

La tutela giurisdizionale della moda

Francesca Ferrari

Diritto processuale civile - Università dell'Insubria

Eptalex

«Fashion Law»

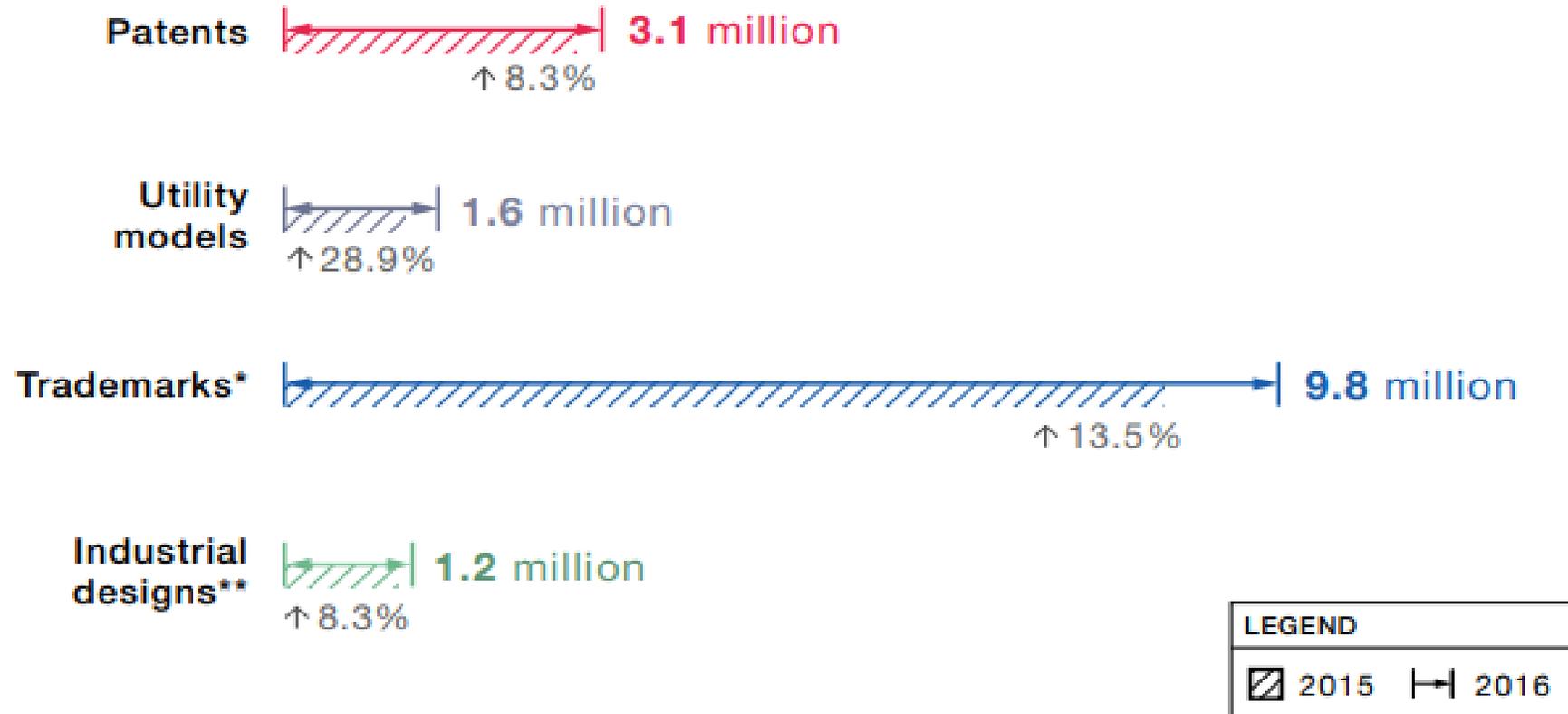
Verona

20 giugno 2018

GLI ATTORI ISTITUZIONALI ITALIANI, EUROPEI ED INTERNAZIONALI

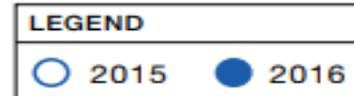
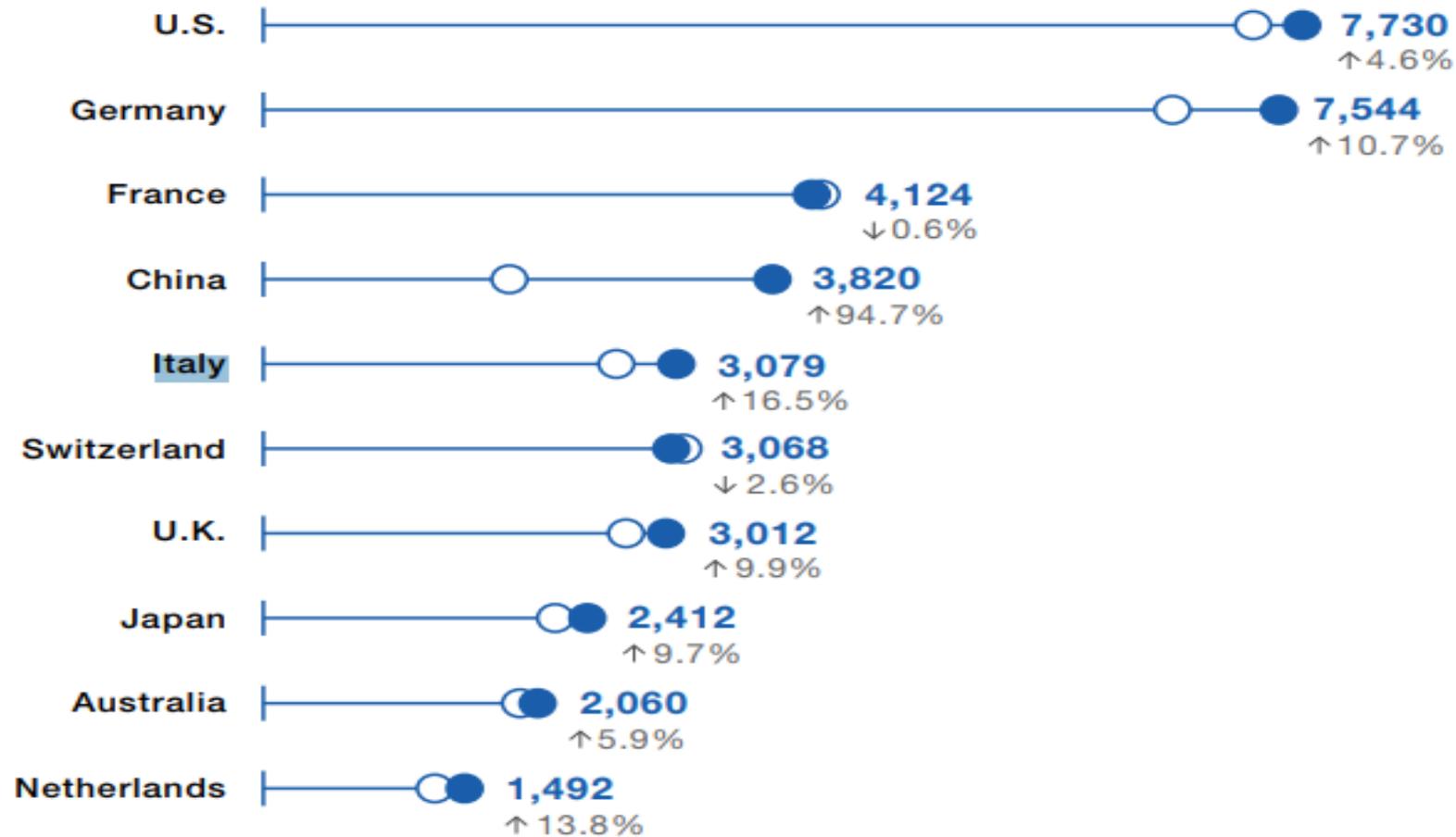
- l'**UIBM** con sede a Roma, per la registrazione di brevetti e marchi italiani;
- l'**EPO** - European Patent Office per il brevetto europeo;
- L'**EUIPO** – European Intellectual Property office, per il marchio e il design europeo;
- l'**OMPI** (Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale) che ha sede a Ginevra per la domanda internazionale di brevetto (secondo la cd. procedura PCT -Trattato di Cooperazione Internazionale) e per il marchio internazionale

FACTS AND FIGURES*



* Dati OMPI - WIPO Statistics Database, September 2017

Domande di marchio internazionale



Domande di brevetto europeo dati EPO 2018

Aumento del 4,3% tra il 2016 e il 2017

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Italy	4.330	3.879	4.078	3.970	3.744	3.706	3.649	3.986	4.172	4.352



TUTELA GIURISDIZIONALE DELLA MODA

- ▶ Tutala giurisdizionale dei diritti della moda = tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
- ▶ Adeguata tutela dei diritti di proprietà industriale = incremento della competitività delle imprese italiane.
- ▶ Codice della proprietà industriale: d.lgs. n. 30/2005:
 - *Corpus normativo* nuovo;
 - Entrata in vigore: 19 marzo 2005;
 - Riassetto della disciplina della proprietà industriale;
 - Recepisce (ed abroga) le leggi speciali precedenti (l.m., l.i. etc.);
