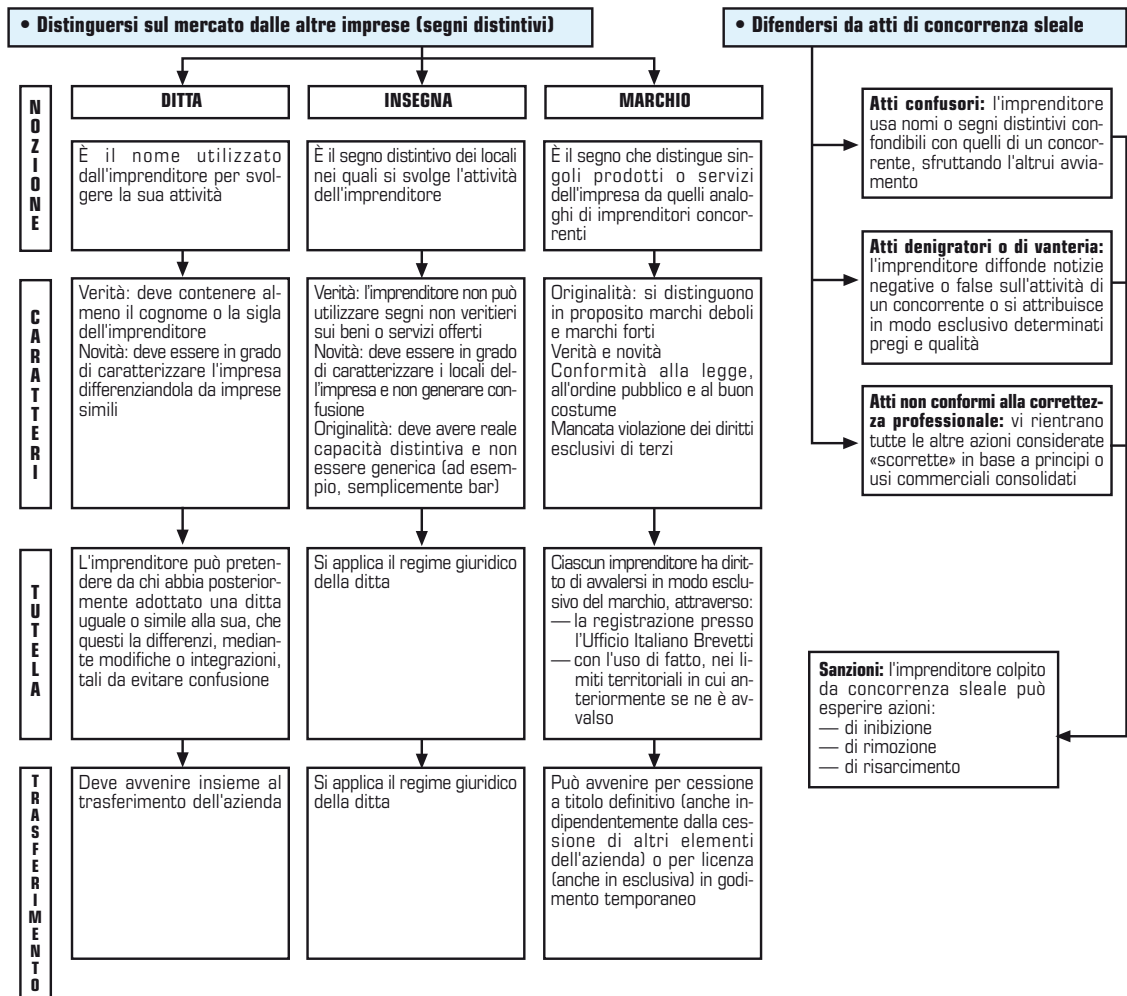


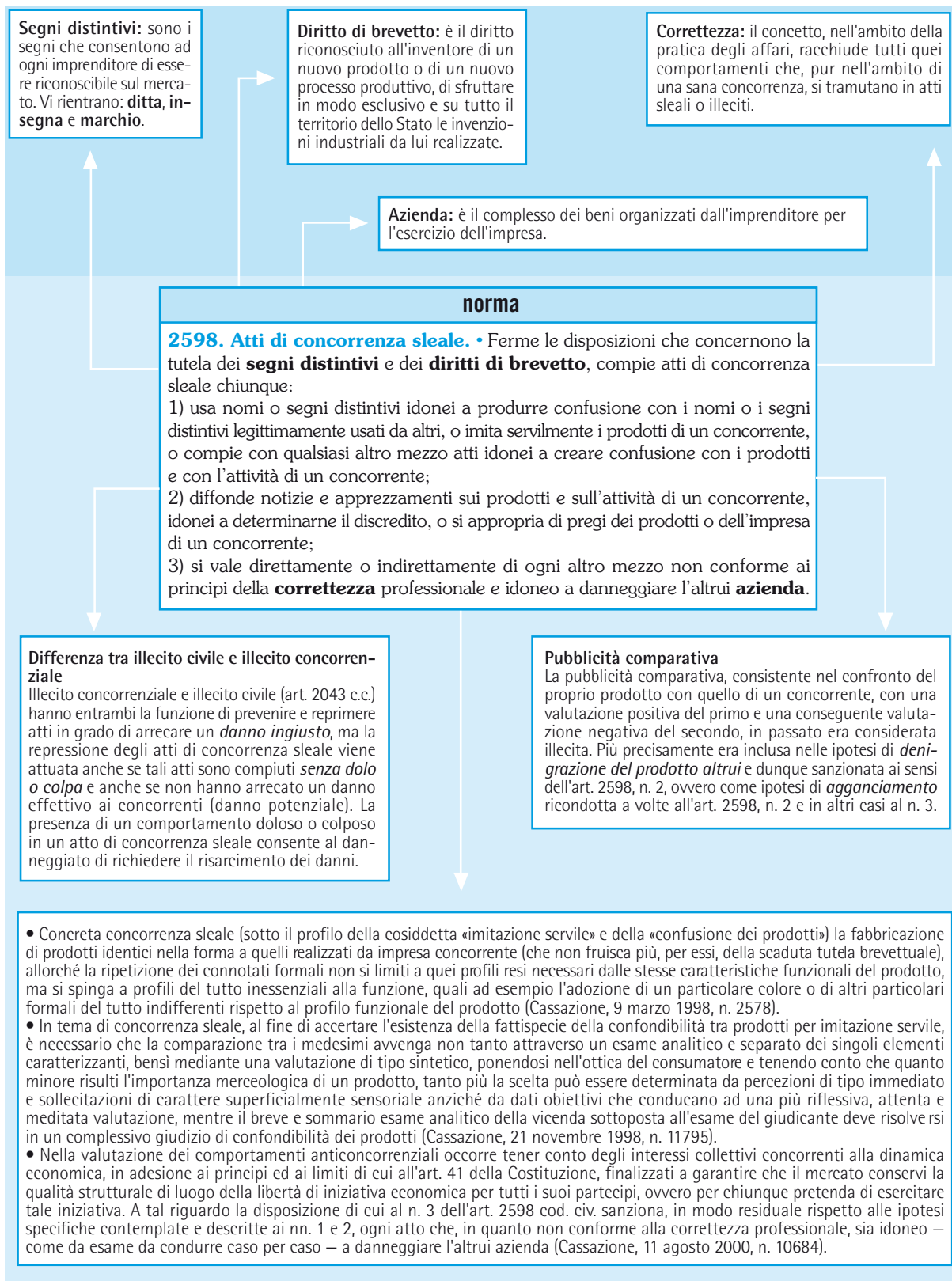


PERCORSO 3

Le regole del mercato imprenditoriale

L'imprenditore svolge la propria attività su un **mercato concorrenziale**. In tale contesto sorgono due esigenze primarie per la vita dell'impresa.





Il caso pratico

Concorrenza sleale e segni distintivi

La società Alfa S.p.a. produce le cosiddette «termopareti» consistenti in pannelli di copertura da applicare alle pareti degli edifici per garantire un buon isolamento dagli agenti atmosferici e commercializza le stesse presso aziende che si occupano di ristrutturazioni di interni.

La società Beta S.r.l. produce prodotti del tutto analoghi a quelli della Alfa S.p.a., commercializzandoli presso la medesima clientela e pubblicizzandoli a mezzo di alcune brochure del tutto simili, anche nella struttura grafica e nelle fotografie, ai cataloghi della Alfa S.p.a.

La richiesta avanzata in via bonaria da parte di quest'ultima perché desista da tale comportamento viene disattesa dalla Beta S.r.l. sul presupposto che non vi siano state violazioni di marchio o privativa industriale e, dunque, non vi sia stato alcun comportamento illecito.

In che modo potrà difendersi la società Alfa?

Guida alla soluzione

- Lettura degli artt. 20-21 e 66 del Codice della proprietà industriale. Individuazione dei requisiti per la **tutela brevettuale** e del **marchio**. Valutazione della collocabilità della fattispecie in esame.
- Lettura degli artt. 2598 e 2599 c.c. Individuazione delle categorie di **atti di concorrenza sleale**. Valutazione della collocabilità delle fattispecie in esame.
- Lettura della seguente massima:
La differenza di presupposti ed applicabilità delle discipline poste a tutela dei segni distintivi e della concorrenza sleale determinano l'individuazione di «campi d'azione» autonomi. Di conseguenza esistono ipotesi di violazione del marchio o del brevetto che non integrano anche la fattispecie della concorrenza sleale, così come esistono anche atti di concorrenza sleale punibili per l'effetto di confusione che ingenerano nel pubblico cui il prodotto è destinato e che, tuttavia, non siano riconducibili alle ipotesi di contraffazione del marchio ed illecito brevettale (Cassazione, 7 giugno 2001, n. 7734).
