG3 “Linea Notte”), senza il consenso dell’attrice.

La parte convenuta chiede il rigetto delle domande formulate dal Signor Se. Ma.; in particolare:

- contesta che la parte attrice abbia provato di essere autrice della fotografia;
- obietta che la foto oggetto del contenzioso abbia carattere creativo;
- eccepisce la mancanza delle indicazioni necessarie per invocare la tutela della “*fotografia semplice*”;
- eccepisce l’esimente di cui all’art. 65 della Legge sul Diritto d’autore;
- dichiara l’assenza da parte propria di dolo o colpa.

6. La ratio decidendi

La disciplina italiana in materia di diritto d’autore riconosce principalmente due categorie di opere fotografiche meritevoli di tutela: le fotografie dotate del carattere creativo (sotto la previsione dell’art. 2, n. 7 l.a , cui si applica la

piena tutela del diritto d’autore) e le fotografie *semplici*, prive del carattere creativo nonostante siano caratterizzate da una qualche attività del fotografo, tutelabili più limitatamente come diritti tipici connessi al diritto d’autore (ai sensi degli artt. 87 e ss. l.a).

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, il carattere creativo di cui alla prima categoria di opere fotografiche precedentemente menzionata sussiste quando ci sia un apporto personale del fotografo, tale per cui la fotografia possa essere ad egli ricondotta e quindi riconoscibile tra le altre opere analoghe. Tale requisito manca nella fotografia oggetto del caso specifico.

Nel caso di specie, la fotografia è qualificata come “*semplice*”, sia per l’oggetto sia per la modalità con cui è stata realizzata.

In virtù di ciò, il Tribunale rileva fondata solo la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 158 l.a., comprensivo del danno morale richiamato al terzo comma dello stesso articolo, accertando quindi un’esclusiva violazione dei diritti di utilizzazione economica da parte della convenuta e rigettando contestualmente le altre domande proposte da parte attrice.

Affinché l’autore possa rivendicare i diritti di utilizzazione economica previsti ai sensi dell’art 88 l.a. per la fotografia “*semplice*”, essa deve rispettare i requisiti di cui all’art. 90 l.a., dovendo necessariamente indicare il nome dell’autore, la data in cui l’opera è stata realizzata e il nome dell’opera d’arte fotografata. Il giudice, in virtù della ratio appena citata, evidenzia che la foto in questione possiede le indicazioni necessarie per la tutela della fotografia semplice, rigettando quanto sostenuto dalla parte convenuta ed evidenziando che proprio da queste indicazioni si possa desumere la titolarità dei diritti in capo alla parte attrice in qualità di autrice della fotografia oggetto del contenzioso.

La buona fede in capo al riproduttore (e quindi l’assenza di dolo o colpa della convenuta), che può essere presunta in virtù del terzo comma dell’art. 90 l.a., non può desumersi né dal comportamento della Rai, che si difende sostenendo di aver trovato la foto in rete senza l’indicazione del nome, né da altra circostanza specifica. La convenuta, secondo il giudice, non può non essere consapevole di dover rispettare il diritto d’autore (si cita al tal proposito “*l’onere della diligenza professionale*”, segnalato da parte attrice, che incombe su un esercente di rete televisiva).

In ultima istanza, il giudice rigetta l’eccezione riguardante l’esimente da responsabilità di cui all’art. 65 l.a, il quale prevede l’utilizzo di opere o materiali protetti in occasione di avvenimenti di attualità ai fini del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, in quanto nel caso di specie non è presente un nesso specifico fra il fatto o l’evento che costituisce l’oggetto del diritto di cronaca e l’opera tutelata (la fotografia è utilizzata, genericamente, in funzione illustrativa della tematica dell’immigrazione attraverso il canale di Sicilia e quindi non è necessaria allo scopo informativo).

7. Le risposte ai quesiti

- 1) La “semplice” fotografia si distingue dall’opera di ingegno, posto che la prima si limita a riprodurre e documentare azioni o situazioni reali, in cui non sono presenti né la creatività, né l’originalità dell’attività del fotografo. La semplice fotografia è realizzata senza un apporto creativo che dovrebbe potersi desumere da una precisa attività dell’autore nella scelta della prospettiva, dell’inquadratura, dello scenario o del soggetto (in quanto corrispondente ad una linea artistica dell’autore), in cui il profilo artistico prevale su quello tecnico. In essa non si riscontra una caratterizzazione tipica di un determinato fotografo, che ne permetta l’individuazione tra le altre opere analoghe (non è presente un elemento peculiare che possa far ricondurre quella specifica opera ad un determinato autore).
- 2) In generale, affinché il riproduttore di opere e materiali protetti possa invocare l’esimente da responsabilità di cui al secondo comma dell’art. 65 l.a., è necessario che sussistano due presupposti:
 - il riproduttore deve utilizzare tali materiali in occasioni di eventi che abbiano lo scopo di descrivere avvenimenti di attualità;
 - deve esserci un nesso specifico tra il fatto o l’evento che costituisce l’oggetto del diritto di cronaca e l’opera tutelata.

La riproduzione dell’opera protetta deve essere quindi essenziale a fini dello scopo informativo e della descrizione dell’oggetto in questione e non utilizzata sommariamente, con una funzione meramente illustrativa di un evento generale.

- 3) Nel caso di materiale fotografico qualificato come “semplice”, la tutela ad esso applicabile è limitata rispetto alla piena tutela del diritto d’autore opponibile in caso di opere fotografiche creative, la quale comprende sia una tutela del diritto patrimoniale sia una tutela del diritto personale in capo all’autore. Nel primo caso (opere fotografiche semplici), la tutela sopravviene in quanto esse sono tutelabili come diritti connessi al diritto d’autore in virtù degli artt. 87 e ss.; la distinzione operata dalla legge ha la sua giustificazione nel fatto che non possono essere soggette a una disciplina unitaria, e perciò messe sullo stesso piano, fotografie che esprimono una personale visione della realtà, risultato delle scelte e dell’attività preparatoria del fotografo, e quelle prive di qualsiasi contenuto espressivo riconducibili a una riproduzione meccanica della

realtà. Stando a tale considerazione, in osservanza dell’art. 88 l.a., l’autore delle opere fotografiche “semplici” può rivendicare la sola esclusività di alcuni diritti di utilizzazione economica (riproduzione, diffusione e spaccio).

