

sugli scaffali, si garantiscono una maggiore visibilità rispetto allo stesso prodotto “originale”.

Ora è chiaro che se l’imitazione ha ad oggetto elementi che sono protetti da un **marchio**, da un **brevetto** o da un **disegno o modello industriale**, essi saranno protetti dalla relativa disciplina. Il problema si pone in termini diversi in caso contrario.

L’ipotesi forse più frequente, a cui limitiamo l’analisi, è quella in cui l’insieme degli elementi che compongono la confezione del prodotto o la configurazione dello stesso costituiscono un marchio di forma di fatto. Condizione imprescindibile è che tali elementi abbiano funzione distintiva, permettano, cioè, ai consumatori di collegare un dato prodotto ad una certa impresa.

In passato, ci si è chiesti che tipo di tutela fosse possibile accordare al soggetto leso (considerati tutti gli investimenti, da lui sì, fatti) nei casi sopra descritti; le alternative possibili erano, infatti, due: da un lato, l’applicazione delle norme sul marchio registrato, con taluni adattamenti e, dall’altro, la disciplina della concorrenza sleale.

Nei rari casi giurisprudenziali finora registrati, secondo un certo orientamento, non c’è nessun rischio di confusione per il consumatore, *ergo* non c’è concorrenza sleale, se l’imitatore appone sulla confezione il proprio marchio.

Laddove, al contrario si è concessa tutela al soggetto imitato, è stata ritenuta sussistente l’imitazione servile, con conseguente applicazione dell’art. 2598, n. 1 c.c.

E’ interessante rilevare che in tutte le pronunce riconducibili a questo secondo orientamento viene espressamente affermato che il **confezionamento** svolge una **cruciale funzione distintiva** (evidenziando che oltretutto è sulla confezione che vengono apposti i marchi di impresa) e **attraiva** e che **è la confezione che cade sotto la immediata percezione del consumatore**. Naturalmente non sempre la confezione svolge una funzione distintiva: esso è un dato di fatto che deve essere accertato dal giudice, in caso di contestazione, ed in quelle ipotesi l’accertamento è stato positivo. Altro dato interessante è che i giudici hanno ritenuto che, ai fini del giudizio di confondibilità, si dovesse procedere ad un **esame unitario e sintetico dell’aspetto complessivo** dei due prodotti in questione (quello imitato e quello imitante), e non di una comparazione analitica dei singoli elementi.

Anche la **prima commissione di ricorso UAMI** in una **decisione del 20 dicembre 2000** (ric. Cabot Safety Intermediate Corporation) ha prestato attenzione al fenomeno e ha dato conto della diffusa pratica di produrre merce che ha la stessa forma e la stessa combinazione di colori di altri prodotti, ma con un marchio denominativo completamente diverso: soprattutto è interessante notare l’affermazione della commissione secondo cui tale condotta è adottata proprio perché **gli imitatori sono perfettamente consapevoli del fatto che molti consumatori identificano i prodotti in base al loro aspetto generale, in particolare in base alla loro forma**.

In una fattispecie esaminata dal Trib. Napoli, 11 luglio 2000 (causa Colussi Perugia SpA c. Elledi SpA), è stato scritto che, poiché la confezione del prodotto costituiva un marchio di forma di fatto, era evidente come la tutela invocata fosse la concorrenza sleale (contro l’imitazione servile ex art. 2598, n. 1 c.c.; anche se si aggiunge che non si possa escludere una qualche “interferenza” con il n. 2).

Tuttavia, bisogna tener presente che la prospettazione difensiva della Colussi era incentrata fin dal ricorso sulla violazione della normativa in materia di concorrenza sleale, senza alcun richiamo alla disciplina prevista per i marchi.

Allo stato attuale, tuttavia, il quadro giuridico è cambiato e sembra ben possibile invocare anche la tutela prevista per il diritto di marchio; infatti, con il nuovo Codice della Proprietà industriale (D. Lgs. N. 30/2005) è prevista espressamente la **protezione anche dei cd. diritti non titolati (art. 2 CPI)** e questa è proprio una delle innovazioni più significative introdotte rispetto alla previgente disciplina.

In particolare, il comma 4 dell’art. 2 CPI fa espresso riferimento, fra l’altro, al marchio non

registrato. Questo dato normativo ha indotto ad affermare, da parte di autorevole dottrina, l'applicabilità delle sanzioni e delle misure cautelari previste in materia di marchio registrato.