- Individuazione della forma di tutela adeguata al caso in esame.



QUIZ

1 Il sig. Sparla, titolare di un'impresa di cosmetici, diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti di un concorrente. Quando tale attività può rientrare fra quelle considerate di concorrenza sleale?

- a) quando le notizie diffuse costituiscono solo pubblicità negativa
- b) quando concretano atti idonei a determinare il discredito del prodotto o dell'impresa concorrente
- c) quando sono destinati a produrre confusione
- d) quando attengono ad elementi qualificanti del prodotto

2 Il Sig. Mario Copione utilizza il marchio di un imprenditore concorrente; compie atto di concorrenza sleale?

- a) solo se si tratta di un marchio figurativo
- b) sì, sempre
- c) sì, solo se il concorrente ha il preuso del marchio
- d) no, se l'utilizzatore riesce a dimostrare di aver brevettato il marchio

3 Nell'ipotesi in cui sul mercato si trovino due ditte uguali tra imprese commerciali, quale soluzione può essere adottata?

- a) si applica sempre la legge del preuso
- b) non si ricorre ad alcuna soluzione, perché ogni ditta ha un proprio rilievo sociale
- c) entrambe le imprese devono fornire indicazioni o modificazioni idonee a differenziarle
- d) l'impresa che ha iscritto la propria ditta nel Registro delle imprese in epoca posteriore deve fornire integrazioni o modificazioni idonee a differenziarla

4 Quale è il segno distintivo dei locali d'impresa?

- a) il marchio
- b) l'insegna
- c) la sigla
- d) l'emblema

5 Quando è necessaria la registrazione per la nascita del diritto esclusivo sul marchio?

- a) nel caso di marchio collettivo
- b) sempre
- c) nel caso di marchio individuale
- d) solo per il marchio di servizio

6 Se viene meno il requisito della liceità chi ha il potere di chiedere la decadenza del marchio?

- a) l'Ufficio italiano brevetti
- b) il titolare del marchio
- c) chiunque vi abbia interesse
- d) il Pubblico Ministero

7 È possibile trasferire il marchio?