 - Solo proprietà industriale (no diritto d'autore: l. n. 633/1941):
 - «Codice delle sezioni specializzate»;
 - Modifiche: d.lgs. n. 140/2006 e dir. *Enforcement* (2004/48/CE), decreto correttivo del c.p.i. (d.lgs. n. 131/2010).

AZIONE DI CONTRAFFAZIONE

- ▶ **Contraffazione:** peggior pericolo per l'imprenditore nell'ambito della moda
- ▶ L'Osservatorio europeo sulle violazioni della proprietà intellettuale (EUIPO) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno effettuato uno studio sul commercio globale di **merci contraffatte e usurpative**, intitolato "*Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact*", dell'ottobre 2016.

- ▶ Il risultato di questo studio è il report «EUROLAB Special Briefing Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact» dell'ottobre 2016, secondo il quale:
 - le importazioni di merci contraffatte e usurpative valgono quasi 338 miliardi di euro l'anno, ovvero circa il **2,5% delle importazioni globali**; questo dato è ancora più elevato nell'UE, in cui merci contraffatte e usurpative sono pari a fino al **5% delle importazioni**, ovvero circa 85 miliardi di euro;
 - i marchi italiani, francesi e degli USA sono i più colpiti;
 - le merci contraffatte e usurpative possono provenire da tutte le economie e **le economie emergenti giocano un ruolo importante in questo fenomeno, sia come produttori di beni contraffatti, sia come zone di transito**;
 - i contraffattori ricorrono sempre più a piccole spedizioni, a causa dell'aumento del commercio elettronico oltre che per ridurre il rischio e le conseguenze finanziarie di un'eventuale individuazione.