- 4) Nel caso in cui un esercente di rete televisiva riproduca una fotografia senza indicare il nome dell’autore specie, l’operatore professionale non può non essere consapevole della necessità di rispettare il diritto d’autore e non si può presumere la buona fede di cui al terzo comma dell’art. 90 l.a. secondo cui in mancanza dell’indicazione del nome dell’autore, della data di realizzazione dell’opera e del nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata, la riproduzione non è considerata illegittima, a meno che l’autore non provi la malafede del riproduttore. Il costante orientamento giurisprudenziale evidenzia come, in virtù dell’onere di diligenza a carico dell’operatore professionale, quest’ultimo abbia l’onere di conoscere la provenienza delle opere di cui faccia uso e la regolarità degli atti di cessione tramite i quali i diritti relativi a tali opere sono trasmessi, non assumendo rilievo scriminante la circostanza che il dante causa abbia fornito rassicurazioni sul pacifico godimento dell’opera.

RELAZIONE SUL CASO N. 28 - INVENZIONI INDUSTRIALI

1. Il quesito

- 1) A chi spettano i diritti patrimoniali di un’invenzione industriale commissionata all’inventore?

2. Le parti

Attore: 01 W. S.R.L.

Convenuto: S. M.

3. Estremi decisione

Tribunale di Bologna, 12/05/20

4. La domanda dell’attore

La parte attrice, previo accertamento in capo a sé della titolarità del design comunitario relativo alla macchina tostatrice di caffè elettrica “*Tower Toaster GK5*” e registrata in modo asseritamente illegittimo a nome del convenuto, chiedeva che fosse disposto a suo favore il trasferimento di tale registrazione e che la parte convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni conseguentemente sofferti.

5. La vicenda

La macchina tostatrice di cui sopra è frutto di una iniziale elaborazione progettuale del convenuto, al quale può riconoscersi la qualità di inventore della stessa. Quando ancora la macchina si trovava in uno stadio progettuale, il convenuto è venuto a contatto con la società attrice, e, a seguito di ciò, tra le parti si è instaurato un rapporto di collaborazione professionale finalizzato al completamento e alla commercializzazione della macchina. L'accordo prevedeva la prestazione di attività professionali, regolarmente retribuite, da parte del convenuto (in qualità di lavoratore autonomo), e la messa a disposizione delle risorse (logistiche, economiche, di manodopera) necessarie ai fini del completamento del progetto da parte della società 01 W. s.r.l. (in qualità di committente). Il risultato sarebbe stato poi commercializzato tramite una “*newco*” partecipata da entrambe le parti.

Quando, però, la società 01W. s.r.l. ha conferito ad uno Studio di consulenza l’incarico di registrare il design della macchina tostatrice, al fine di proteggerne l’aspetto estetico finale, l’attrice ha scoperto che, a sua insaputa,

il design era stato già registrato dal convenuto, a nome proprio, presso l'EUIPO.

6. La ratio decidendi

Le domande proposte da parte attrice vengono accolte, in quanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, quando l'attività inventiva costituisce l'oggetto della prestazione del lavoro autonomo, salvo diversa pattuizione, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione nascono direttamente in capo al committente che ha commissionato l'invenzione. Quindi, la titolarità del design comunitario relativo alla macchina tostatrice di caffè elettrica spetta alla società 01W. S.R.L., in quanto il rapporto costituito tra questa e S. aveva ad oggetto la prestazione di un'attività, da parte del convenuto, finalizzata a realizzare la macchina tostatrice fino alla sua versione di prodotto finale (dal punto di vista sia meccanico che elettrico ed estetico). Risulta quindi chiaro che la parte convenuta abbia beneficiato tanto dell'organizzazione quanto dell'apporto finanziario della committente, oltre ad aver ricevuto una specifica retribuzione per l'attività prestata.

7. La risposta al quesito

- 1) Posto che è il committente a sostenere i costi dell'organizzazione nel cui ambito l'invenzione o l'opera creativa ha modo di svilupparsi e che, dunque, si assume i rischi di detto investimento, al medesimo competono i relativi diritti patrimoniali.

Sebbene non si versi nel caso delle invenzioni di stabilimento, la *ratio* è la medesima posta a base della disciplina di cui all'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale.

RELAZIONE SUL CASO N. 29 - INVENZIONI INDUSTRIALI

1. Il quesito

- 1) In quali termini il grado di libertà dell’autore di un disegno o modello industriale influisce nella valutazione del carattere individuale?

2. Le parti

Attore: Gen-Art S.r.l.

Convenute: E.CO, S.r.l. Würth S.r.l.

Terza chiamata: Giuliana Borri

3. Estremi decisione

Trib. Torino, 21 luglio 2020;

4. La domanda dell’attore

La Gen-Art S.r.l ha chiesto di accertare alcune condotte contraffattive e di concorrenza sleale poste in essere dalla E.CO. s.r.l. e dalla Würth s.r.l. in violazione del design n. IT0000081219 (modello italiano), la cui registrazione era relativa a portatarga per autovetture.

L’attore chiede dunque la condanna delle convenute al risarcimento dei danni, il ritiro del prodotto dal commercio (vietando alle convenute la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego del prodotto denominato New Fixx Push), la distruzione dei prodotti oggetto di contraffazione e, infine, l’adozione di qualsiasi provvedimento idoneo ad eliminare gli effetti confusori.

5. La vicenda

La Gen-Art conveniva in giudizio la E.CO. e la Würth allegando la contraffazione, da parte di queste ultime, del design n. IT0000081219, la cui registrazione era relativa a “portatarga, dotati di un particolare elemento a bacchetta, non ricompreso nel corpo principale dell’accessorio, ma ad esso accoppiabile”, caratteristica che consente alle concessionarie automobilistiche la possibilità di poter acquistare separatamente il listello e personalizzarlo con il proprio logo.

Secondo l’attrice, infatti, il design in questione sarebbe stato contraffatto dalla Würth, la quale distribuisce un portatarga simile denominato “New Fixx

Push”, fabbricato dalla E.CO. Commercializzando un prodotto che riproduce le caratteristiche individualizzanti del design di parte attrice – e, in particolare, *il listello dotato di “baffi” laterali* – le convenute avrebbero integrato una violazione del diritto di proprietà intellettuale e, altresì, una condotta di concorrenza sleale, per aver imitato servilmente i prodotti di un concorrente.