- a) no, in quanto espressamente vietato dalla legge
- b) sì, purché sia pure trasferita l'azienda o un suo ramo particolare, e il trasferimento avvenga a titolo esclusivo
- c) sì, senza limitazioni di sorta
- d) sì, purché il trasferimento abbia carattere temporaneo

8 Che cosa è il know-how?

- a) un sistema internazionale di brevettazione
- b) un particolare contratto tra imprenditori
- c) una invenzione non brevettabile
- d) un diritto patrimoniale d'autore non trasferibile

9 Quale tra queste non è una pratica reprimibile dalla normativa antitrust?

- a) intese
- b) abuso di posizione dominante
- c) atti di denigrazione
- d) concentrazione

10 Nel corso del lancio pubblicitario di una famosa birra, vi è il tentativo di appropriarsi dei pregi di un prodotto altrui. Può l'atto considerarsi di concorrenza sleale?

- a) sì
- b) no, perché non vi è attività denigratoria
- c) no, perché i pregi potrebbero appartenere anche al prodotto reclamizzato
- d) sì, ma solo se vi è *animus nocendi*

11 È prevista in materia di concorrenza la repressione della pubblicità superlativa?

- a) no
- b) sì, se vi è dimostrazione della volontà di compiere atti di concorrenza
- c) sì, nella misura in cui l'imprenditore si appropria in via esclusiva di certe qualità e pregi
- d) sì, se vi è brevetto

12 Quale fra questi atti rientra nella dizione «altri atti di concorrenza sleale» prevista dal n. 3 dell'art. 2598 c.c.?

- a) l'imitazione servile
- b) la pubblicità comparativa
- c) l'uso di un marchio simile a quello di un'altra azienda
- d) la pubblicità menzognera

13 Le «intese restrittive della libertà di concorrenza» vietate dalla legge possono, talvolta, essere autorizzate?

- a) no, in nessun caso
- b) sì, ma solo nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge
- c) sì, se migliorando le condizioni di offerta sul mercato, comportano benefici per i consumatori
- d) no, salvo intervento di fattori eccezionali

14 È ammissibile che nel nostro ordinamento un'impresa assuma una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante?

- a) no, in quanto ciò contrasterebbe col principio della libera concorrenza
- b) sì, ma solo nei casi previsti dalla legge
- c) no, salvo che per imprese in mano pubblica
- d) sì, salvo in caso di sfruttamento abusivo della posizione

15 Secondo la legge antitrust quando si verifica concentrazione di imprese?

- a) quando un'impresa o un gruppo di imprese acquistano il controllo diretto su altre imprese
- b) quando un'impresa opera in regime di monopolio legale
- c) quando un'impresa opera in regime di monopolio di fatto
- d) quando un'impresa acquista un controllo su di una sola impresa

Questioni di *diritto*

L'Italia boccia il marchio europeo

L'agricoltura italiana sfida la Ue e dice no all'introduzione di un marchio europeo e chiede che venga indicata provenienza delle materie prime agricole utilizzate negli alimenti. Le associazioni di categoria non condividono alcuni indirizzi proposti dalla Ue nel suo «Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità». Indirizzi e proposte sui prodotti a denominazione, sui marchi, sulle norme di produzione e di commercializzazione che sono state criticate nelle risposte al questionario che la Ue ha inviato a tutti gli stati membri. Complessivamente a Bruxelles sono arrivate 560 relazioni, il 9% dell'Italia, la Francia ha fatto la parte del leone con il 29% di contributi mentre la Germania il 7% e la Spagna il 6%. Il commento ufficiale dell'Italia viene dal Mipaaf. Il ministero delle politiche agricole è contrario «all'introduzione di un logo Ue», mentre ritiene «opportuna una adeguata campagna di informazione del consumatore sui sistemi di produzione della Ue» e su quanto già esiste. Inoltre «per evitare il proliferare di richieste di riconoscimento di denominazioni di origine», propone di «prevedere la possibilità di concedere una protezione a livello nazionale». Il Mipaaf si lamenta per «l'impossibilità a registrare come denominazione di origine o indicazione geografica il nome di una varietà vegetale o razza animale», e chiede di «definire in maniera esplicita che i produttori sono i titolari della proprietà intellettuale delle denominazioni, un diritto sancito dalla sentenza Parmesan». Se per le denominazioni l'ipotesi di stringere i cordoni, e considera «importate, nelle valutazioni, inserire come regola la rilevanza economica del prodotto e della filiera ad esso collegate», tuttavia pensa ad una maggiore flessibilità «per alcune categorie come i prodotti ortofrutticoli». Per **Aicig** (Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche) «già è difficile comunicare il valore dei loghi comunirari Dop e Igp», un ulteriore logo «andrebbe a creare ancora una maggiore confusione sul mercato».

Se anche per **Assolatte** «è fondamentale, al di là di

tanti marchi, la campagna di informazione» ed è «contraria all'introduzione di un marchio europeo», l'associazione si distingue per la propria contrarietà «all'indicazione della provenienza delle materie prime usate nei prodotti alimentari», mentre per quanto riguarda l'autorizzazione al riconoscimento con un marchio europeo anche per i prodotti extra Ue che rispettino i requisiti produttivi della Ue, «esprime un no secco per l'impossibilità a reali controlli e verifiche sulla produzione». **Federalimentare** è convinta «che si debba assolutamente evitare di moltiplicare la presenza di loghi suscettibili di ingenerare confusione nel consumatore. Pertanto non riteniamo condivisibile l'idea stessa di un logo Ue evocativo di requisiti di produzione diversi». Tuttavia per l'associazione «la qualità di un prodotto alimentare non dipende dall'origine della materia prima». E quindi «l'indicazione obbligatoria dell'origine comunitaria delle materie prime creerebbe uno svantaggio competitivo per le sole aziende dell'Ue». Secondo **Confagricoltura**, invece, «l'indicazione del luogo di produzione delle materie prime sia da valutare filiera per filiera. Il luogo di produzione da indicare è quello nazionale. Il solo luogo di produzione europeo non è sufficiente». Confagri è «favorevole a delle norme di commercializzazione comunitarie per la trasparenza del mercato e non concorda con lo smantellamento delle norme di commercializzazione che la Commissione sta attualmente praticando in alcuni settori». **Cia** ha evidenziato che «è opportuno che i prodotti realizzati in Europa siano distinguibili da quelli realizzati in altri paesi. Qualora si procedesse verso l'identificazione dei prodotti europei o realizzati con materie prime europee si ritiene giusto che i produttori extraeuropei possano essere autorizzati a usare un logo attestante la conformità volontaria alle norme europee». Infine **Coldiretti** che dice sì «all'indicazione obbligatoria del paese di origine delle materie prime utilizzate» ed è contraria all'ipotesi di un marchio di conformità ai requisiti europei.