- ▶ Secondo lo studio **Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union**, ottobre 2016, svolto congiuntamente dall'EU IPO e dall'EPO:
- ▶ «Il valore e la stabilità offerta alla società dalle **industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale** si riflettono nell'osservazione che, mentre altri settori stentavano, le imprese in questione hanno mostrato una particolare resilienza durante e dopo la crisi economica mondiale. **Nel periodo 2011-2013, tali settori hanno contribuito al commercio estero dell'UE con l'86 % delle importazioni e il 93 % delle esportazioni, e al PIL per il 42 %1. Tuttavia, i reati contro i diritti di proprietà intellettuale, calcolati in un valore pari a 461 miliardi di USD all'anno a livello mondiale, interessano pressoché tutti i prodotti e le aree geografiche»**

La lotta alla contraffazione

- ▶ Lotta al *gray market* - distribuzione in negozi diversi da quelli voluti dalle *maison*: soluzione ritrovata nella tracciabilità, oggi garantita tramite l'inserimento di un tag Rfid.
- ▶ Lotta alla contraffazione *strictu sensu*: l'esplosione del fenomeno favorito dalla globalizzazione e dall'*ecommerce* obbliga le aziende ad adottare nuove soluzioni, tra le quali:
 - il sigillo QrQ, un codice bidimensionale diverso per ogni prodotto;
 - Safe 79, un inchiostro termocromico per filari, pelle o plastica, che evidenziato a raggi ultravioletti svela un codice numerico;
 - Certilogo, che completa l'etichetta dei prodotti con un QrCode.

La lotta alla contraffazione/ Facts and figures/Report Commissione UE 2017

7. PROVENANCE

China is the main country (i.e. 80%) where suspected IPR infringing goods were coming from at the moment of the detention, and which were not released. As in former years, Hong Kong, China, Vietnam, Turkey and India remain in the 'top 7'. Pakistan and Cambodia appear this year in the top 5 due to large detentions of cigarettes.

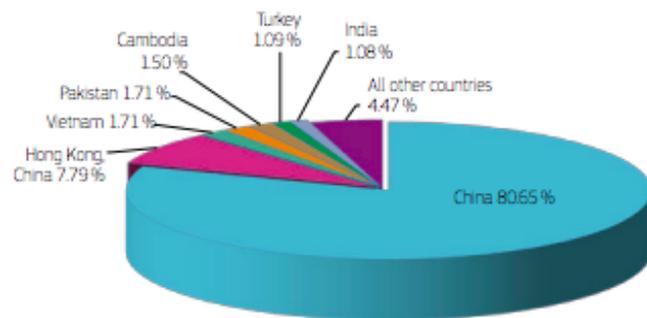


Chart 10 - Country of provenance by articles

With regard to the countries of provenance in relation to value, the list of countries is partly identical to that of former years with the exception of the United Arab Emirates, which re-appeared again after 2012, and Pakistan.

A further breakdown according to each category of products is given in Annex 5.

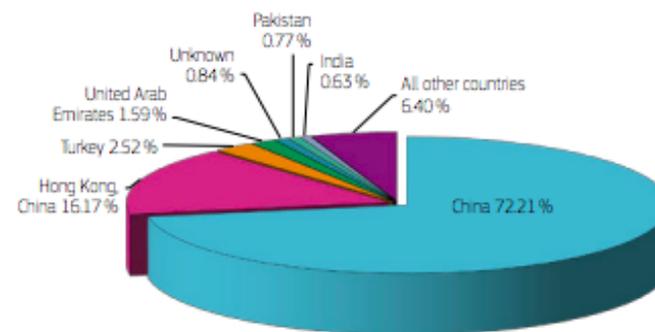


Chart 11 - Country of provenance by value

- ▶ Settore «proprietà industriale» peculiare: necessità di strumenti di tutela veloci

COME? Provvedimenti cautelari

SEZIONI SPECIALIZZATE PER LE IMPRESE

- ▶ Legge delega n. 273/2002 
- ▶ D.lgs. n. 168/2003
 - ❑ **Sedi:** Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia;
 - ❑ Composizione collegiale;
 - ❑ No collegio misto, no esperti;
 - ❑ **Competenza per materia:** marchi (nazionali, internazionali e comunitari), brevetti, modelli di utilità e disegni, diritto d'autore, concorrenza sleale;
 - ❑ Magistrati altamente specializzati.
- ▶ 2012: **Tribunale delle Imprese**
 - ❑ Da 12 a 21
- ▶ C.d. decreto «Destinazione Italia» (d.l. n. 145/2013 → l. n. 9/2014)
 - ❑ Da 21 a 9
 - ❑ **Società con sede all'estero**

STRUMENTI GIURISDIZIONALI a tutela della moda

DISPOSIZIONE NORMATIVE NAZIONALI:

- ▶ D.lgs. n. 30/2005 (C.P.I.)
- ▶ L. n. 633/1941 (*copyright*)

STRUMENTI PROCESSUALI:

- ▶ **Procedimenti cautelari tipici**: sequestro, descrizione, inibitoria, perizia e accertamento, ordine di ritiro dal commercio, trasferimento provvisorio del *domain name* e sequestro conservativo;
- ▶ **Procedimenti cautelari atipici**: provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*;
- ▶ D.lgs. 131/2010: consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
- ▶ Diritto di informazione;
- ▶ Consulenza tecnica.