Dall’altro lato, le convenute:

- hanno asserito che la registrazione del design di parte attrice sarebbe invalida per *mancaza del requisito della novità e dell’individualità*, poiché la registrazione riguarda il portatarga complessivamente considerato, motivo per cui la forma della bacchetta – quale unico elemento potenzialmente individualizzante – riveste un ruolo marginale; dall’altro lato, sottolineano che, già prima della domanda di registrazione dell’attrice, erano presenti in commercio altri portatarga con bacchetta rimovibile assimilabili al design in questione i quali, similamente, consentivano ai concessionari di esibire i propri loghi sui “listelli”;
- hanno affermato *l’evidente diversità* tra il prodotto della s.r.l. Gen-Art e il “New Fixx Push”, in quanto: la bacchetta del prodotto della Gen-Art ha le estremità con punte verso l’alto (c.d. “baffi”) e, poiché la bacchetta viene solo accostata al corpo centrale, esse rimangono visibili anche dopo l’assemblamento; al contrario, nel prodotto New Fixx Push le punte sono arrotondate verso il basso e, essendo la bacchetta sovrapposta al corpo centrale, diventano parte del contorno del corpo centrale, e dunque non si scorgono più dopo l’assemblamento.

Per questi motivi, le convenute richiedono la nullità della registrazione del design n. IT0000081219 ed affermano che risulta insussistente sia la contraffazione del modello, sia la condotta di concorrenza sleale.

Di seguito, le immagini raffigurano i due design oggetto del presente giudizio:

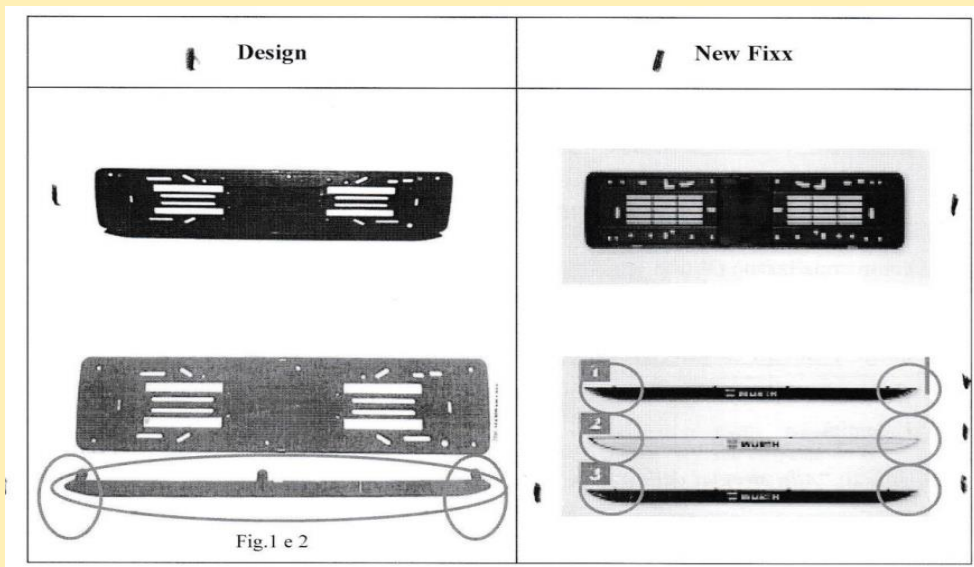
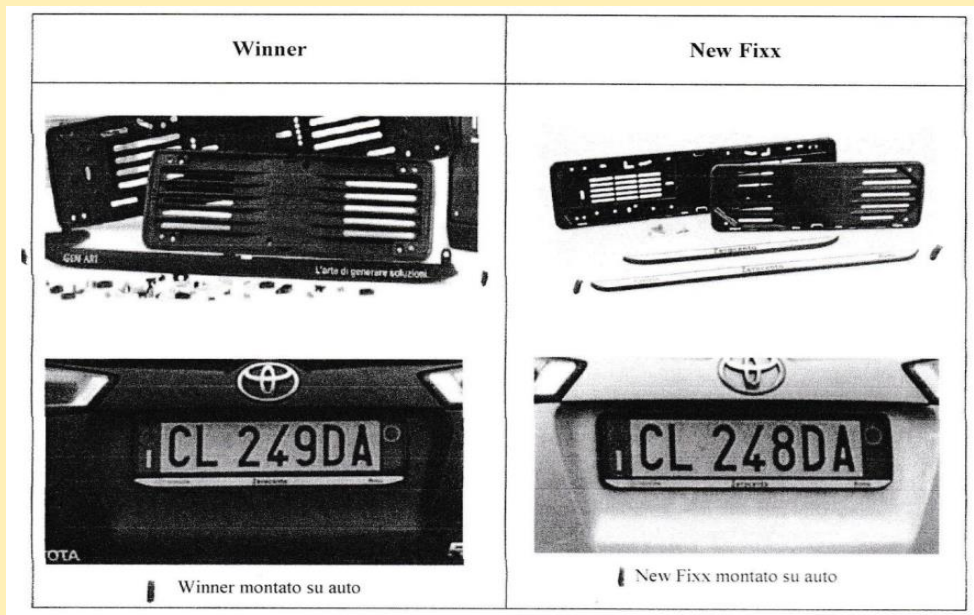


Figura 1: design S.r.l. Gen-Art e design New Fixx Push

Figura 2: design Winner montato su auto e design New Fixx Push montato su auto



6. La *ratio decidendi*

Per quanto riguarda la domanda di parte attrice, inerente alla contraffazione e alla condotta di concorrenza sleale per l’imitazione servile del prodotto del concorrente, il giudice riconosce che la *domanda è infondata* per le ragioni di seguito esposte:

- in primo luogo, occorre sottolineare che, affinché il disegno o modello successivo non costituisca contraffazione, è necessario che possieda una reale autonomia rispetto agli elementi individualizzanti e, inoltre, è necessario che susciti nell’utente informato un’impressione generale differente;
- in secondo luogo, la condotta di concorrenza sleale si identifica nel “comportamento dell’imprenditore che imiti un prodotto in modo da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente”. In questo caso, l’imitazione integrante la condotta illecita può riguardare solo gli elementi *estrinseci e formali del prodotto* e non gli elementi strutturali e funzionali, né quelli non visibili esteriormente o le forme che abbiano carattere funzionale sotto il profilo tecnico.

Pertanto, avendo la *forma “a baffo” della bacchetta* fondato il giudizio di validità della registrazione del modello IT000081219, in quanto elemento individualizzante dello stesso, l’assenza della medesima forma nel prodotto “New Fixx Push” deve necessariamente escludere l’accusa di contraffazione nei confronti del modello dell’attrice. Infatti, dal paragone effettuato dal CTU tra i modelli in esame emerge sia la validità della registrazione del portatarga della Gen-Art, sia la diversità del portatarga “New Fixx Push” e, di conseguenza, l’insussistenza della contraffazione allegata dall’attrice.