CORTE DI GIUSTIZIA UE: SENTENZA IL TRANSITO DELLA MERCE IN UNO STATO MEMBRO NON IMPLICA IMMISSIONE IN COMMERCIO DELLA MERCE

La Corte di Giustizia ha aderito parzialmente alle conclusioni dell'Avvocato Generale presentate il 4 luglio 2006, in relazione ad una interessante questione di contestazione dell'utilizzo di un marchio tutelato in Germania ma non in Irlanda.

In particolare, il caso riassunto dall'Avvocato Generale nelle proprie conclusioni è il seguente: Diesel SpA è titolare del marchio DIESEL per i prodotti che rientrano nella classe 25, «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», protetto in particolare in Germania. La Montex Holdings Ltd commercia pantaloni jeans con la denominazione DIESEL in Irlanda, dove il marchio di cui è titolare la Diesel non gode di alcuna tutela. In particolare, la Montex fabbrica pantaloni jeans esportando le singole componenti, ivi compresi i segni distintivi, mediante trasporto doganale sigillato, in Polonia, ove i pantaloni vengono cuciti, e portando successivamente i pantaloni finiti in Irlanda. Il 31 dicembre 2000, un ufficio doganale tedesco tratteneva una fornitura, destinata alla Montex, di pantaloni da donna, munita del segno DIESEL, che un'impresa di trasporti ungherese avrebbe dovuto trasportare su autocarro dallo stabilimento di produzione polacco fino alla detta società, attraversando il territorio tedesco. I pantaloni dovevano essere trasportati, senza soluzione di continuità, dall'ufficio doganale polacco a quello di Dublino, ed erano stati sigillati (piombatura doganale) dall'amministrazione polacca contro eventuali asportazioni dal veicolo di trasporto durante il transito.

L'Avvocato Generale aveva rilevato che **"il semplice rischio che i prodotti non giungano alla destinazione prevista in Irlanda e possano teoricamente essere oggetto di una commercializzazione fraudolenta in Germania non consente, di per sé, di affermare che il transito pregiudica le funzioni essenziali del marchio in Germania.** Se si dovesse seguire questa tesi, ciò implicherebbe che qualsiasi transito esterno di merci recanti il segno dovrebbe essere considerato un uso del marchio nel commercio ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva sui marchi d'impresa".

Dello stesso avviso la Corte di Giustizia, che ha così concluso: "L'art. 5, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e merci usurpative **può vietare il transito in uno Stato membro, dove tale marchio è tutelato, nella specie, la Repubblica federale di Germania, di prodotti recanti il marchio e vincolati al regime del transito esterno con destinazione verso un altro Stato membro dove una siffatta tutela non esiste, nella specie l'Irlanda, solo qualora i detti prodotti costituiscano oggetto di un atto di un terzo effettuato mentre sono vincolati al regime del transito esterno, che implica necessariamente l'immissione in commercio di siffatti prodotti nel detto Stato membro di transito**".

Nella decisione in esame, innanzitutto, è stato affermato che la Polonia, al momento in cui le merci furono trattenute da parte dell'autorità doganale tedesca era uno **"Stato associato all'Unione europea"** e che **tale status non implicava assolutamente che i prodotti originari di tale paese dovessero essere considerati come provenienti da uno Stato membro.** La Corte ha, pertanto, affermato che, non essendo in discussione l'ipotesi di prodotti comunitari nel caso di specie e

trattandosi di **merci non comunitarie**, i detti prodotti potevano essere posti sotto il **regime del transito esterno**.

A giudizio della Corte, inoltre, risultava privo di rilevanza il fatto che tali prodotti provenissero da uno Stato associato quale era la Repubblica di Polonia prima della sua adesione all'Unione europea, piuttosto che da uno Stato terzo non associato.

Orbene, in base all'art. 91, n. 1, lett. a) del codice doganale, il **regime di transito esterno** consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale della Comunità di merci non comunitarie destinate all'esportazione verso paesi terzi, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale. A questo proposito, la CGE ha chiarito, riportandosi ad una precedente decisione (sentenza 6 aprile 2000, causa C-383/98, Polo/Lauren), che con l'espressione "transito esterno" di merci non comunitarie si fa riferimento ad una **finzione giuridica**; e, come rilevato dall'avvocato generale nelle sue conclusioni, tutto è **come se le merci prima della loro immissione in libera pratica non fossero mai entrate nel territorio comunitario. E le dette merci alla data in cui erano state trattenute non si trovavano in libera pratica nella Comunità, poiché i sigilli doganali dovevano essere tolti in Irlanda, Stato membro, ove dovevano essere, appunto, poste in libera pratica.**

Già nel 2003, la CGE ha statuito che **il transito**, che consiste nel trasporto di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro verso uno Stato terzo attraverso il territorio di uno o più Stati membri, **non implica alcuna immissione in commercio** delle merci in questione e **non è quindi idoneo a pregiudicare l'oggetto specifico del diritto di marchio** (sentenza 23 ottobre 2003, C 115/02, Rioglass et Transremar).