A. SETTEFONTI, *ItaliaOggi*, 28 marzo 2009



Rispondi alle seguenti *domande*

- 1 • Quali sono gli argomenti oggetto del Libro Verde dell'Unione europea?

.....

.....

.....

- 2 • Cosa ha richiesto esplicitamente il Ministero delle politiche agricole e forestali?

.....

.....

.....

- 3 • Cosa si intende per «denominazione» di un prodotto e, in particolare, per prodotto a «denominazione di origine controllata»?

.....

.....

.....

- 4 • La sentenza Parmesan ha sancito il diritto dei produttori ad essere titolari della proprietà intellettuale delle denominazioni. Cosa si intende per proprietà intellettuale?

.....

.....

.....

- 5 • Condividi la posizione delle varie associazioni di produttori alimentari che rifiutano l'idea di un marchio europeo? Quali potrebbero essere i rischi commerciali dell'adozione di un logo UE sui prodotti alimentari?

.....

.....

.....

Punti di vista La ditta: teoria soggettiva e teoria oggettiva

Tra i segni distintivi assume una prevalente importanza la **ditta**, che è il *nome sotto il quale l'imprenditore svolge la sua attività*.

Essa costituisce — a differenza del marchio e della insegna, che hanno carattere meramente facoltativo — il mezzo di individuazione *necessario* dell'impresa economica.

Come la persona ha necessariamente un nome, l'impresa ha la necessità di farsi individuare attraverso la ditta. Questa, in particolare, può corrispondere anche al nome dell'imprenditore, ma tale nome, in quanto è *ditta*, ha un autonomo *regime giuridico* essenzialmente diverso da quello posto per il nome della persona.

Molto discusso in dottrina è il problema se la ditta individui l'*attività che fa capo all'imprenditore* (ditta in senso soggettivo) o l'*azienda* (ditta in senso oggettivo).

Tale questione però, secondo FERRI, è male impostata. Nota, infatti, l'Autore che la *ditta* contraddistingue l'*impresa economica* nel suo complesso (della quale sia l'attività dell'imprenditore sia l'azienda non sono che particolari aspetti) e, contraddistinguendo la totalità, necessariamente si riferisce ad entrambi gli aspetti di essa.

Il solo problema che si può porre, per FERRI, è quello se, nel nostro ordinamento giuridico, la regolamentazione della ditta venga attuata prevalentemente su basi soggettive o su basi oggettive. L'Autore ritiene che la ditta sia piuttosto collegata alla **persona dell'imprenditore**; ciò verrebbe dimostrato dalle prescrizioni:

- dell'art. 2563, il quale impone che la dicitura della ditta contenga almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore;
- dell'art. 2565, per il quale il trasferimento della ditta non si attua senza il consenso dell'imprenditore, esplicitamente manifestato o legalmente presunto.

Tuttavia, notano altri Autori, non manca nel codice italiano un *riferimento oggettivo*: la ditta è infatti legata, oltre che alla persona dell'imprenditore, anche all'*azienda*, in quanto non è ammissibile un trasferimento della ditta stessa che non sia collegato con il trasferimento dell'azienda.

A tal proposito, CAMPOBASSO rileva che la contrapposizione tra teoria oggettiva e teoria soggettiva della ditta aveva senso nell'ordinamento previgente, nel quale mancava una disciplina esplicita della ditta, per cui aderire all'una o all'altra tesi significava anche rispondere al problema se la ditta dovesse comprendere il nome civile dell'imprenditore e se questa fosse trasferibile. L'Autore, pur riconoscendo che tali problemi sono stati risolti sul piano legislativo, ritiene che il codice civile del 1942 da un lato accoglie la teoria oggettiva, in quanto all'art. 2565 sancisce che *la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda* ma, dall'altro, ammette in parte anche la concezione soggettivistica quando, all'art. 2563, 2° comma, stabilisce che *la ditta deve contenere il cognome o la sigla dell'imprenditore*. Egli conclude affermando: «Perciò, può anche essere vero che la funzione di individuazione dell'imprenditore assolta dalla ditta si è "ridotta ormai all'osso" nel sistema attuale, ma essa non può essere del tutto pretermessa nell'interpretazione della disciplina, come invece tendono a fare i sostenitori di una radicale visione oggettiva».

RASSEGNA STAMPA

Brevi osservazioni sulla registrabilità dei marchi olfattivi nel diritto comunitario

1. Il problema della rappresentazione grafica del marchio olfattivo

Gli operatori economici guardano con malcelato interesse alla possibilità di registrare un segno olfattivo come marchio di impresa. Essendo la memoria olfattiva la più duratura i segni olfattivi hanno un rilevante potere evocativo nei confronti del pubblico dei consumatori interessato al prodotto commercializzato con questo tipo di segni. Con la percezione della particolare fragranza che costituisce il marchio olfattivo i consumatori stabiliscono un immediato collegamento tra il segno olfattivo e i prodotti contrassegnati con tale marchio con gli immaginabili benefici per l'imprenditore. Il ricorso a un segno olfattivo allo scopo di identificare un determinato prodotto e quindi invogliare i consumatori ad acquistarlo fa parte di quella strategia di marketing denominata marketing sensoriale. L'idea di fondo sulla quale riposa il marketing sensoriale è che i consumatori sono più disposti all'acquisto se questi avvengono in un ambiente reso gradevole mediante l'impiego di colori, suoni, luci e odori. Agli odori, per l'appunto, è riconosciuta una particolare importanza in virtù della capacità di questi di suscitare reazioni emotive e stimolare l'attenzione dei potenziali acquirenti.