Infine, deve ritenersi insussistente anche la condotta di concorrenza sleale nei confronti di parte attrice, poiché non si ravvisa in capo alle convenute alcuna condotta qualificabile come “concorrenza sleale”. Entrambe le domande di parte attrice, dunque, sono da ritenersi infondate.

Per quanto concerne la domanda delle parti convenute, anche questa è da ritenersi *infondata*.

La domanda di nullità per carenza dei requisiti di novità ed individualità del brevetto risulta infondata, essendo il design dotato di entrambi i requisiti.

Inoltre, è opportuno evidenziare come il prodotto registrato dalla s.r.l. Gen-Art sia da qualificarsi come “*prodotto complesso*”: prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto. Infatti, la registrazione riguarda il portatarga nel suo complesso, mentre la bacchetta non è stata fatta oggetto di una registrazione autonoma. Dunque:

- il modello n. IT000081219 è dotato del requisito della *novità* in quanto presenta una bacchetta caratterizzata da una peculiare forma

“a baffo” che lo rende nuovo rispetto ai portatarga precedentemente registrati;

- il modello è altresì dotato del requisito dell’*individualità* in quanto, grazie alla particolare forma e aspetto dell’elemento a bacchetta, viene soddisfatto il parametro dell’utente informato. In aggiunta a ciò, la valutazione circa il carattere individuale deve anche tenere conto del *margin di libertà* dell’autore che, nella fattispecie in esame, risulta particolarmente limitato in quanto “il portatarga deve necessariamente presentare una superficie piana e delle dimensioni prestabilite [...]”.

In ragione delle suddette limitazioni, l’analisi si è concentrata sugli unici elementi individualizzanti del portatarga e, dunque, sulla forma e sull’aspetto dell’elemento a bacchetta, ritenuti dotati del carattere individuale per via del “baffo a punta formato dall’unione tra il portatarga e l’elemento a bacchetta”. La domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute è pertanto infondata.

7. La risposta al quesito

- 1) È possibile escludere il rischio di contraffazione quando un disegno o modello possiede un proprio *carattere individuale*, ossia se l’impressione globale che produce su un utilizzatore informato differisce significativamente da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello esistente che sia stato divulgato al pubblico prima della data di presentazione della domanda di registrazione, considerando anche la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica, il comparto industriale a cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nel realizzare tale disegno o modello.

Nel caso di specie, considerando anche che il margine di libertà dell’autore risulta particolarmente limitato in materia di “portatarga”, il design New Fixx Push, realizzato e commercializzato dalle convenute, è caratterizzato dall’assenza della cosiddetta *forma “a baffo” della bacchetta*, presente invece nel portatarga dell’attrice. Nello specifico, tale forma si configura come elemento individualizzante del prodotto stesso, motivo per cui non è possibile parlare di contraffazione nei confronti del modello dell’attrice.

RELAZIONE SUL CASO N. 30 - CONTRAFFAZIONE E DISEGNO INDUSTRIALE

1. Il quesito

- 1) Con quale prospettiva di analisi si procede al sindacato in ordine alla contraffazione di un disegno registrato?

2. Le parti

Attore: Imperial SPA

Convenuta: Invictus SRL

3. Estremi decisione

Tribunale di Roma, sez. XVII, 19/06/2020, n. 8876.

4. La domanda dell’attore

La società Imperial SPA ha chiesto di accertare e dichiarare alcune condotte di contraffazione e di concorrenza sleale tenute da Invictus SRL.

Tali condotte, secondo l’attore, miravano alla riproduzione di uno dei modelli registrati da parte della società Imperial SPA (“P68C”).

L’attore richiede, perciò, la continuazione dell’inibizione a Invictus SRL di produrre, commercializzare, importare e/o esportare prodotti in contraffazione di tale modello. Richiede, inoltre, un risarcimento di tutti i danni subiti da Invictus SRL legati alla contraffazione.

5. La vicenda

Imperial SPA e Invictus SRL sono due aziende specializzate nella produzione e commercializzazione di abbigliamento.

Imperial SPA è un’azienda nota nel settore, tanto da contare 1500 punti vendita in tutto il mondo.

Invictus SRL, invece, è sita a Roma e commercializza, prevalentemente, i propri prodotti online.

Imperial SPA dichiara di essere titolare della registrazione del modello oggetto di contraffazione depositata e registrata il 05/04/2012 e pubblicata il 13/04/2012. Tale modello si riferisce ad un pantalone jeans originale e di particolare pregio estetico, individuato dalla sigla identificativa “P68C”, prodotto e commercializzato da Imperial con il marchio “PLEASE”.

Pertanto, Imperial SPA contesta, anche attraverso accessi della Guardia di Finanza, una condotta di contraffazione del proprio modello che si esplica

attraverso la vendita di un modello di pantalone identico, denominato “INVICTUS mod. S081”.

In riferimento a ciò, il CTU ha esaminato entrambi i modelli ed ha evidenziato che le caratteristiche tecniche e stilistiche che individualizzano il modello Imperial sono state riprodotte dal modello Invictus. Di seguito sono riportate le caratteristiche oggetto di esame e il modello di pantalone Imperial:

- volume “slim fit” (punto vita basso, vestibilità aderente al corpo, più morbido all’altezza del bacino e più stretto in corrispondenza delle gambe);
- taglio obliquo frontale;
- taglio delle tasche nella parte anteriore e tasca sul davanti con doppia tasca impunturata;
- abbottonatura con quattro bottoni a vista sul davanti di cui uno in alto di maggiore dimensione e gli altri collocati più in basso;
- doppio carrè sul retro;
- tasca retro “baffo”, creata dal doppio taglio.



6. La ratio decidendi

Al fine di rilevare la contraffazione, per il giudice è meritevole di considerazione che il consumatore non ha sotto gli occhi entrambi i modelli contemporaneamente, ma solo uno che nella sua mente si collega al ricordo dell’altro, non permettendo, peraltro, la percezione di differenze irrilevanti su elementi secondari.

In aggiunta a questo, concorre alla contraffazione la ripresa di tutti gli elementi formali ed estetici da parte della convenuta, compresi anche gli aspetti non direttamente rilevanti ai fini dell’apprezzamento dell’aspetto del prodotto e che contribuiscono a comporre, nel loro insieme, gli elementi caratteristici e distintivi rilevanti.

