

MARCHI E DISEGNI COMUNITARI

Terza Edizione – 11 luglio 2013



Unioncamere
Veneto



Camera di Commercio
Venezia

ANALISI DI CASI GIURISPRUDENZIALI

Maurizio Borghese , Avvocato, Studio Legale Borghese

DESIGN E FORMA DEL PRODOTTO

ASPETTO ESTERIORE



PROFILO ESTETICO

ASPETTO FUNZIONALE



PROFILO TECNICO

RAPPORTO TRA DESIGN (DISEGNO-MODELLO) E FUNZIONE TECNICA ARTT. 31 E 36 C.P.I.





Modello di cappello



Rosa shocking









Primo modello di sahariana
realizzato da Yves Saint
Laurent, pubblicata su
Vogue Edizione francese nel
1968

Foto di Franco Rubartelli

LUISA SPAGNOLI S.P.A./ xx S.R.L. + yy S.R.L.
TRIBUNALE DI NAPOLI (2012)



L. S. ha realizzato e presentato sul mercato una varietà di modelli nuovi, con linee e forme di assoluta originalità, le cui caratteristiche sono tutelate anche attraverso specifiche registrazioni presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi .
In particolare si evidenziano i seguenti modelli di abito ...

Abito “CARMELINA”: domanda modello n. MI2010O000038 depositato in data 9 marzo 2010 relativo alla collezione LS A/I 2010/2011



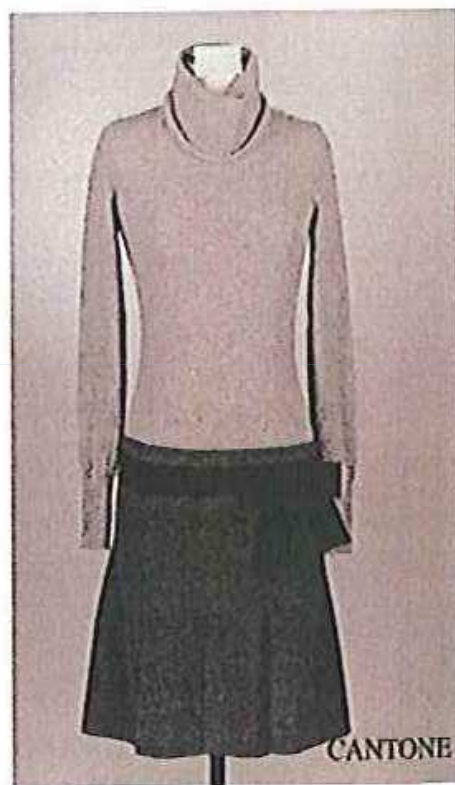
Abito "GRADINO": domanda modello n. MI2010O000039 depositato in data 9 marzo 2010 relativo alla collezione LS A/I 2010/2011



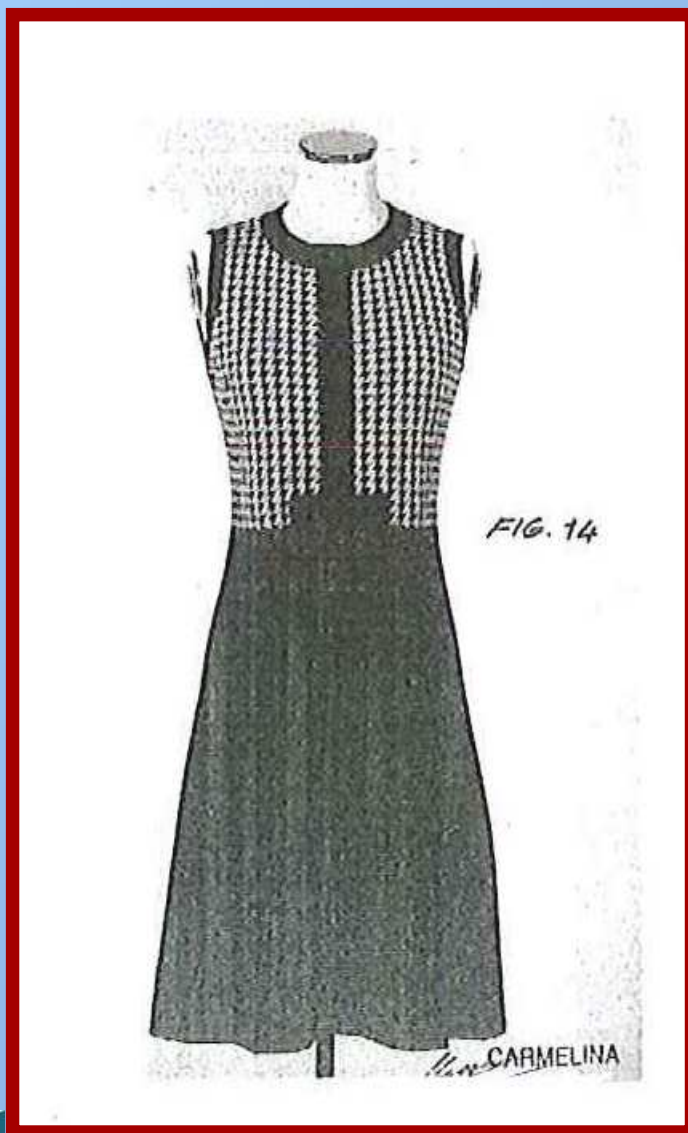
**Abito "MORDENTE": modello n. 96146 depositato in data 31 agosto 2009
relativo alla collezione LS P/E 2010**