In seguito, con la sentenza 18 ottobre 2005, causa C 405/03, Class International, la Corte ha poi avuto modo di affermare che nel settore dei marchi, l'assoggettamento di merci non comunitarie recanti un marchio a un regime doganale sospensivo, come quello del transito esterno, non costituisce, di per sé, lesione del diritto del titolare del marchio stesso di controllare la prima immissione in commercio nella Comunità. Nella stessa pronuncia la CGE ha stabilito che il titolare del marchio può, invece, opporsi all'offerta e alla vendita di prodotti originali contrassegnati dal marchio e aventi la posizione doganale di merci non comunitarie, allorché l'offerta sia effettuata e/o la vendita realizzata mentre le merci sono assoggettate al regime del transito esterno, **quando ciò implichi necessariamente l'immissione in commercio delle merci stesse nella Comunità.**

In conclusione, la Corte ha deciso che **non è sufficiente il semplice rischio** che le merci non giungano alla loro destinazione, cioè l'Irlanda, Stato membro dove non esiste alcuna tutela del marchio, e che quindi possano essere oggetto **di commercializzazione fraudolenta** in Germania, **per considerare che il transito leda le funzioni essenziali del marchio in questo ultimo Stato** (tesi sostenuta dalla Diesel).

In base alle **regole sull'onere delle prova**, infatti, e come affermato nella già richiamata sentenza Class international, in una fattispecie quale quella oggetto della causa in questione, **il titolare del marchio deve dimostrare le circostanze che consentono l'esercizio del diritto di divieto previsto dall'art. 5, nn. 1 e 3 della direttiva 89/104 e, dunque, sia un'immissione in libera pratica delle merci non comunitarie recanti il suo marchio in uno Stato membro dove il marchio è tutelato, sia un altro atto che ne implica necessariamente l'immissione in commercio in un siffatto Stato membro.**

La CGE ha, inoltre, affermato che, in linea di principio, **non ha alcuna rilevanza la natura legale o illegale della fabbricazione.** Sul punto sia la Diesel, sia il governo tedesco, sia la Commissione delle Comunità europee avevano sostenuto che il titolare del diritto di marchio avrebbe potuto opporsi a qualsiasi transito, ivi compreso quello esterno.

Al contrario, la Corte ha giudicato priva di pregio questa tesi e ribadito che il titolare di un marchio può vietare il transito in uno Stato membro, dove tale marchio è tutelato, di prodotti contrassegnati con il marchio stesso e vincolati al regime del transito esterno con destinazione verso un altro Stato

membro, dove una siffatta tutela non esiste, solo qualora tali prodotti costituiscano oggetto di un atto di un terzo, effettuato mentre sono vincolati al regime del transito esterno, che implica necessariamente l'immissione in commercio di siffatti prodotti nel detto Stato membro di transito; per poi precisare che, sotto questo profilo, la natura legale o illegale della fabbricazione dei prodotti in questione non ha alcun rilievo.

Infine, **la CGE ha chiarito il significato da attribuire al secondo e terzo considerando del regolamento n. 3295/94**, il cui testo recita:

«Considerando che la commercializzazione di merci contraffatte, come pure la commercializzazione di merci usurpative, reca notevole pregiudizio ai fabbricanti e commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari di diritti d'autore o diritti connessi e inganna i consumatori; che occorre impedire, per quanto possibile, l'immissione sul mercato della Comunità di tali merci e adottare a tal fine misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo; che tale obiettivo è peraltro conforme agli interventi nello stesso senso sul piano internazionale;

considerando che, qualora le merci contraffatte o usurpative e merci assimilate siano importate da paesi terzi, occorre vietarne l'immissione in libera pratica nella Comunità o il vincolo ad un regime sospensivo, ed istituire una procedura adeguata che consenta l'intervento dell'autorità doganale per assicurare il rispetto di tale divieto nei migliori modi».

La Corte ha evidenziato che essi fanno espressamente riferimento alla commercializzazione di merci contraffatte o alla loro immissione in commercio o ancora alla necessità di vietarne l'immissione in libera pratica nella Comunità e che dunque nessuna delle disposizioni del regolamento n. 3295/94 istituisce un nuovo criterio ai fini della verifica dell'esistenza di una violazione del diritto dei marchi o per stabilire se si tratti di un uso del marchio tale da essere vietato in quanto lesivo di tale diritto.

REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO IN GIAPPONE

La normativa giapponese sui marchi è per certi aspetti uguale alla nostra, mentre per altri se ne discosta, anche in misura notevole. E' indubbiamente interessante esaminarla, visto e considerato l'importanza che può assumere la titolarità di un marchio (anche) in Giappone, quando un'impresa decida di espandersi nel Sol Levante, o comunque progetti di farlo.

Non si registrano differenze quanto alla funzione di individuazione propria del marchio, ossia quella che consente al consumatore di riferire un dato prodotto o servizio ad una certa fonte imprenditoriale.

Si segnala, invece, che in Giappone, una volta ottenuta la registrazione, il marchio deve essere utilizzato **entro tre anni** dal momento della stessa, pena l'annullamento e la cancellazione dal registro conservato presso il competente Ufficio (mentre la analoga norma presente nel Codice della Proprietà industriale italiano, prevede, all'art. 24, che si ha decadenza del diritto, se il marchio non forma oggetto di "**uso effettivo**", da parte del titolare o con il suo consenso, **entro 5 anni** dalla registrazione, fatto salvo il caso del non uso giustificato).

Anche a questo proposito le due normative differiscono in maniera essenziale, molto più favorevole essendo, da questo punto di vista, quella nipponica: infatti, mentre da noi, come del resto negli altri paesi dell'Unione europea, l'uso effettivo richiesto esige, secondo quanto generalmente ritenuto in dottrina e giurisprudenza, che esso non sia "*meramente simbolico, o per quantitativi di prodotto irrilevanti o sporadico e così via*" ed in particolare "*tale uso non deve essere sospeso per un periodo*

ininterrotto di cinque anni” (art. 24 CPI), viceversa in Giappone si considera sufficiente **una sola ed unica utilizzazione!**

Diventa allora indispensabile sapere cosa si intenda col termine “utilizzazione”. In Giappone, con tale espressione si fa riferimento non solo alla apposizione del marchio sui prodotti, ma anche alla pubblicità su giornali e riviste, nonché su internet o all’interno di brochures informative, del prodotto con sopra apposto, oppure con a fianco, il marchio.

Vi è da precisare, tuttavia, che anche l’art. 24 CPI contempla norme più specifiche relativamente all’uso, come quella che parifica all’uso del marchio l’uso dello stesso in forma modificata “*che non ne alteri il carattere distintivo*” o l’apposizione nello Stato del marchio sui prodotti e sulle relative confezioni per l’esportazione. O ancora, quella che esclude la sanzione della decadenza se il titolare fa uso effettivo di altro o altri marchi simili a quello non utilizzato e su cui abbia parimenti una privativa per gli stessi prodotti o servizi. E’, però, chiaro che non può trattarsi di un unico utilizzo, come, invece, abbiamo visto essere sufficiente per il marchio giapponese.

Una peculiarità nipponica si registra anche nel concetto di **marchio di fatto**, che nel loro sistema appare strettamente connesso a quello che da noi ricadrebbe a pieno titolo nella previsione del marchio notorio. Invero, in Giappone, perché un marchio sia tutelato, delle due l’una: o si procede alla registrazione, oppure, ed è l’ipotesi del marchio di fatto, è necessario che questo ultimo sia noto addirittura a livello mondiale!

Per quanto riguarda i marchi denominativi, la scelta del nome-segno da registrare, quando si tratti di ideogrammi, dovrà essere effettuata con estrema attenzione: sarà sommamente opportuno avvalersi della consulenza di studi locali, perché assai alto è il rischio di riproduzione di un marchio già esistente, magari registrato proprio a seguito della semplice traslitterazione di un nome già costituente marchio, poniamo italiano o comunitario, da parte di un operatore che possiamo definire “più veloce”, anche se in certi casi l’espressione è eufemistica.

In particolare, quando si vuole registrare proprio il nome originale, procedendo alla traslitterazione, e non la traduzione di esso in giapponese, è consigliabile aggiungere alla traslitterazione i caratteri giapponesi che indicano quale sia la corretta pronuncia (katakana): si segnala, tuttavia, che in tal modo l’espressione che ne risulta potrebbe non aver alcun significato per un giapponese.

La Newsletter vi è stata inviata in quanto siete clienti dello Studio Legale Turini o l’avete espressamente richiesta.

Se non desiderate riceverla più, potete inviare un fax allo 0587/731317 o una e-mail a turini@studioturini.it

La pubblicazione avviene senza periodicità in modo occasionale e non rappresenta una testata giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001