Secondo il giudice, sussistono anche gli estremi, nella condotta contestata, della concorrenza sleale per imitazione servile e confusoria (art. 2598, n. 1, c.c.), della cui tutela sono oggetto gli elementi distintivi o caratterizzanti un prodotto.

7. La risposta al quesito

- 1) Il modello di analisi che permette di sindacare la contraffazione di un disegno registrato è costituito dall’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato.

Tale impressione generale non fa riferimento ai singoli elementi che compongono il modello ma alla complessiva interazione delle singole parti con il tutto, che dota il modello di un carattere individuale.

Infatti, il giudice nel caso di specie, evidenzia che il consumatore non ha a disposizione contemporaneamente entrambi i modelli, ma solo uno che nella sua mente si ricollega all’altro, non solo per gli aspetti formali ed estetici, ma anche per aspetti non direttamente rilevanti ai fini dell’apprezzamento dell’aspetto del prodotto, portandolo a confondere i due modelli.

Tale rischio di confusione non viene eliminato da circostanze quali differenze di prezzi e differenze nei materiali utilizzati, in quanto tali aspetti riguardano scelte effettuate dalle aziende, che possono comunque generare confusione nel consumatore (ad esempio, una differenza nel prezzo non esclude il rischio confusorio poiché lascia inalterato il rischio di c.d. “*post sale confusion*”). Tali circostanze non concorrono, pertanto, all’esclusione della contraffazione.

RELAZIONE SUL CASO N. 31 - INVENZIONI INDUSTRIALI E BREVETTI

1. I quesiti

- 1) Alla verifica di quali aspetti del brevetto si rivolge il “*triple identity test*”?
- 2) Quando la descrizione di un brevetto è sufficientemente specifica?

2. Le parti

Attrice: Caffitaly System S.p.a.

Convenuta: Gruppo Gimoka S.p.a

3. Estremi decisione

Trib. Milano, 4 maggio 2020

4. La domanda dell’attore

L’attrice agisce sulla base di quattro brevetti e un modello di cui è titolare, i quali nel loro complesso definiscono la struttura e il meccanismo di funzionamento di una capsula monodose per la preparazione di una bevanda (solitamente a base di caffè) ottenuta per infusione o solubilizzazione tramite un flusso d’acqua.

Pertanto, l’attrice domanda che sia accertata:

- la validità dei suddetti titoli e che di conseguenza siano disattese le eccezioni di invalidità dei brevetti svolte dalla convenuta;
- l’interferenza delle capsule realizzate dal “Gruppo Gimoka” con i medesimi titoli.

Inoltre, in merito al modello, l’attrice domanda di accertare che la convenuta, nella realizzazione delle proprie capsule, abbia riprodotto la medesima conformazione della parete laterale delle capsule oggetto del modello registrato dall’attrice.

5. La vicenda

Il procedimento cautelare vede coinvolte due società: la “Caffitaly System S.p.a.”, azienda produttrice di capsule di caffè macinato monoporzione e il “Gruppo Gimoka S.p.a.”, azienda produttrice di capsule di caffè monodose cc.dd. “non originali”, ma compatibili con le già menzionate capsule realizzate dall’attrice.

L’attrice agisce contro la convenuta in quanto ritiene che le capsule di caffè monoporzione compatibili, da quest’ultima prodotte, interferiscano con le capsule di caffè protette da quattro brevetti (di cui tre europei ed uno nazionale) e da un modello comunitario depositato dall’attrice.

I brevetti, nel loro complesso, descrivono vari aspetti della struttura e del meccanismo di funzionamento di una capsula per la preparazione di una bevanda, contenente al suo interno un preparato alimentare, che una volta inserita in una macchinetta di erogazione viene attraversata da un flusso di acqua calda, così da distribuire una singola dose della stessa bevanda.

Il modello, invece, definisce la conformazione della parete laterale della capsula.

In sostanza, l’attrice sostiene che le capsule di caffè compatibili, prodotte e distribuite dalla convenuta, siano contraffatte.

La convenuta si difende dichiarando l’invalidità dei brevetti di cui l’attrice è titolare e sostenendo che le capsule di caffè compatibili, che essa stessa realizza, non interferiscono in alcun modo con le rivendicazioni indipendenti dei brevetti depositati dall’attrice.

Nella specie, la capsula in esame prodotta dal “Gruppo Gimoka” risulta essere così composta: una coppetta con una parete di fondo ed una parete laterale con un bordo superiore, un coperchio fissato al bordo superiore ed infine un organo di raccolta della bevanda, inserito all’interno della coppetta e disposto tra la parete di fondo e il preparato alimentare contenuto nella capsula, che comprende una pluralità di aperture e rilievi rivolti verso la parete di fondo della coppetta.

6. La ratio decidendi

Il giudice disattende tutte le domande poste in essere dall’attrice e afferma che le capsule compatibili realizzate dal “Gruppo Gimoka” non violano i diritti di proprietà industriale della “Caffitaly System”, dichiarando allo stesso tempo la nullità di alcuni dei suddetti titoli brevettuali, di cui l’attrice è titolare, per carenza dei necessari requisiti di validità (come sarà meglio illustrato di seguito).

Si ha contraffazione di un brevetto ogni volta che, nella realizzazione di un prodotto, vengono riprodotte identicamente tutte le caratteristiche tecniche elencate nella rivendicazione oggetto di tutela; la contraffazione non è esclusa quando all’invenzione brevettata si apportino modifiche che danno vita ad un miglioramento, un adattamento o un perfezionamento, che non incidono sugli aspetti essenziali del prodotto stesso.

Inoltre, per determinare se esiste interferenza per equivalenti viene adottato un criterio di valutazione che prende il nome di “*triple identity test*”, il cui scopo è quello di verificare se il prodotto accusato di contraffazione assolva alla stessa funzione, nello stesso modo e con lo stesso risultato del brevetto azionato.