DESCRIZIONE e SEQUESTRO

- ▶ Art. 129 c.p.i.: disciplina «unitaria» MA funzioni differenti
 - **Descrizione**: assicurare il diritto alla prova (art. 24 Cost.);
 - **Sequestro**: funzione «probatoria» + funzione «ablativa».

- ▶ Prima del decreto correttivo del c.p.i., disciplina differenziata:
 - Art. 128 c.p.i.: descrizione
 - Art. 129 c.p.i.: sequestro

- ▶ **Competenza**: con l'entrata in vigore del decreto correttivo non è più prevista la dicotomia tra competenza funzionale inderogabile del Presidente della Sez. spec. Per la descrizione e competenza del giudice designato per il sequestro. Oggi entrambe le misure sono adottate dal giudice designato

- ▶ **Ratio**: evitare un'eccessiva frammentazione

- ▶ Altra innovazione del decreto correttivo: «**il sequestro subordinatamente alla descrizione**»

DESCRIZIONE

- ▶ Assimilabile ai provvedimenti di istruzione preventiva
- ▶ **Oggetto** ampio: qualunque *res* implicata nella contraffazione, oggetto contraffatto, mezzi adibiti alla sua produzione (linea di produzione), elementi di prova concernenti la violazione e la sua entità.
- ▶ Utile quando i prodotti contraffatti non siano ancora stati immessi nei circuiti commerciali o presentino un valore economico elevato
- ▶ *Fumus boni iuris e periculum in mora*
- ▶ *ante causam* o in corso di causa
- ▶ anche *inaudita altera parte* → *periculum* qualificato
- ▶ **Competenza**: giudice designato (dal 2010)
- ▶ Sommarie informazioni
- ▶ **Esecuzione**: ufficiale giudiziario, presso i luoghi in cui la contraffazione è in atto. Accesso ai luoghi privati e invasione dell'altrui sfera di riservatezza. In pratica verbale in cui l'U.G. descrive la *res* (con eventuale foto)
- ▶ **Procedimento**: rito cautelare uniforme, in quanto compatibile
- ▶ **Provvedimento conservativo, strumentalità rigida**

SEQUESTRO INDUSTRIALE

- ▶ Art. 129 c.p.i.
- ▶ **Oggetto**: alcuni o tutti gli oggetti costituenti violazione di un diritto di proprietà industriale, i mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione
- ▶ Oggetto eterogeneo → **eterogeneità di funzioni** (probatoria o inibitoria)
- ▶ **Misura conservativa o anticipatoria?** Dipende dall'oggetto
- ▶ **Natura** del sequestro industriale dibattuta:
 - a) Sequestro penale,
 - b) Sequestro conservativo,
 - c) Sequestro giudiziario (di beni o di prove o entrambi);
 - d) Provvedimento *sui generis*.

Segue:

- ▶ *Fumus boni iuris* (con ausilio del c.t.u.) e *periculum in mora* (*in re ipsa*?)
- ▶ **Procedimento:** rito cautelare uniforme, in quanto compatibile
- ▶ **Esecuzione:** Ufficiale giudiziario
- ▶ *Inaudita altera parte* (necessità di una rigorosa vigilanza: artt. 111 Cost., 50.4 TRIPs e la direttiva *Enforcement*) o lite pendente
- ▶ Beni conservati da un custode o dall'Ufficiale giudiziario
- ▶ **Sequestro in fiera** (art. 129.3 c.p.i.)

Periculum in mora

- ▶ Le misure di natura cautelare della descrizione e del sequestro dovrebbero soggiacere alla necessaria dimostrazione da parte del ricorrente della sussistenza del *periculum in mora*.
- ▶ La giurisprudenza maggioritaria ritiene, tuttavia, che **tale requisito possa considerarsi *in re ipsa***, in quanto ha ad oggetto danni suscettibili di sviluppi incontrollabili ed imprevedibili (si pensi alle condotte di contraffazione di prodotti e alle conseguenze sul piano dello sviamento della clientela).
- ▶ Per la dottrina la valutazione giudiziale in ordine alla sussistenza del *periculum* deve comunque e sempre essere compiuta caso per caso, non potendosi escludere in linea di principio che la tenuità del danno, la sua agevole quantificazione, o il tempo trascorso dall'inizio della condotta di asserita violazione consentano di ritenere non integrato il *periculum* necessario ai fini della concessione della misura.
- ▶ In ogni caso, in materia di descrizione il requisito del *periculum* in mora richiede presupposti meno rigorosi rispetto a quelli ai fini della concessione del sequestro c.d. industriale, essendo la prima una misura che non determina mai il blocco totale della attività produttiva dell'azienda

Un esempio sul *periculum*: caso LEBEBE'

- ▶ Tribunale delle Imprese di Firenze, 19 luglio 2017
- ▶ «Il *periculum in mora*. Anche tale requisito deve ritenersi presente, in quanto, in ragione della condotta illecita, sussiste in *re ipsa* il rischio che la società ricorrente possa subire un danno difficilmente ristorabile per effetto della perdita e/o dello sviamento della clientela in ragione della confusione che può ingenerare nel consumatore nell'ambito del mercato di riferimento e tenuto conto, altresì, della commercializzazione e della pubblicizzazione dei suddetti monili, da parte della resistente, anche tramite il canale web.»