Ma, nonostante le riconosciute potenzialità dei segni olfattivi come strumenti di marketing, è ancora incerto se e a quali condizioni gli operatori economici possono ottenere la registrazione di un segno olfattivo come marchio di impresa. Sia nel diritto comunitario che nei diritti nazionali un segno per poter essere registrato come marchio di impresa deve possedere capacità distintiva e deve essere rappresentabile graficamente. Il maggior ostacolo per la registrazione di un segno olfattivo non è costituito tanto dal requisito della capacità distintiva dei segni olfattivi, ma, piuttosto, dal requisito della rappresentazione grafica del segno rivendicato. La *ratio* del requisito della rappresentanza grafica attiene all'esigenza della certezza giuridica. Il fatto costitutivo del diritto sul marchio d'impresa è la registrazione del segno distintivo rivendicato presso un apposito pubblico registro. La registrazione del segno dovrebbe consentire a tutti gli operatori, tramite la consultazione dei registri, di determinare con esattezza l'ampiezza del diritto di esclusiva sul segno attribuito al titolare di tale marchio di impresa. Vero è che il diritto comunitario e i diritti nazionali prevedono un elenco di segni distintivi di diverso tipo e natura che si presume possono essere rappresentati graficamente e tra questi non sono indicati i segni olfattivi. Dalla mancata menzione dei segni olfattivi non dovrebbe trarsi alcun elemento deci-

sivo relativamente alla questione della rappresentabilità grafica di tali segni, posto che è generalmente riconosciuto che queste liste hanno una mera natura esemplificativa. Ma il maggior problema per la rappresentazione grafica dei segni olfattivi discende dalla loro natura intrinseca e cioè dal fatto che questi segni non sono visivamente percepibili. Come ha riconosciuto la Corte di Giustizia, il difetto di percezione visiva del segno rivendicato non costituisce un ostacolo decisivo alla registrazione dello stesso come marchio d'impresa, a condizione che il segno possa essere rappresentato graficamente in modo tale da permettere l'esatta identificazione del segno. È allora rimesso alle autorità presso le quali la domanda di registrazione di un marchio olfattivo è stata presentata il compito di accertare se il richiedente abbia fornito un'adeguata rappresentazione grafica del segno olfattivo rivendicato.

2. I marchi olfattivi nella giurisprudenza dell'UAMI

La posizione inizialmente assunta dall'Ufficio per l'armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) era favorevole alla registrazione dei marchi olfattivi. La prima domanda di registrazione di un segno olfattivo ricevuta dall'UAMI, nella specie il profumo di erba appena tagliata applicata alle palline da tennis, fu accolta da questo ufficio. La descrizione letterale del segno olfattivo rivendicato fu ritenuta sufficiente a soddisfare il requisito della rappresentazione grafica. Il segno olfattivo così come descritto dal richiedente costituiva un odore distinto che poteva essere riconosciuto da chiunque sulla base dei propri ricordi. In seguito in seno all'UAMI ha prevalso un orientamento più restrittivo e nessuna delle successive domande di registrazione di marchi olfattivi è stata accolta. Così l'UAMI non ha concesso il diritto di marchio sui seguenti segni olfattivi:

- una fragranza costituita da una nota verde prato, di esperidio (bergamotto, limone), floreale (fiore d'arancio, giacinto) rosata, muschiata. In questo caso la rappresentazione grafica allegata alla domanda consisteva nella combinazione dei colori verde, rosso e blu ciascuno in sfumature diverse;
- il profumo di fragola matura applicato a una serie di prodotti;
- una profumazione al limone applicata a suole di scarpe e calzature;
- il profumo di vaniglia;
- il profumo di arancia applicato a prodotti antidepressivi.

Tutte le decisioni negative erano motivate con la mancanza di una rappresentazione grafica adeguata del

segno olfattivo rivendicato. Infine la settima domanda di registrazione di un segno olfattivo presentata all'UAMI — un aroma ambrato e legnoso con un sottofondo di tabacco Virginia ed una punta di noce moscata applicato a prodotti chimici aromatici per la produzione di cosmetici, prodotti da toilette, detersivi, ammorbidenti, prodotti aromatici, deodoranti e prodotti per rinfrescare l'aria — è stata ritirata dal richiedente.

3. I marchi olfattivi nella giurisprudenza delle corti comunitarie

Sinora i giudici comunitari si sono pronunziati sull'ammissibilità dei marchi olfattivi in due occasioni. Nella prima di questa, la Corte di Giustizia ha chiarito la propria posizione sull'applicazione del requisito della rappresentazione grafica ai segni olfattivi. Il caso riguardava l'interpretazione pregiudiziale della direttiva marchi relativamente alla idoneità di una fragranza (nel caso di specie un balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella) ad essere rappresentata graficamente ai fini della registrazione come marchio. Come accennato sopra, la Corte osserva che anche quei segni che non sono percepibili visivamente, come appunto gli odori, possono costituire marchi d'impresa, nonostante non siano espressamente menzionati dalla direttiva, a condizione che possono essere rappresentati graficamente. L'elemento della rappresentazione grafica ha un ruolo importante nella disciplina dei marchi in quanto consente ad autorità e operatori di determinare con esattezza la natura dei segni che costituiscono marchi di impresa. La rappresentazione grafica di un segno per poter adempiere alla funzione informativa sopra indicata deve rispettare i criteri individuati dalla Corte. La rappresentazione, quindi, deve essere completa, facilmente intelligibile e accessibile; durevole come anche inequivocabile e oggettiva. A giudizio della Corte tali criteri non sono soddisfatti dalla formula chimica che rappresenta l'odore. La formula chimica non è sufficientemente intelligibile e non rappresenta l'odore per il quale si richiede la registrazione, ma l'odore di una sostanza. Infine la formula chimica non è sufficientemente chiara e precisa. Neanche la descrizione letterale dell'odore costituisce un'adeguata rappresentazione essendo considerata dalla Corte come non sufficientemente chiara, obbiettiva e precisa. Nemmeno il deposito di un campione dell'odore riesce a soddisfare le condizioni fissate dalla Corte non essendo sufficientemente stabile e durevole. Infine, conclude la Corte, una formula chimica, il deposito di un campione dell'odore e la descrizione letterale, anche se considerati cumulativamente, continuano a non soddisfare i criteri per un'adeguata rappresentazione grafica, a causa del difetto di chiarezza e precisione.