Alla luce di quanto detto, facendo un raffronto tra le capsule originali e quelle compatibili, il giudice ha escluso la contraffazione dei titoli brevettuali, di cui l’attrice è titolare, per i seguenti motivi:

- riguardo al primo brevetto europeo (EP’ 722): il giudice dichiara che il brevetto è valido, ma non è stato violato in quanto la capsula originale è caratterizzata dalla presenza di “canali” entro cui i flussi di acqua possono scorrere lungo direzioni predefinite, in modo tale da aumentare il tempo di permanenza del preparato alimentare a contatto con l’acqua, così che il sapore della bevanda sia più intenso; mentre la struttura interna della capsula compatibile presenta sì un canale entro cui l’acqua defluisce, ma non raggiunge il medesimo risultato in quanto l’acqua, all’interno del canale, scorre in modo più veloce e “caotico”;
- riguardo al secondo brevetto europeo (EP’ 405): il giudice accoglie le eccezioni di invalidità poste in essere dalla convenuta, per carenza del requisito della sufficiente descrizione (art. 51 c.p.i.).
La documentazione brevettuale non contiene tutte le informazioni tecniche essenziali in merito alla natura e al coefficiente di elasticità del materiale, allo spessore della parete di fondo, ai valori della pressione necessaria a provocare la successiva deformazione della capsula ed infine alla velocità di immissione e alla temperatura del liquido di estrazione;
- riguardo al terzo brevetto europeo (EP’ 997): il giudice dichiara che il brevetto è valido, ma non è stato violato in quanto la capsula originale presenta al suo interno una scanalatura entro cui è “bloccato” il filtro della medesima capsula; mentre la capsula compatibile è priva della suddetta scanalatura, tale per cui il filtro al suo interno non risulta bloccato;
- riguardo al brevetto nazionale (IT’ 815): il giudice accoglie l’eccezione di invalidità posta in essere dalla convenuta, per carenza del requisito della novità (art. 46 c.p.i.);
- riguardo al modello comunitario (MC’ 431): la domanda di contraffazione attuata dall’attrice deve essere disattesa in quanto il modello è privo del carattere individuale (art. 33 c.p.i.).

Il requisito del carattere individuale è soddisfatto se il modello è in grado di suscitare un’impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi altro modello, che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione. Esso presuppone la presenza di una caratteristica peculiare, idonea ad attirare l’attenzione del consumatore su un determinato prodotto al punto da indurlo all’acquisto, preferendolo ad altri modelli presenti sul mercato.

Spetta al registrante, laddove la registrazione non sia accompagnata da rivendicazioni specifiche, allegare gli elementi che conferiscono al modello siffatto carattere individuale.

Nel caso di specie, la registrante, ossia l’attrice, non ha assolto il predetto onere a suo carico.

7. Le risposta ai quesiti

1) Si ha contraffazione di un brevetto quando un soggetto terzo realizza una soluzione molto simile a quella brevettata (interpretazione per equivalenti). Il problema degli equivalenti si pone tra quanto è esplicitamente rivendicato e quanto possa ritenersi contenuto per implicito nel testo brevettuale.

In ragione di ciò, per determinare se esiste interferenza per equivalenti viene adottato un criterio di valutazione che prende il nome di “*triple identity test*”, il cui scopo è quello di verificare se il prodotto accusato di contraffazione assolva alla stessa funzione, nello stesso modo e con lo stesso risultato del brevetto azionato. Nel caso di specie, è stata esclusa dal giudice la contraffazione del brevetto in quanto gli elementi essenziali, descritti nella rivendicazione indipendente, non sono stati riprodotti.

2) La descrizione di un brevetto è sufficientemente specifica quando permette ad un esperto del ramo, seguendo punto per punto quanto descritto nella rivendicazione, di ricreare il prodotto in modo identico.

Dunque, in assenza di descrizione specifica, un esperto del ramo non riuscirebbe a creare il prodotto in modo identico senza eseguire numerosi tentativi che lo conducano alla soluzione oggetto della privativa.

RELAZIONE SUL CASO N. 32 - DIRITTO D’AUTORE

1. Il quesito

- 1) La creatività dell’opera è presupposto per la sua tutela autoriale?

2. Le parti

Attore: Open Adv s.r.l. (in liquidazione)

Convenuta: Birra Peroni S.r.l.; McCann WorldGroup S.r.l.

3. Estremi decisione

Tribunale di Bari, sez. Vi, 16/04/2019, n. 1701

4. La domanda dell’attore

L’attrice chiede:

- che venga accertato e dichiarato che la Birra Peroni S.r.l. e/o la McCann WorldGroup S.r.l. hanno utilizzato senza autorizzazione, illegittimamente, le opere ideate e progettate dalla Open Adv S.r.l., al fine di realizzare la propria campagna pubblicitaria;
- che Birra Peroni S.r.l. e/o McCann WorldGroup S.r.l. siano condannate, in solido o in proporzione, al pagamento della somma di euro 260.000,00 o di quell’altra – maggiore o minore – definita dal giudice, in favore della società attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non.

5. La vicenda

La società attrice, la quale ha intrattenuto rapporti di collaborazione con la convenuta dal 1994 al 2004, dichiara che nel maggio del 1998 aveva presentato, tramite il suo Art Director, al responsabile del settore marketing della convenuta una pluralità di proposte creative per la campagna di sponsorizzazione pubblicitaria non solo del marchio “Birra Raffa” ma anche di quello “Birra Peroni”, mostrandogli diversi spot “story boards” oltre ai testi redatti a base degli 8 story board in cui il detto marchio, oggetto di diverse situazioni di vita quotidiana, veniva anagrammato, trasformandosi nello slogan “Peroni Per Noi”. La proposta non venne accettata da parte della convenuta, la quale decise di proseguire con la campagna pubblicitaria all’epoca presente. A distanza di diversi anni, e precisamente in occasione dei

mondiali di Calcio del 2010, il Sig. A., Art Director di Open Adv e creatore delle suddette storyboard, veniva a conoscenza tramite spot e poster pubblicitari, volantini, quotidiani, riviste e internet, che lo slogan e gli stessi effetti grafici “Peroni Per Noi”, proposti dalla Open Adv alcuni anni prima, era divenuto il nuovo slogan sul quale si incentrava tutta la campagna pubblicitaria lanciata dalla Birra Peroni in occasione dei campionati del mondo di calcio 2010 e proseguita successivamente.

Alla luce dei fatti e delle documentazioni messe agli atti, il giudice conclude che il sopracitato spot non sia meritevole della tutela del diritto d’autore, a causa della mancanza delle caratteristiche di creatività, originalità e novità. Pertanto, respinge le domande poste dall’attrice e delibera che le spese di processo siano poste a carico delle convenute, a causa di un mancato adempimento nella consegna di documentazioni richieste dal giudice.