Abito “CANTONE”: modello n. 95665 depositato in data 2 marzo 2009 relativo alla collezione LS A/I 2009/2010



Capi in contraffazione venduti in una nota catena di negozi e
contrassegnati con il relativo marchio



Modello azionato LS



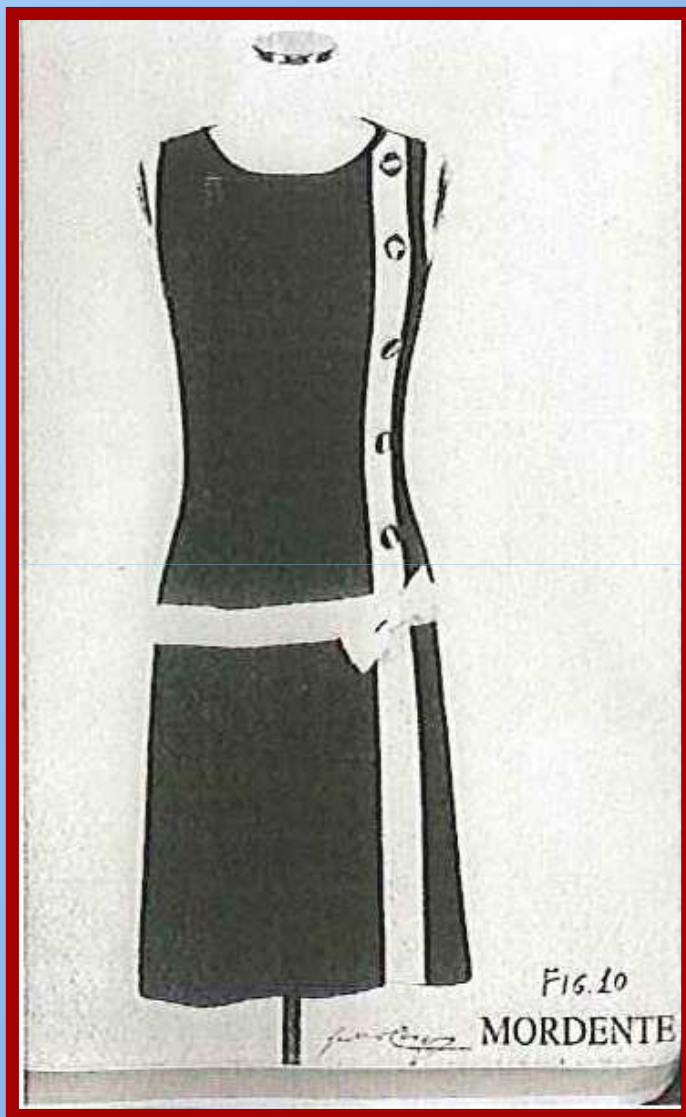
Modello contestato



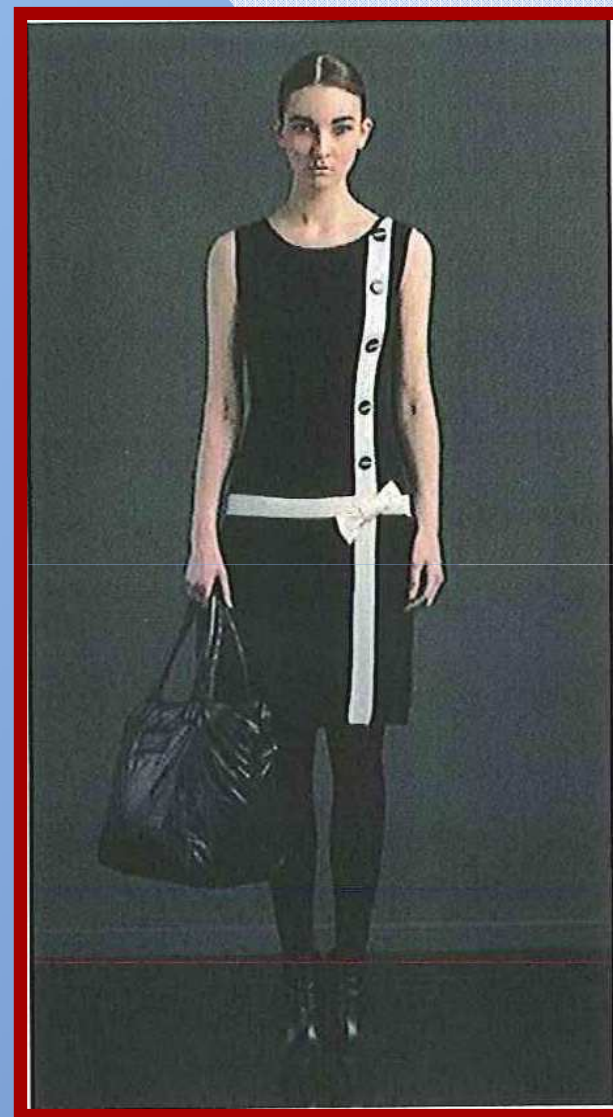
Modello azionato LS



Modello contestato



Modello azionato LS



Modello contestato



Modello azionato LS



Modello contestato

- Riproduzione delle medesime caratteristiche di linee e forme dei modelli registrati : l'effetto d'insieme dei modelli in contestazione non differisce minimamente dai modelli registrati LS
- Utilizzo di tessuti e materiali di qualità discutibile rispetto agli originali
- Vendita a prezzi inferiori di quelli applicati dalla ricorrente

Ordinanza del Tribunale di Napoli del 05.04.2012

*«(...)La domanda della società ricorrente va accolta nei confronti della società xxx in quanto fondata.
(...) L'avvenuta lesione del diritto di privativa con riferimento ad alcuni modelli (...) regolarmente registrati risulta sufficientemente comprovata con la copia dei certificati di registrazione dei modelli contestati (...)».*

(...)