Femminuccia LEBEBE'



Bimba OROBIMBI



INIBITORIA

- ▶ Art. 131 c.p.i. (≠ inibitoria definitiva ex art. 124 c.p.i.)
- ▶ In passato, in assenza dell'inibitoria cautelare: [art. 700 c.p.c.](#)
- ▶ **Scopo**: scongiurare la reiterazione o l'aggravarsi degli effetti della condotta illecita
- ▶ Contro violazioni attuali o potenziali
- ▶ Ordine provvisorio di *non facere infungibile* (contenuto negativo) + ordini di *facere* di natura restitutoria
- ▶ Strumento utilizzabile anche all'inverso, da terzi concorrenti avverso al titolare della privativa?

L'inibitoria nei confronti dell'hosting provider

- ▶ Tribunale delle Imprese di Milano, 17 giugno 2017

Un deciso passo in avanti nella tutela e nell'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale delle società che operano nell'industria del lusso e della moda:

- ▶ Il Tribunale pronuncia, in via cautelare, a favore di ROLEX Italia S.p.a., un provvedimento inibitorio nei confronti di due società straniere attive nell'offerta in vendita attraverso portali web di un numero considerevole di orologi da muro e da tavolo in formato king size riproducenti i celebri marchi, nonché le caratteristiche estetiche distintive degli oggetti originali da polso
- ▶ Il Tribunale pronuncia l'inibitoria, impedendone in tal modo la futura commercializzazione e bloccando definitivamente l'accesso ai siti Internet **tramite l'intervento dell'hosting provider**, anch'esso chiamato a rispondere della condotta contraffattiva.

Segue:

- ▶ **Oggetto:** inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso del prodotto contraffatto
- ▶ Inibitoria cautelare anticipa gli effetti dell'inibitoria di merito
- ▶ **Destinatario** dell'inibitoria: soggetto che può eseguirla. Deve essere indicato nel ricorso (NO *in incertam personam*, ≠ descrizione e sequestro)
- ▶ **Procedimento:** rito cautelare uniforme
- ▶ Misura cautelare **anticipatoria, strumentalità attenuata**

ANTICIPATORIETA' O CONSERVATORIETA'

- ▶ D.lgs. 5/2003: introduzione della **strumentalità attenuata nel rito societario**
- ▶ 2005: C.p.i. assoggettava il contenzioso industriale al rito societario
- ▶ Legge n. 80/2005: **strumentalità attenuata «generale»** (artt. 669-*octies* e *novies* c.p.c.)
- ▶ D.lgs. 140/2006: introduzione della **strumentalità attenuata nel c.p.i.** (art. 131, c. 1-*bis* ss. c.p.i., oggi art. 132, commi 2 ss. c.p.i)
- ▶ Problema: quali sono i provvedimenti anticipatori e quali quelli conservativi?
- ▶ Problema 2: compatibilità tra la strumentalità attenuata prevista dalla normativa nazionale e la normativa internazionale (*TRIPs*, dir. *Enforcement*, Accordo istitutivo dell'*UPC*, Regolamento OESC)
- ▶ **Strumentalità rigida**: termine per l'instaurazione del giudizio di merito è di 20 gg. Lavorativi o 31 di calendario (≠ 669-*novies* c.p.c.: 60 gg.)

ORDINE DI RITIRO DELLE MERCI DAL COMMERCIO

- ▶ Art. 131.1 c.p.i.
- ▶ *Misura correttiva*
- ▶ Cumulabile con l'inibitoria (massima tutela contro la contraffazione!) o anche autonomamente (se il contraffattore cessa *sua sponte* l'attività *contra ius*)
- ▶ Inibitoria: *non facere* ≠ ordine di ritiro delle merci dal commercio: *facere*
- ▶ **Oggetto**: cose costituenti violazione di un diritto di proprietà industriale
- ▶ Misura introdotta dal d.lgs. N. 140/2006
- ▶ **Efficacia reale**: controllo sull'intero mercato
- ▶ **Valenza restitutoria**

TUTELA CAUTELARE DEI NOMI A DOMINIO

- ▶ Art. 133 c.p.i.
- ▶ Inibitoria all'uso nell'attività economica del nome a dominio o trasferimento provvisorio (subordinato ad eventuale cauzione)
- ▶ **Destinatario:** autore dell'illecito o *provider*
- ▶ Discrezionalità: cessazione dell'utilizzo di un certo nome a dominio o utilizzazione secondo specifiche modalità

SEQUESTRO CONSERVATIVO

- ▶ Art. 144 bis c.p.i.
 - ▶ **Oggetto:** beni immobili e mobili del contraffattore, blocco del conto bancario
 - ▶ *Periculum in mora*: pericolo per il soddisfacimento del diritto al risarcimento del danno
 - ▶ Prima della tipizzazione di questa misura gli effetti erano garantiti dal provvedimento d'urgenza
 - ▶ Art. 671 c.p.c.
 - ▶ Applicazione delle **norme del c.p.c. in quanto compatibili** (artt. 675, 678, 679, 684 c.p.c.)
 - ▶ **Reg. (UE) 655/2014 del 15 maggio 2014** → ordinanza europea per il sequestro conservativo dei conti correnti bancari (OESC)
- 

ART. 700 c.p.c. e ACCERTAMENTO NEGATIVO IN VIA CAUTELARE

- ▶ Provvedimento atipico molto usato prima della tipizzazione dell'inibitoria cautelare
- ▶ Art. 52 d.lgs. n. 131/2010 → **comma 6 bis dell'art. 120 c.p.i.** → «azioni di accertamento negativo, anche proposte in via cautelare»
- ▶ Consacrazione della ammissibilità dell'azione cautelare di accertamento negativo
- ▶ Formulazione della norma appare asintomatica: azione di accertamento negativo in via cautelare o azione cautelare di accertamento negativo?