La rigida posizione della Corte di Giustizia nel caso *Sieckmann* con riguardo alla rappresentazione grafica dei segni olfattivi è seguita anche dal Tribunale di Primo Grado nella sentenza pronunziata nel caso *Eden*. La

causa discussa davanti al Tribunale concerneva la domanda di registrazione di un segno olfattivo, nella specie l'odore di fragole mature, come marchio comunitario. Essendo stata la domanda rigettata dall'UAMI per inidoneità del segno del quale si richiedeva la registrazione ad essere rappresentato graficamente, il richiedente decideva di impugnare la decisione negativa dell'UAMI davanti al Tribunale di Primo Grado.

Come già ammesso dalla Corte di Giustizia nel caso *Sieckmann*, anche il Tribunale riconosce che in via di principio un segno olfattivo può essere rappresentato graficamente. Allo scopo di garantire il corretto funzionamento del sistema di registrazione dei marchi d'impresa è necessario che la rappresentazione grafica di un segno del quale rivendicato soddisfi i criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia nel caso *Sieckmann*. Ciò premesso, il Tribunale procede ad accertare se la rappresentazione del segno olfattivo proposta fatta dal richiedente rispetti tali criteri. In primo luogo il Tribunale esamina la descrizione verbale del segno "odore di fragole mature". Tale descrizione non costituisce una idonea rappresentazione grafica del segno a causa della sua soggettività nonché a causa di mancanza di chiarezza e precisione. Secondo il Tribunale non sussiste un unico odore per tutte le varietà di fragole, ma l'odore di fragole può essere diverso a seconda delle varietà di fragole prese in considerazione. Quindi l'espressione verbale impiegata dal richiedente può riferirsi a distinte varietà di fragole e, quindi, a distinti odori; di qui la natura non oggettiva e la mancanza di precisione che ne inficia la sua idoneità a costituire un'adeguata rappresentazione grafica del segno.

Nella domanda del richiedente la descrizione letterale era accompagnata da un elemento figurativo costituito da un'immagine di una fragola matura. A giudizio del Tribunale, neppure l'immagine della fragola matura costituisce un'idonea rappresentazione grafica. Il Tribunale fa propria la distinzione, già formulata dalla Corte di Giustizia nel caso *Sieckmann*, tra il segno olfattivo rivendicato e il prodotto dal quale l'odore è emanato. Ora l'immagine allegata alla domanda di registrazione indica il frutto che emana l'odore ma non l'odore; perciò, l'immagine non è una rappresentazione grafica del segno olfattivo. Inoltre l'immagine di una fragola, non corredata dall'indicazione a quale varietà appartiene, non consentirebbe in ogni caso di determinare con chiarezza e precisione il segno olfattivo del quale si richiede la registrazione. Infine, confermando quanto già stabilito nel caso *Sieckmann*, il Tribunale precisa che quelle modalità di descrizione del segno distintivo che, se considerate singolarmente, sono inidonee a rappresentare graficamente il segno non soddisfano anche qualora sia combinate tra di loro.

Il quadro che emerge dall'esame della giurisprudenza delle corti comunitarie non sembra proprio incoraggiante per la registrazione dei marchi olfattivi. Da un lato è vero che i giudici comunitari non hanno completamente precluso la possibilità di registrare un marchio

olfattivo a condizione che la rappresentazione grafica del segno rivendicato sia conforme a determinati criteri. Tuttavia, il requisito della rappresentazione grafica è stato interpretato in modo così rigoroso da rendere assai difficile, se non impossibile, che un richiedente possa ottemperare a tali criteri. Non sarebbero infatti sufficiente né la descrizione verbale, né la formula chimica dell'odore, né l'immagine del prodotto dal quale l'odore è emesso né nel deposito un campione dell'odore, né la combinazione di tutti questi elementi. Probabilmente le difficoltà di consumatori e concorrenti di percepire in modo oggettivo il segno olfattivo sono tra le ragioni dell'ostracismo delle corti comunitarie nei confronti dei marchi olfattivi.

In un passaggio della sentenza *Eden* il Tribunale di Primo Grado sembra suggerire una modalità di descrizione del segno olfattivo che forse può essere considerata come un'adeguata rappresentazione grafica. Questa è individuata in una «classificazione internazionale di odori generalmente riconosciuta che consenta, in modo analogo ai codici internazionali di colore o alla scrittura, l'identificazione obbiettiva e precisa di un segno olfattivo grazie all'attribuzione di una denominazione o di un codice preciso e tipico di ciascun odore». I richiedenti, avvalendosi di tali codici, potrebbero adempiere con successo all'onere di rappresentare graficamente in maniera adeguata il segno olfattivo rivendicato. Tuttavia tale sistema di classificazione internazionale degli odori non è stato ancora introdotto. Un tentativo di classificazione degli odori è stato fatto dalla Commissione Tecnica della *Société Française des Parfums* che nel 1999 ha pubblicato la «*Classification des Parfumes*»

dove le fragranze usate dall'industria dei profumi sono raggruppate in determinate classi di odori. Un'altra possibile tecnica per la rappresentazione grafica degli odori è il ricorso alla cromatografia. Peraltro l'idoneità della cromatografia come tecnica per la rappresentazione grafica dei segni olfattivi è incerta visto lo scarso entusiasmo manifestato dalle corti comunitarie nei confronti dell'impiego delle formule chimiche per la descrizione dei segni olfattivi.

Alcuni sistemi giuridici nazionali prevedono criteri meno restrittivi per la rappresentazione grafica dei segni olfattivi. Nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della nuova legge sui marchi di impresa (*Trade Mark Act 1994*) il *Patent Office* britannico aveva concesso la registrazione di due marchi olfattivi: fragranza floreale di rose applicata a pneumatici (*Sumitomo Rubber*) e forte odore di birra applicata a freccette (*Unicorn Products*). È stato tuttavia osservato che probabilmente la registrazione dei due marchi olfattivi in questione è in contrasto con la sentenza *Sieckmann*. La legge australiana in materia di marchi (*Trade Mark Act 1995*) prevede espressamente che un segno olfattivo, sia pure in presenza di particolare circostanze, può essere registrato come marchio di impresa. L'Ufficio Australiano dei Marchi (*Australian Trade Marks Office*) ha chiarito la portata del requisito della rappresentazione grafica precisando che il richiedente adempie a tale onere quando a corredo della domanda di registrazione allega una precisa e accurata descrizione dell'odore che costituisce il marchio rivendicato.[...]