«Deve, innanzitutto, essere disattesa l'eccezione, formulata dalla società xxx, di assenza, nei modelli in contestazione, dei caratteri della novità e della originalità; tutti i modelli rappresentati fotograficamente nel ricorso, dei quali viene affermata la contraffazione da parte della società resistente, devono infatti ritenersi caratterizzati per le forme, la fantasia dei tessuti, l'accostamento delle fantasie e dei colori, ed i particolari, pur riprendendo, come dedotto dalla resistente, detti modelli, la moda anni '60. (...)»

(...)

«L'esame dei capi commercializzati dalla società xxx porta inevitabilmente a concludere per l'affermazione di un'illecita contraffazione di modelli, attesa l'evidente imitazione degli stessi, riproducendo, i capi della resistente, modelli che presentano disegni, fantasie e colori, con i relativi abbinamenti, del tutto identici a quelli della ricorrente e tali da suscitare, nel consumatore, anche esperto, l'impressione generale di uguaglianza dei modelli e confondibilità degli stessi, non sussistendo alcun elemento, seppur minimo, differenziante (...).

Le conclusioni sopra prese conducono altresì a riconoscere, nell'attività della resistente, una concorrenza sleale per imitazione servile »

(...)

«Non può invece riconoscersi, quanto meno nella presente fase del giudizio, un'attività di concorrenza sleale parassitaria. (...) Ed invero, affinché sia configurabile un atto di concorrenza sleale parassitaria, non è sufficiente un singolo atto imitativo, ma una complessiva condotta di pedissequa e reiterata riproduzione degli altrui “passi commerciali” »

(...)