Problemi:

- ▶ *Provocationes ad agendum*
- ▶ Azione non per la tutela di un diritto soggettivo ma per prevenire il danno derivante dall'iniziativa giudiziale altrui (= tutela contro una domanda giudiziale)
- ▶ Tutela cautelare non è ammissibile contro la soccombenza
- ▶ *Declaratoria iuris* opponibile all'avversario, **patente di legittimità** ad operare sul mercato concorrenziale

AMMISSIBILITÀ

E' ammissibile la tutela cautelare di accertamento negativo?

PRIMA DEL 2010:

- ▶ Per una parte della giurisprudenza NO. Motivi:
 - Assenza del giudicato cautelare
 - Incoercibilità
- ▶ Per un'altra parte della giurisprudenza SI'. Motivi:
 - Tesi di Liebman: produzione immediata degli effetti della sentenza (NO ordinanza!)
 - Concezione relativa della nozione di «certezza»
 - Interesse ad agire: superamento dell'incertezza
 - Coercibilità non è un presupposto per la concezione della misura *de qua*

DOPO IL 2010:

- ▶ Diritto della proprietà industriale: Art. 120 c. 6bis c.p..
- ▶ Diritto processuale civile «generale»: dubbi!

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA

- ▶ Introdotta nel c.p.c. con la l. n. 80/2005
- ▶ In materia industriale, prima del 2010, si negava l'utilizzabilità del c.t.u. preventiva
- ▶ D.lgs. 131/2010: introduce questo rimedio anche nel c.p.i. (art. 128)

Problemi:

- ▶ Si è mantenuta la competenza del Presidente delle Sez. Spec.(?)
- ▶ Solo strumento conciliativo?
- ▶ Istituto che sembra non utilizzabile quando siano implicate questioni giuridiche complesse. Quale margine di applicazione?
- ▶ Unico margine di applicazione nel settore della proprietà industriale se si addivenisse ad una lettura ampia dell'istituto: non solo funzione conciliativa ma anche **anticipazione della c.t. nonché funzione strettamente probatoria**
- ▶ Possibilità di nominate c.t.p.
- ▶ **Procedimento**: Presidente fissa udienza ex art. 696.3 c.p.c., contraddittorio, sommarie informazioni, nomina c.t.u. che tenta la conciliazione delle parti
- ▶ Se conciliazione → processo verbale (titolo esecutivo)

ISTRUZIONE PROBATORIA

- ▶ Peculiarità previste dall'art.121 c.p.i.

In particolare:

- ▶ Diritto di informazione industriale
- ▶ Consulenza tecnica cautelare

DIRITTO DI INFORMAZIONE

- ▶ Art. 16 d.lgs. 140/2006 (attuazione dell'art. 8 della dir. *Enforcement*): ha introdotto l'art. 121 *bis* c.p.i.
- ▶ «Radicalizzazione» dell'istituto di cui all'art. 121 c.p.i.
- ▶ Titolare di diritto IP può acquisire informazioni sul fenomeno contraffattivo atte ad individuare i soggetti coinvolti dell'illecito, la natura e la dimensione del fenomeno contraffattivo
- ▶ Art. 121 bis c.p.i. trova applicazione sia nei giudizi di merito che cautelari, purché giudizio di accertamento della contraffazione
- ▶ **Oggetto** della *discovery*: ampio, qualunque informazione sull'origine e sulla distribuzione delle merci in violazione di un diritto IP e ogni altra informazione utile
- ▶ Art. 121-*bis*, secondo comma, c.p.i.: catalogo esemplificativo delle ulteriori informazioni
- ▶ **Destinatario**: autore della violazione o ogni altra persona che si sia trovata in possesso di merci o ad usufruire di servizi oggetto di violazione del diritto di proprietà industriale o che abbia fornito servizi su scala commerciale in violazione del diritto produttore/fabbricatore/distributore delle merci contraffatte (≠ diritto di informazione ex art. 121 c.p..)

Segue:

- ▶ Natura processuale o sostanziale?
- ▶ **Istanza di parte** «giustificata e proporzionata» (?)
- ▶ Giustificata = motivata
- ▶ Proporzionata rispetto al diritto che si presume violato. Possono essere rivelate solo quelle informazioni che appaiono indispensabili per la controversia
- ▶ Legislatore italiano ha tradotto la disposizione comunitaria liberamente. Il testo inglese prevede l'ordine giudiziale di rivelare le informazioni «ove opportuno» (opportunità = proporzionalità e giustificatezza)
- ▶ **Modalità pratiche**: acquisizione delle informazioni avviene mediante interrogatorio (indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti ma possibilità di domande *ex officio*)
- ▶ **Metodo**: applicazione delle norme in tema di testimonianza (no giuramento) e interrogatorio formale
- ▶ Risposta reticente, mendace o mancante: falsa testimonianza ex art. 372 c.p.