M. GIANNINO, dal sito www.altalex.com

Il marchio è nazionale, il prodotto no

Riuscirà il presidente francese Sarkozy a frenare un movimento di “delocalizzazione” che procede ormai da decenni? La maggior parte dei colossi dell'automobile produce più di metà dei veicoli all'estero: i dati più recenti vedono la maggior parte dei costruttori generalisti (compresi i due colossi americani Gm e Ford) produrre in patria fra il 30 e il 40% delle automobili. Fanno eccezione Toyota, che produce ancora poco oltre il 50% in Giappone, e i marchi tedeschi di alta gamma Bmw e Mercedes, che si attestano sui due terzi di produzione nazionale. Peugeot in base ai dati 2007 assemblava il 45,5% delle auto in Francia; il gruppo Renault era al 35% circa, che sale al 42% se si considera la sola marca ammiraglia.

La strategia ha sostanzialmente due ragioni: da un lato la ricerca di costi più bassi di produzione; dall'altro l'esigenza di avvicinare le fabbriche ai mercati di sbocco, per evitare dazi doganali o reazioni protezionistiche ma anche per eliminare il rischio di cambio. Il secondo

motivo è alla base, per esempio, degli investimenti negli Stati Uniti da parte di aziende europee e giapponesi. Perfino Bmw e Mercedes, che pure hanno fatto del made in Germany un cavallo di battaglia, sono state costrette negli ultimi vent'anni ad aprire stabilimenti negli Stati Uniti; e Volkswagen ha pagato miliardi di euro la decisione di chiudere la produzione negli Usa (tornando sui suoi passi solo l'anno scorso). La ricerca di una base produttiva nel mercato a maggior potenziale al mondo hanno spinto anche gli investimenti in Cina, dove ormai sia General Motors che Volkswagen producono (in joint venture con aziende locali) circa un milione di auto l'anno.

Il primo motivo – la ricerca di costi più bassi – è alla base della forma di delocalizzazione che più ha irritato Sarkozy, che è anche la più diffusa tra i costruttori europei: lo spostamento della produzione verso i Paesi dell'ex blocco comunista. Una delocalizzazione che risale a decenni fa (come quella della Fiat in Polonia) ma

che ha preso forza e velocità con il crollo del Muro di Berlino prima, e con l'allargamento della Ue a Est poi. È così che la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l'Ungheria sono diventate delle potenze dell'auto (Praga ha per esempio superato l'Italia nel 2007). Alla corsa all'Est, i costruttori francesi hanno contribuito in misura determinante: nei soli tre anni dal 2004 al 2007, la produzione della Peugeot nell'ex Cecoslovac-

chia è balzata da zero a quasi 400mila unità. Renault ha fatto della rumena Dacia la base produttiva per le proprie auto a basso costo – una mossa che Fiat ha ineso replicare con l'acquisto, l'anno scorso, della serba Zastava (l'avvio effettivo degli investimenti è stato poi congelato per l'esplosione della crisi).

A. MELAN, *Il Sole 24 Ore*, 10 febbraio 2009

Il marchio sonoro

La Corte di Giustizia Europea torna ad occuparsi del variegato mondo della proprietà industriale e dei mezzi più idonei a difendere con sempre maggiore efficacia il prodotto dell'ingegno dell'uomo.

La sentenza da cui muoviamo il nostro ragionamento è stata pubblicata il 27 novembre 2003 e rappresenta un notevole contributo in tema di interpretazione della Direttiva 89/104/CE, «Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa», la c.d. «direttiva marchi».

In tale caso la Corte è stata chiamata a decidere sulla ammissibilità di una registrazione di un segno sonoro come marchio, e la sua decisione si apprezza per la «modernità» delle scelte decisionali e delle argomentazioni poste e per aver sposato, insieme alla chiave giuridica anche e soprattutto la c.d. chiave economica come base per le proprie motivazioni.

Certamente in un mondo ormai globalizzato, le imprese hanno bisogno di distinguere i propri prodotti o servizi in modo obiettivo ma anche di istantanea capacità identificativa da parte del pubblico. Da qui la ricerca sempre più pressante di nuove forme «individualizzanti» dello specifico prodotto e della specifica azienda, da qui il sorgere di «nuovi» marchi finalizzati a soddisfare tali esigenze, che pongono l'operatore giuridico di fronte a scenari nuovi sia dal punto di vista della disciplina nazionale sia comunitaria.

La Corte di Giustizia Europea è stata attivata dalla Corte di Cassazione olandese che ha posto alcune questioni pregiudiziali circa l'interpretazione dell'art. 2 della Direttiva 89/104/CE.

Tali questioni erano sorte nell'ambito di una controversia tra una società olandese e un professionista in merito alla utilizzazione, da parte di quest'ultimo, di un segno sonoro già precedentemente registrato come marchio identificativo della società stessa presso l'Ufficio Marchi del Benelux.

Nello specifico si trattava di un pentagramma con le prime nove note della nota «Per Elisa» di Beethoven ed un segno, sempre sonoro, costituito dal canto di un gallo con una denominazione del canto di un gallo. La società inoltre aveva nel 1992 sviluppato un programma informatico specifico, destinato agli studi legali ed

esperti in marketing, in base al quale ogni volta veniva lanciato il programma si sentiva il canto di un gallo.

Il professionista, operante in qualità di consulente aziendale nel settore della comunicazione proprio nel diritto della pubblicità e del diritto dei marchi, nel 1995 aveva intrapreso una campagna pubblicitaria nella quale veniva usata una melodia che riproduceva le prime nove note della composizione del famoso musicista per vendere un programma informatico che all'avvio riproduceva esattamente il canto di un gallo.