«Dunque, stante l'accertata esistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, la domanda della ricorrente deve essere accolta»



PQM

- Inibitoria;
- Sequestro della merce ritirata e del relativo materiale pubblicitario;
- Sequestro della documentazione contabile
- Penale

TRIBUNALE DI MILANO

12-14/07/2006 E 17/07/2006

Borsa Kelly



Borsa Birkin



A tali borse è stata concessa la tutela concorrenziale contro l'imitazione servile in quanto considerate segni distintivi di fatto

Paciotti S.p.A. / xy s.r.l

TRIBUNALE DI NAPOLI (2008)



La Paciotti S.p.A. proponeva ricorso cautelare per sequestro ed inibitoria, lamentando la riproduzione, da parte della societa'xy srl, della suola per calzature di cui al brevetto per modello di sua titolarità

Ordinanza del Trib. Napoli Sez. Spec. P.I.I. del 05.05.2005



il Tribunale accoglieva la domanda cautelare e disponeva il sequestro delle suole, inibendo alla xy s.r.l. la fabbricazione, la vendita e la commercializzazione, in qualsiasi forma, delle suole in contraffazione del modello registrato

«Il citato art. 2598 n. 1 c.c. riguarda solo le forme che hanno funzione esclusiva di evitare che i prodotti vengano tra loro confusi, e cioè le forme eccentriche ed arbitrarie, e non anche quelle che, pur dotate di capacità distintiva abbiano contestualmente carattere funzionale sotto l'aspetto tecnico od estetico; ciò si verifica allorché la ripetizione delle caratteristiche formali non si limiti ai profili resi necessari da quelle funzionali del prodotto, ma si ponga a profili assolutamente non essenziali alla funzione, quali ad esempio, l'adozione di un determinato colore o di altri particolari formali del tutto indifferenti alla dimensione funzionale del prodotto»

Sentenza del Trib. Napoli Sez. Spec. P.I.I. del 04.07.2008



A conclusione della successiva fase di merito, il Tribunale, accoglieva la domanda proposta dalla Paciotti s.p.a., inibendo alla xy s.r.l. la fabbricazione e la commercializzazione delle suole in contraffazione di quella di cui alla registrazione come modello, disponendo, oltre alla distruzione degli esemplari rinvenuti in sede di esecuzione del provvedimento di sequestro, anche l'assegnazione in proprietà alla Paciotti dei mezzi e dei macchinari utilizzati per produrre i modelli di suola in contraffazione.

TRIBUNALE DI MILANO

Ferrari s.p.a / A. s.p.a. + 2

Ordinanza del 02.08.2008 e ordinanza collegiale del
05-11.09.2008 in sede di reclamo



CASO MODELLINI ED AUTO DA CORSA



RAPPORTO TRA IMPRESE E DESIGNER





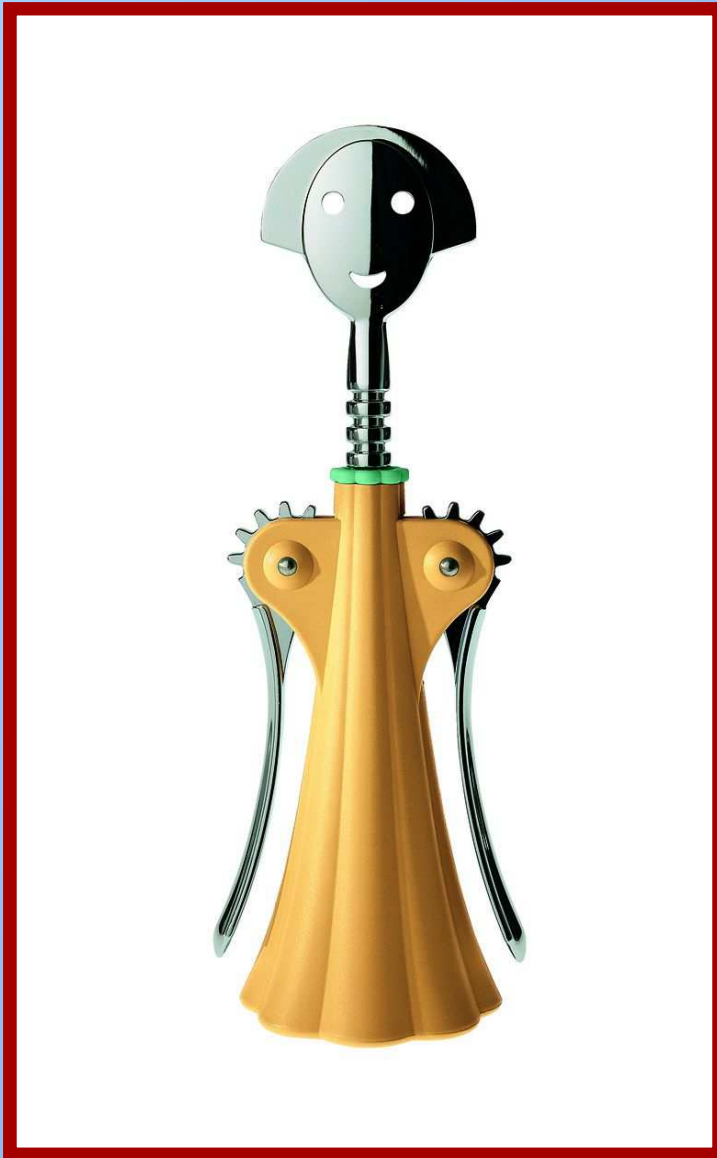
Caffettiera napoletana di Alessi – designer Dalisi