CONSULENZA TECNICA CAUTELARE

- ▶ Art. 132, ult. comma, c.p.i.: modificato nel 2010
- ▶ «in tutti i procedimenti cautelari, il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni cautelari, può disporre una consulenza tecnica»
- ▶ **C.t.u. quale mezzo probatorio** per l'accertamento dei presupposti cautelari, purché ciò non comprometta la sommarietà e la celerità dell'indagine cautelare
- ▶ Rischio di «ordinarizzazione» dell'attività istruttoria in materia cautelare per eccessivo approfondimento dell'istruttoria medesima
- ▶ Art. 132 c.p.i. configura l'ammissibilità generalizzata dell'indagine tecnica anche nel contesto del procedimento *inaudita altera parte*
- ▶ Art. 132 c.p.i. opera una sorta di commistione - non apprezzabile - tra c.t. e sommarie informazioni
- ▶ Consulenza tecnica cautelare simile all'*amicus curiae* degli ordinamenti di *common law*?

Le difficoltà probatorie delle cause in materia di proprietà intellettuale: la prova della capacità distintiva del marchio

Proc. riuniti T-409/10 and T-410/10, *Bottega Veneta c. UAMI*

HOBO:



Dati sul volume delle vendite: mostrano solo il successo commerciale del prodotto, ma non il fatto che i consumatori percepiscano la forma in questione come marchio.

Estratti di riviste di moda: non sono stati ritenuti sufficienti a provare gli investimenti promozionali rispetto agli specifici marchi oggetto del procedimento.

Il TUE ha, infine,

osservato come non fossero stati **prodotti sondaggi o dichiarazioni di camere di commercio e associazioni professionali** comprovanti che gli ambienti interessati identificano comunemente in Bottega Veneta l'origine dei prodotti in questione grazie alla forma oggetto di registrazione .

PENALITA' DI MORA

- ▶ Art. 131.2 c.p.i.
- ▶ Contestualmente all'inibitoria provvisoria o definitiva (*non facere infungibile*): come si garantisce l'attuazione? Penalità di mora
- ▶ **Misura di coercizione indiretta**
- ▶ Penale per ogni violazione o inosservanza E (non più «o») per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento
- ▶ Anche a tutela di diritti non titolati
- ▶ **Competenza**: se la violazione viene commessa nel corso del giudizio di merito, per alcuni è competente il giudice di merito che provvede con sentenza conclusiva; per altri è competente il giudice dell'esecuzione ex artt. 610 o 612 c.p.c.
- ▶ In sede di liquidazione della penale, il giudice deve indicare la violazione e l'ambito temporale in cui si è verificata
- ▶ **Mancato coordinamento tra art. 614-bis c.p.c.** (introdotto nel 2009) ed art. 131 c.p.i.: la norma del c.p.i. fa riferimento alla necessità di contestazione della violazione o inosservanza

PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE

- ▶ Art. 126 c.p.i.
- ▶ Può essere oggetto di pubblicazione non solo la sentenza ma anche l'ordinanza di egual contenuto (≠ artt. 85 l.i. e 65 l.m.)
- ▶ *Ratio*: massima divulgazione possibile dei fatti accaduti (art. 15 dir. *Enforcement*)
- ▶ **Natura giuridica e funzione** della divulgazione della sentenza?
 - 1a tesi: funzione di risarcimento del danno in forma specifica
 - 2a tesi: non unicamente effetti risarcitori, funzione di deterrenza e dissuasione dalla commissione di illeciti
- ▶ **Discrezionalità del giudice** sia in riferimento all'*an* che al *quomodo*
- ▶ Mancato coordinamento tra art. 120 c.p.c. (non sono pubblicabili i provvedimenti cautelari e possibilità di divulgare la «decisione di merito» con ulteriori mezzi) ed art. 126 c.p.i.

TUTELA CAUTELARE DEI DOMAIN NAMES

- ▶ **art. 133 c.p.i.** : «l'autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria all'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento».
- ▶ La misura cautelare può essere rivolta:
 - ▶ all'autore dell'illecito,
 - ▶ al *provider*, cioè il gestore della rete ospitante il sito, quale corresponsabile dell'illecito in quanto tenuto a vigilare sul sito medesimo.
- ▶ Il provvedimento potrebbe limitarsi a ordinare la cessazione dell'utilizzo di un certo nome a dominio, ovvero statuire che l'utilizzazione debba avvenire secondo specifiche modalità.
- ▶ In più: **trasferimento provvisorio del nome a dominio**

DIRITTO D'AUTORE

- ▶ **Misure cautelari tipiche:** descrizione, perizia, accertamento, sequestro, sequestro conservativo, inibitoria
- ▶ **provvedimento d'urgenza** (art. 700 c.p.c.)