La società olandese proponeva ricorso per contraffazione di marchio e concorrenza sleale contro il professionista.

Nel 1999 il Tribunale olandese accoglieva la domanda attorea in tema di illecito civile, ma rigettava quella sul diritto di marchio, sottolineando che l'intenzione dei governi degli stati del Benelux fosse quella di negare la registrazione dei suoni quali elementi distintivi di marchi.

La società presentava allora ricorso per Cassazione. La Cassazione decide di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea alcune questioni pregiudiziali, tra le quali: 1: a) l'art. 2 della Direttiva deve essere interpretato come ostacolo a che i suoni o i rumori possano essere considerati marchi; b) se no, la Direttiva allora implica che i suoni o i rumori possano essere considerati marchi. 2: a) se no, sub a) quali sono i presupposti, secondo la Direttiva, affinché un marchio sonoro sia suscettibile di riproducibilità grafica ex art. 2, e in che modo deve essere depositato questo marchio. Se i requisiti menzionati *sub a)* previsti dalla Direttiva siano soddisfatti qualora il suono o il rumore siano depositati in modo differente sotto forma di note musicali, di descrizione in parole sotto forma di una onomatopea, una descrizione in parole sotto altra forma, una riproduzione grafica come la trascrizione di un suono, un supporto sonoro allegato al formulario di deposito di domanda di marchio, un supporto digitale ascoltabile via internet, una combinazione qualsiasi tra queste possibilità, o altro sistema equipollente, e in caso affermativo, quale.

Preliminarmente la Corte rileva che, in tema di acquisizione e di conservazione del diritto del marchio, le di-

scipline dei singoli stati membri dovranno prevedere regole il più possibili uniformi tra loro, al fine di evitare il pregiudizio al singolo scambio di merci e/o servizi, o addirittura falsare la concorrenza.

La Direttiva 89/104/CE deve essere interpretata quindi in modo uniforme per quanto concerne l'individuazione dei segni oggetto di registrazione. L'art. 2 «Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa» contiene l'elenco dei segni previsti. Recita: «Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese». L'art. 3 recita: «Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa; b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo».

Secondo una Giurisprudenza consolidata della medesima Corte tale elenco di cui all'art. 2 della Direttiva non ha carattere esaustivo, perché qui si citano solo i segni che possono essere percepiti o percepibili visivamente e quindi rappresentati attraverso lettere o caratteri scritti o attraverso immagini. Di contra un segno, per poter essere registrato come marchio, deve essere suscettibile di riproduzione grafica ed atto a distinguere un prodotto di una impresa piuttosto che da quello di un'altra. Di fatto che l'art. 2 non abbia inserito nell'elenco i marchi sonori non significa che debbano per questo essere automaticamente esclusi, ragionamento analogo tra l'altro è stato fatto anche per i c.d. marchi olfattivi.

La Corte assume che i suoni o i rumori sono idonei, in linea di principio, ad essere registrati come marchi, purché aventi capacità distintiva di prodotti / servizi, senza creare confusione nel pubblico.

In altri termini i segni sonori, così come per i segni olfattivi, possono essere registrati come marchi quando sono di per sé idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e che siano suscettibili di rappresentazione grafica, attuabile attraverso immagini, linee o caratteri che siano chiari, precisi, completi ed esaustivi di per sé, facilmente accessibili, intelligibili, durevoli ed oggettivi.

Naturalmente bisogna che il richiedente specifichi nella domanda di registrazione che il segno depositato deve

essere inteso come segno sonoro, in caso contrario non solo il pubblico, ma anche l'autorità di registrazione potrebbe essere indotta a ritenere che si tratti di marchio denominativo o figurativo.

Per quanto concerne poi la rappresentazione grafica dei segni sonori la Corte afferma che «una mera riproduzione grafica come le prime nove note di "per Elisa" o "il canto di un gallo" difetta di precisione e chiarezza e non consente pertanto di determinare l'estensione della tutela richiesta». Non è quindi idonea a costituire una riproduzione grafica di tale segno, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 89/104/CE.

Anche nel caso di una semplice onomatopea si deve rilevare l'indeterminatezza dell'oggetto della registrazione. Inoltre queste sono percepite in modo diverso a seconda della lingua, degli accenti di ciascun paese. In assenza quindi di qualsiasi altra precisazione questa non costituisce una riproduzione grafica del suono o del rumore che intende imitare.

In ultimo la Corte afferma che una sequenza di note priva di altre informazioni non costituisce una riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2, poiché non è né chiara, né precisa e né completa. Un pentagramma invece, completo di chiave musicale, note e pause riproduce abbastanza fedelmente una sequenza di suoni che compongono la melodia di cui si chiede la registrazione, e tale modalità di riproduzione è conforme ai requisiti di cui sopra fissati dalla Corte.

In altri termini quindi, a chiusura del commento della vicenda in esame, ma si veda anche il marchio per il jingle per la Mc Donald's International Company Ltd., il segno sonoro non può essere fissato come marchio se rappresentato graficamente mediante una mera descrizione consistente per esempio nelle note o in una semplice sequenza di esse, che compongono un'opera musicale conosciuta, ovvero, mediante una semplice onomatopea senza alcuna ulteriore precisazione.

Se il segno sonoro, al contrario, è rappresentato graficamente mediante un pentagramma diviso in battute, chiave musicale e pause, soddisfa i requisiti richiesti dalla Corte e può essere quindi oggetto di registrazione come marchio.

A. COLOMBO, dal sito
www.filodiritto.com

Spunti *interdisciplinari*

La concorrenza perfetta

L'articolo 41 della Costituzione è espressione del principio della libertà di iniziativa economica. Questo principio è alla base del regime concorrenziale e libero tipico del nostro sistema economico.

Il principio della concorrenza perfetta è, in realtà, un modello teorico in quanto oggi è sempre più forte la tendenza delle imprese alla concentrazione aziendale.

Esercitazione:

Con l'aiuto dell'insegnante di economia politica individua le condizioni economiche necessarie per un mercato di concorrenza perfetta. Poi, definisci quando si raggiunge l'equilibrio di mercato e rappresentalo graficamente.