Modelli di caffettiere napoletane realizzati da Dalí

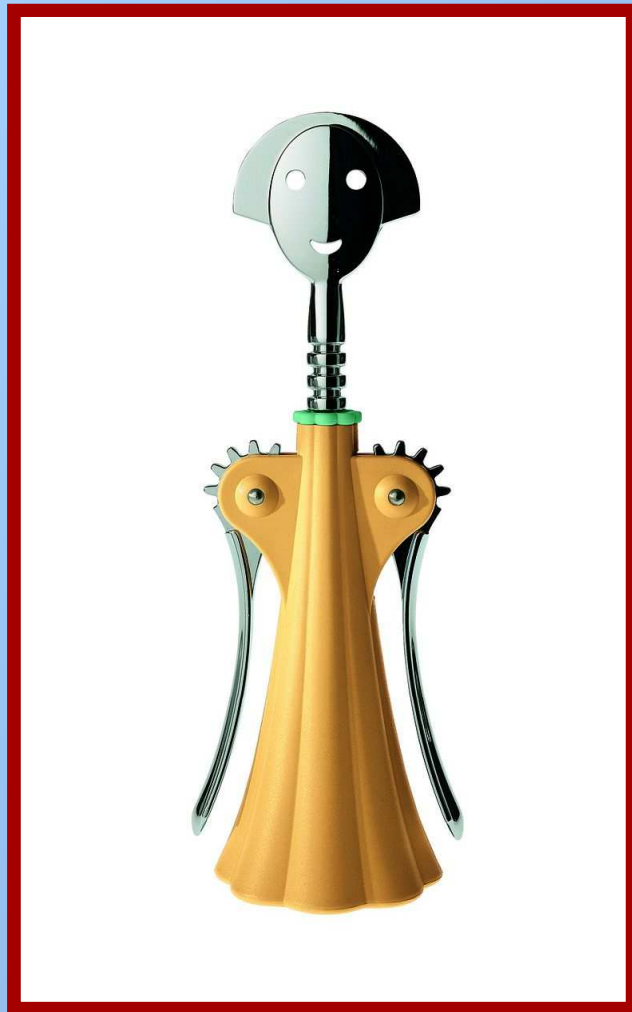
ALESSI S.P.A./ A. T. s.r.l. + G. s.r.l.
TRIBUNALE DI NAPOLI (2012)





Cavatappi Anna G. - ART:
AM01, immesso in commercio
fin dal 1994 e raffigurante una
sagoma femminile.

Il cavatappi è stato ideato e
realizzato dal designer A.
Mendini ed è protetto da
brevetto per modello
internazionale DM/028 456 del
24.1.1994, rinnovato in data
19.1.2004



Cavatappi originale Alessi



“Apribottiglie Lady” in contraffazione
venduto dalla società G. s.r.l. ed importato e
commercializzato da A.T. s.r.l.