6. La ratio decidendi

L’articolo 2 l.a. non elenca lo spot pubblicitario come fattispecie tutelabile dal diritto d’autore; tuttavia, nella giurisprudenza, è ormai consolidato che anche lo spot pubblicitario può essere considerato opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore laddove rechi un’idea innovativa o una forma espressiva nuova. Quindi, la tutela viene applicata al risultato creativo dell’idea, qualora presenti i caratteri di originalità e novità. Per accertare se il risultato dell’attività pubblicitaria costituisca opera dell’ingegno di carattere creativo, oltre alla sussistenza delle caratteristiche di creatività, originalità e novità, è necessario verificare anche la sussistenza della cd. scindibilità, da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell’opera ad essere oggetto di un’autonoma valutazione, a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere apposta.

Orbene, nella fattispecie, lo slogan asseritamente ideato da Open Adv, si mostra carente degli anzidetti requisiti di creatività e originalità, richiesti dalla L. n. 633/1941.

Lo slogan in questione, per come proposto dalla società attrice mostra di non possedere alcuna autonomia letteraria rispetto al marchio “Peroni”, così perdendo anche il requisito di scindibilità.

7. La risposta al quesito

- 1) La creatività è presupposto per la tutela autoriale, per quanto non debba ricorrere una particolare misura artistica.

Sicché, una campagna pubblicitaria basata su un semplice anagramma non può essere tutelata dal diritto d’autore, in quanto non presenta le caratteristiche di creatività, innovazione e novità richieste per opera d’ingegno tutelabile. Questo perché l’anagramma è riconosciuto come operazione meccanica facilmente eseguibile da chiunque e

notoriamente riproducibile con numerosi programmi informatici di scomposizione delle parole.



**RELAZIONE SUL CASO N. 33 - I DIRITTI DI PRIVATIVA: DIRITTO D’AUTORE E
HOSTING ATTIVO**

1. Il quesito

- 1) Che cosa si intende per *hosting provider* attivo?

2. Le parti

Attore: Reti televisive italiane S.p.a.

Convenuto: Bit Kitchen Inc.

3. Estremi decisione

Trib. Roma, 2 settembre 2019

4. La domanda dell’attore

La parte attrice chiede che la convenuta sia condannata per:

- illecito civile (artt. 2043/2050 c.c.) ed illecito concorrenziale (art. 2598 c.c.) per aver utilizzato materiale audiovisivo in modo non conforme al principio di correttezza professionale;
- lesione di diritti d’autore per sfruttamento commerciale di brani estratti dai programmi RTI S.p.a., e diritti di proprietà industriale dell’attrice;

La società RTI S.p.a. chiede, inoltre, di:

- ordinare la rimozione, e disabilitazione all’accesso, della piattaforma “Vid.me”;
- vietare il proseguimento di ogni ulteriore violazione dei diritti esclusivi dell’attrice attraverso la piattaforma “Vid.me”;
- condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi dall’attrice, con annessa penale in caso di ritardo;
- ordinare la cancellazione, o quantomeno la sospensione, degli account degli utenti che hanno pubblicato i contenuti sul Portale gestito dalla convenuta, la quale deve collaborare alle richieste di informazioni per identificare gli utenti;
- ordinare la pubblicazione della sentenza, a cura dell’attrice ma a spese della convenuta, almeno su tre edizioni consecutive-(cartacee e online) dei giornali indicati dall’attrice;
- pagamento delle spese di lite.

5. La vicenda

L’attrice è una concessionaria delle emittenti televisive Canale 5, Italia 1 e Rete 4, ed è titolare esclusiva, in quanto produttrice o in forza di specifici contratti di sfruttamento economico, di opere audiovisive trasmesse dalle proprie emittenti, nonché dei corrispondenti marchi registrati. La convenuta, in contumacia, è titolare della piattaforma telematica “Vid.me” (<https://vid.me>), in cui ha messo a disposizione degli utenti contenuti audiovisivi, violando i diritti dell’attrice. I gestori del portale interagiscono direttamente con i contenuti, promuovendoli e ottimizzandoli, con un sofisticato motore di ricerca.

L’attrice conferisce a Koprira S.r.l. l’incarico dell’intercettazione dei contenuti tutelati dalla proprietà intellettuale e della verifica della presenza sulla piattaforma di opere audiovisive estratte dai programmi RTI.

In data 6 febbraio 2017, l’attrice diffida la convenuta indicando, in un vasto campione di URL, i titoli dei prodotti audiovisivi pubblicati illecitamente e richiedendo che suddetti contenuti venissero rimossi anche attraverso la disabilitazione dell’accesso a tutti i brani estratti dalla società italiana. La diffida ha il fine di precludere la memorizzazione, la riproduzione o qualunque altro utilizzo, nonché l’identificazione degli utenti che hanno inserito tali media nel portale. Tuttavia, la convenuta ha provveduto all’eliminazione dei contenuti solo parzialmente: sul portale restavano ancora media per una durata maggiore a seicentosessantasette minuti.

L’attrice invoca la disciplina del diritto d’autore e della concorrenza sleale, poiché la convenuta svolge un ruolo attivo nell’organizzazione dei contenuti e dei servizi resi agli utenti. RTI S.p.a. richiede che l’inibitoria sia riconfermata e che sia stabilita una domanda risarcitoria secondo il criterio del prezzo del consenso e del danno non patrimoniale. Il giudizio è stato condotto soltanto sulla base dei documenti prodotti dall’attrice e dalla consulenza tecnica d’ufficio.

6. La ratio decidendi

Il giudice ha accolto la richiesta della parte attrice solamente circa la lesione del diritto d’autore, identificando l’attività della convenuta nell’hosting provider attivo; individuando, infatti, “indici di interferenza” sui contenuti illeciti. I medesimi indici provvedono a organizzare, promuovere e diffondere meticolosamente i contenuti, catalogando e predisponendo gli stessi in un motore di ricerca che facilita la consultazione. La convenuta è condannata alla rimozione di contenuti multimediali dal portale Vid.me, individuati dalla parte attrice, e viene inibito qualunque uso che leda i diritti di RTI.

Per la stima della domanda risarcitoria si predilige il criterio del prezzo del consenso. La convenuta deve un importo a favore dell’attrice pari a cinquemila euro per ogni eventuale reiterazione del brano, un risarcimento del danno pari a 1.765.695€ ed è inoltre soggetta alle spese di lite, mentre a carico della parte attrice spettano soltanto le spese di CTU.