Tribunale di Napoli, sez. spec. in P.I.I. Ordinanza del 29 aprile 2008

Il decreto di inibitoria, sequestro e descrizione , emesso inaudita altera parte in data 07.04.2008, «*merita integrale conferma alla stregua delle seguenti considerazioni:*

- *la protezione in questione risulta rinnovata nel 2004 ;*
- *(...) il prodotto in questione (...) costituisce espressione di originale sforzo di design industriale che è riuscito a dare, sia pure nell'indubbia coercizione dovuta alla funzione svolta, un indiscutibile profilo aggiuntivo in termini di forma creativa ed eleganza comunicativa »*



Conferma del provvedimento, pubblicazione dello stesso ed invio degli atti al PM per l'elusione da parte delle convenute dell'ordine del giudice all'esibizione delle scritture contabili

A seguito del rigetto del reclamo azionato dalle resistenti e
dell'instaurazione del giudizio di merito



Tribunale di Napoli, sez. spec. in P.I.I. Sentenza n. 12420/12 del 15.11.2012

«(...)Parte convenuta eccepisce il difetto di individualità del modello. Deduce in particolare che tutti gli apribottiglie avrebbero naturale forma a sagoma femminile e contesta l'originalità del prodotto. (...) Ciò premesso appare evidente che la deduzione di parte convenuta è assolutamente infondata; il Collegio ritiene infatti non condivisibile l'affermazione che tutti gli apribottiglie avrebbero naturalmente la forma di un corpo di donna e che tale forma sarebbe imposta dalla funzione stessa dell'oggetto».

(...)

«D'altro canto parte convenuta non ha indicato o provato l'esistenza di alcun prodotto simile sul mercato . Ciò premesso appare evidente che l'apribottiglie importato dalla convenuta a. e venduto da g. sia del tutto identico a quello oggetto della privativa azionata».

PQM → -Accertamento contraffazione
-Inibitoria
- Condanna al risarcimento
-Previsione penale

CA.BE.F ITALIA S.R.L./ N. S.R.L. + A.G. TRIBUNALE DI NAPOLI (2013)

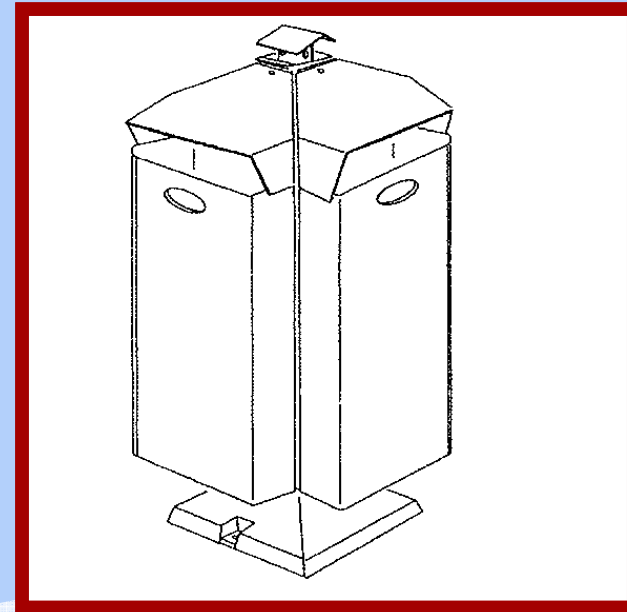


Con ricorso cautelare del 18 febbraio 2013



La società Ca.be.f, Italia s.r.l. giovane azienda specializzanda nel settore della raccolta dei rifiuti, adiva il Tribunale di Napoli contestando la contraffazione del disegno- modello n. 80597, dal titolo “*Gruppi di contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti.*” rilasciato dall’UIBM il 7 maggio 2003.

Il titolo di
privativa azionato
ha ad oggetto varie
forme di
contenitori per la
raccolta
differenziata dei
rifiuti, tra cui in
particolare, quella
indicata come
modello n. 1



Si tratta di contenitore dotato di una struttura scatolare sviluppata in verticale lungo uno stelo e divisa in quattro vani disposti a grappolo: sistema modulare destinato ad accogliere una specifica tipologia di rifiuti.



Prodotto
assunto in
contraffazione



Ordinanza del Trib. Napoli
Sez. Spec. in materia d'Impresa del
21.06.2013

«(...) In conformità alle indicazioni del legislatore comunitario, dal testo riformulato dell'art. 5 del d. lgs. 95/2001 sono stati eliminati sia l'aggettivo "ornamentale" che il requisito dello "speciale ornamento" richiesti, invece, dalla norma precedente ai fini della concessione della privativa.

(...)

« Va notato che (l'odierno)requisito del carattere individuale pone la soglia di proteggibilità del disegno o modello ad un livello più modesto rispetto al precedente requisito dello “speciale ornamento”. Da un lato infatti, si osserva che (...) la tutela in esame viene ricollegata, più che a manifestazioni della creatività dell'autore, alla percezione del pubblico, ovvero all'apprezzamento di quelle specifiche forme caratterizzanti».

(...)

«L'ABBASSAMENTO DELLA SOGLIA DI ACCESSO ALLA TUTELA è inoltre sottolineato dalla figura di riferimento individuata, cioè quella dell'utilizzatore informato, che deve essere individuato nel destinatario del prodotto che, per cultura ed esperienza, possiede una conoscenza media del settore merceologico del prodotto in questione ed è in grado, per effetto di tale conoscenza, di apprezzare come decisive alcune differenze tra i modelli in conflitto che sarebbero, invece, agli occhi dell'uomo della strada, inidonee a conferire al disegno o modello, di cui si chiede tutela, un differente impatto visivo».

(...)

La definizione del carattere dell'individualità, necessario per ottenere la registrazione del modello, va utilizzata anche nell'accertamento della contraffazione. Nella specie si tratta di lievissime differenze, costituenti dettagli insignificanti, che non possono alterare l'impressione generale data dai modelli in questione, anche agli occhi di un osservatore attento ed informato.»

Citycar Smart / Buble

Ord. Trib. Torino

Sez. Spec. P.I.I. del 20.03.2008



La Daimlerchrysler, società titolare del modello e del marchio comunitario tridimensionale della city car “Smart”, propone ricorso avverso la Nordxxx, per aver avviato in Europa la commercializzazione di un modello di auto cinese – “Noble” o “Buble” – simile al proprio. Il Tribunale, accoglieva il ricorso, disponendo inaudita altera parte il sequestro delle vetture.

«L'esclusione della contraffazione di un modello comunitario, in quanto quello di cui si afferma l'illiceità produce in realtà un'impressione generale diversa da quella suscitata dal primo, non osta all'accertamento, con riferimento ai medesimi prodotti, che la forma del secondo costituisca contraffazione di quella del primo, registrato anche come marchio comunitario...omissis»

«La forma della Smart può essere validamente registrata come marchio comunitario perché non è imposta dalla natura del prodotto, non è necessaria per il conseguimento di determinati risultati tecnici e non è l'unico elemento che dà valore sostanziale alla vettura»

«La doppia tutela della forma della Smart come modello e come marchio è ammissibile ma le due privative operano diversamente perché per il marchio bisogna fare riferimento al consumatore medio dotato di un livello medio di attenzione mentre per il modello il referente è l'utilizzatore informato, ossia una persona che, se non proprio esperta nel settore certa molto più attenta nei dettagli»

Fiat /Great Wall

Ord. Trib. Torino

Sez. Spec. P.I.I. del 15.07.08



«Premesso che la protezione garantita dal Regolamento Comunitario sui disegni e modelli non è limitata ai disegni e modelli identici a quello registrato, ma si estende anche ai disegni e modelli che presentano differenze a meno che tali differenze siano idonee a produrre un'impressione generale diversa, deve ritenersi che nel campo degli autoveicoli il giudizio di interferenza concerne la sagoma del singolo prodotto vista in modo dinamico nelle varie angolazioni e posizioni in cui il veicolo si espone concretamente alla percezione dell'utilizzatore informato, e cioè di chi ha un certo livello di confidenza con il prodotto (in applicazione di questo criterio il Tribunale di Torino ha ravvisato l'interferenza della vettura cinese "Peri" rispetto al modello comunitario della "Nuova Panda")».



Nel caso di specie “il carattere individuale” della Fiat panda deriverebbe dalle « *forme generali del volume tridimensionale costituente il volume globale dell'autovettura* » : tale sagoma è stata quasi integralmente ripresa dalla “Peri” in quanto i corpi delle due autovetture, se sovrapposte, sono pressoché coincidenti e le differenze esistenti tra le due autovetture , sono da considerarsi secondarie ed irrilevanti.

CASO “NIVEA/LEOCREMA” TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. SPEC. IN P.I.I.



FORMA DEL PRODOTTO E MARCHIO
TRIDIMENSIONALE

Grazie per l'attenzione ...

REALIZZAZIONE: Avvocato Maurizio Borghese
Dott.ssa Ilaria Ippolito



STUDIO LEGALE BORGHESE
Palazzo Calabritto - 80121 Napoli
tel. 0817649222 - 0817649205
fax 0817640697
info@studiolegaleborghese.com
www.studiolegaleborghese.it