Il giudice accoglie altresì la domanda di danno morale: hanno operato per conto della convenuta, persone fisiche da ritenersi civilmente responsabili almeno a partire dalla ricezione della diffida. Ordina con un’istanza che la convenuta deve fornire qualsiasi informazione utile all’identificazione degli utenti responsabili del caricamento dei contenuti audiovisivi sul portale. Infine, il giudice dispone che la sentenza sia pubblicata per due giorni consecutivi sulle testate cartacee e online de “Il Sole 24 Ore” e de “Il Corriere della Sera”.

7. La risposta al quesito

- 1) In merito ai servizi della società dell’informazione, le attività di provider si identificano negli incarichi svolti dietro compenso e a distanza con attrezzature elettroniche che trattano e memorizzano dati a richiesta individuale di un destinatario. L’internet service provider è finalizzato a organizzare l’offerta ai propri utenti con l’accesso alla rete internet e ai servizi connessi. La Corte di giustizia europea ha definito hosting attivo l’attività di chi non si limita ad esercizio di natura meramente tecnica (nel quale, come nel caso dell’hosting passivo, il prestatore del servizio non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali fornisce i servizi), ma è caratterizzata da “indici di interferenza”; questi ultimi si identificano nello svolgimento di attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate secondo una gestione imprenditoriale, come l’adozione di tecniche di valutazione comportamentali degli utenti per incrementare la fidelizzazione, perfezionare e arricchire la fruizione dei contenuti da parte di determinati soggetti.

**RELAZIONE SUL CASO N.34 - IL DIRITTO DI AUTORE: LA TUTELA DELLE
OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE**

1. Il quesito

- 1) Un prodotto la cui forma è necessaria per ottenere un risultato tecnico può beneficiare della tutela del diritto d’autore?

2. Le parti

Attori: SI (creatore di una bicicletta pieghevole)

B.B. Ltd (società di diritto inglese)

Convenuto: C./G. (società che produce anche essa una bicicletta pieghevole)

3. Estremi decisione

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, Sent., 11-06-2020, n. 833/18.

4. La domanda dell’attore e la questione interpretativa posta dal giudice nazionale alla CGUE

L’attore commercializza dal 1987 una bicicletta pieghevole, in passato oggetto di brevetto, oggi scaduto. Sostiene che il convenuto commercializzi un’analoga bicicletta, in violazione del diritto d’autore e dei diritti morali. Ha pertanto citato il convenuto dinanzi al Tribunale delle imprese di Liegi chiedendo la cessazione di ogni attività lesiva dei loro diritti ed il ritiro dal commercio della bicicletta del convenuto.

Il Tribunale belga ha sospeso il giudizio, sollecitando alla Corte di Giustizia Europea l’interpretazione degli artt. 2-5 della Direttiva 2001/29/CE, che disciplinano i diritti esclusivi di riproduzione, di comunicazione e di distribuzione delle opere degli autori. Si chiede sostanzialmente se tali articoli debbano essere interpretati nel senso che la protezione del diritto d’autore da questi prevista si applichi a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Inoltre, il giudice belga ha sottoposto alla Corte un ulteriore quesito, domandando se, per la valutazione della necessità di una forma per ottenere un risultato tecnico, si debba tener conto dei seguenti elementi:

- possibilità di ottenere il medesimo risultato mediante altre forme;
- quanto la forma sia effettivamente efficace rispetto a quel risultato;
- se si debba indagare sull’effettiva volontà del presunto contraffattore;

- che ci sia stato un brevetto anteriore, oggi estinto che ha consentito di raggiungere quel risultato tecnico.

5. La vicenda

L'attore sostiene che la bicicletta commercializzata dal convenuto costituisca un prodotto lesivo del diritto d'autore, in quanto ha la caratteristica di poter assumere tre posizioni di equilibrio statico, come la propria, e soprattutto mostra un aspetto visivo del tutto simile.

La bicicletta su cui vanta diritto l'attore è la seguente:



Quella del convenuto è invece la seguente:



Nella difesa, il convenuto afferma che la forma e, quindi, l'aspetto visivo della propria bicicletta sono imposti dalla soluzione tecnica che permette l'assunzione delle tre diverse posizioni, e che tale aspetto non può essere protetto dal diritto d'autore, ma solo dal diritto del brevetto per la tecnica di piegatura a tre posizioni, brevetto ormai estinto.

Replica l'attore che le tre posizioni in questione possono essere ottenute mediante altre forme diverse rispetto a quelle individuate per tale bicicletta

dal suo creatore, quindi la sua forma è meritevole di tutela del diritto d’autore in virtù di tale caratteristica creativa.

Il Tribunale delle imprese di Liegi osserva che il diritto belga protegge ai sensi del diritto d’autore qualsiasi creazione che si esprima in una forma particolare e che sia originale. Sospende il procedimento e ricorre alla Corte di Giustizia Europea per decidere se tale protezione debba essere esclusa nel caso in cui la forma dell’oggetto sia necessaria per pervenire ad un risultato tecnico e quali criteri debbano applicarsi ai fini di tale valutazione (v. paragrafo precedente).

6. La ratio decidendi

La Corte di Giustizia Europea richiama la normativa applicabile nel caso in esame (Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, Direttiva 2001/29/CE) e, effettuando il coordinamento di tali norme, osserva:

- che la Direttiva 2001/29/CE, in particolare gli articoli da 2 a 5, tutela la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione abusiva di opere dell’ingegno;
- che per costante giurisprudenza il concetto di “opera” implica:
 - 1) un oggetto “originale” frutto di creazione intellettuale dell’autore,
 - 2) una visibile espressione di tale creazione;
- che un prodotto “originale” può godere della protezione del diritto d’autore anche se la sua realizzazione sia determinata da requisiti tecnici, ma a condizione che tale realizzazione consenta all’autore di esprimere la sua personalità e creatività;
- che, pertanto, nel caso in esame, il giudice di rinvio dovrà accertare se la bicicletta dell’attore, pur avendo un aspetto imposto della esigenza di ottenere il risultato tecnico, cioè l’idoneità di assumere tre posizioni, costituisca un’opera originale risultante da una creazione intellettuale.

7. La risposta al quesito

- 1) La tutela del diritto d’autore può applicarsi ad un prodotto la cui forma sia stata indotta da considerazioni tecniche, purché però queste lascino margine per la libertà creativa, sicché il prodotto possa riflettere la personalità dell’autore e le sue scelte libere e creative. La protezione ai sensi del diritto d’autore è invece se la forma del prodotto sia imposta dalla sua funzione tecnica.