DISTINZIONE:

- ▶ **Misure con finalità istruttorie:** descrizione, accertamento e perizia
- ▶ **Misure *stricto sensu* cautelari:** sequestro, sequestro conservativo e inibitoria

- ▶ **Disciplina:** legge sul diritto d'autore, l. n. 248/2000 (introduzione dell'inibitoria), d.lgs. 140/2006

- ▶ Per esempio, attraverso il diritto d'autore si tenta di tutelare le forme della moda posto che la forma delle creazioni di moda può essere protetta quale opera d'ingegno ai sensi dell'art. 2 n. 10 l.d.a. a condizione che essa presenti carattere creativo e valore artistico.
- ▶ **Carattere creativo:** l'autore ha dato un apporto individuale nella creazione dell'opera, che costituisce una manifestazione della sua personalità.
- ▶ **Valore artistico:** diffuso riconoscimento dell'opera come appartenente a movimenti artistici da parte di istituzioni culturali, circoli intellettuali e stampa specializzata.

Diritto d'autore: Decisioni negano valore artistico a creazioni di moda



Orecchini di Delfina Delettrez - Tribunale di Roma, 15 giugno 2011



Costumi di "Ballando con le stelle" - Tribunale di Roma, 29 gennaio 2015

Vi sono però alcune nuove tendenze giurisprudenziali, a partire da alcune decisioni del Tribunale di Milano, sul valore artistico, che potrebbero costituire un aiuto al fine tutelare le creazioni di moda

Moon Boot –
Tribunale di Milano, 22 aprile 2016



- ▶ Bottiglia Ty Nant di Ross Lovegrove – Tribunale di Milano, 1 dicembre 2015



fino alla...Cassazione n. 7477/2017 sul valore artistico del design «Thun»



- ▶ "Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di 'industrial design' non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti". Come elementi 'indicatori' del valore artistico delle produzioni seriali, la Cassazione annovera "il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista".

Applicando questi principi, il Tribunale di Milano con la sent. n. 6652/2017, nega valore artistico al «tacco a vite»

- ▶ Rilevando che «non può certamente ritenersi la tutela del diritto d'autore, considerato che la parte non ha documentato il riconoscimento da parte di ambienti culturali, l'esposizione in importanti musei o un elevato valore economico del bene trascendente la sua funzione di calzatura. La documentazione prodotta all'uopo è certamente insufficiente per il riconoscimento di un'esclusiva per un arco di tempo così rilevante su beni industriali quale quello in oggetto».



Protezione delle forme della moda: concorrenza sleale

- ▶ Articolo 2598 cod. civ.
 - ▶ n. 1 imitazione servile (confusione)
 - ▶ n. 2 appropriazione di pregi (agganciamento)
 - ▶ n. 3 condotta contraria alla correttezza professionale (parassitismo o ulteriori condotte sleal''



Converse All Star Chuck
Taylor – Tribunale di
Milano, 29 ottobre 2014



Scarpe Superga – Tribunale di
Torino, 24 maggio 2013

Concorrenza sleale: recenti sviluppi



■ App. Milano, 15 settembre 2014
Concorrenza sleale parassitaria, anche in assenza dell'integrale riproduzione di una singola collezione di moda o dell'imitazione protratta nel tempo di alcuni capi d'abbigliamento.

"Le tecniche e gli accorgimenti messi in atto dal concorrente Guess sono tali da evitare la piena confondibilità dei segni di questa impresa con la concorrente Gucci, ma in una visione di insieme appare evidente la costante tensione imitativa dei motivi di Gucci, che si manifesta in atti che, se presi singolarmente, non integrano la contraffazione, ma nella reiterazione nel tempo integrano una violazione dei principi della correttezza professionale".

Concorrenza sleale: recenti sviluppi



► *Ports 1961 / Stradivarius* – Trib. Milano, 22 aprile 2016

Il "fiocco/nodo sulla tomaia" della calzature di Ports è dotato di capacità individualizzante del prodotto, in quanto costituisce una **caratteristica esteriore, originale, non condizionata dalla funzione, e perciò destinata ad avere una portata *distintiva***, in quanto è tramite la stessa che il consumatore ricollega il prodotto ad una determinata azienda

TRASNAZIONALITA'

TEMI:

- ▶ 1° **TEMA:** *Forum commissi delicti* e azione di accertamento negativo della contraffazione.
- ▶ 2° **TEMA:** Portata transnazionale delle penalità di mora pronunciate da un tribunale nazionale quale giudice del marchio comunitario.
- ▶ 3° **TEMA:** possibili «contrasti» giurisprudenziali: «stessa» fattispecie» ma differente soluzione. Il caso Gucci c. Guess.

1° TEMA

- ▶ Art. 7.2 Regolamento Bruxelles I bis (n. 1215/2012)
- ▶ Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2012, C- 133/11, *Folien Fischer*
- ▶ **Questione pregiudiziale:** in materia di illeciti civili dolosi o colposi, un'azione diretta ad accertare l'inesistenza della responsabilità rientra nella competenza del giudice del luogo ove l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire (c.d. *locus commissi delicti*)?
- ▶ **Avv. Generale Jaaskinen:** inapplicabilità del foro speciale alle azioni di accertamento negativo (in senso conforme: Cass., sez. un., n. 14508/2013)
- ▶ **Corte di giustizia UE:** applicabilità del *forum commissi delicti* anche alle azioni accertamento negativo (in senso conforme: Cass., sez. un., nn. 14508/2013 e 20700/2013).

2° TEMA

▶ Corte di giustizia UE, 12 aprile 2011, C-235/2009

Questione 1: la pronuncia di inibitoria definitiva emessa da un tribunale dei marchi europei ha efficacia meramente territoriale?

- ▶ **Corte di giustizia**: efficacia rispetto all'intero territorio dell'UE determinata:
 - ❑ dall'unitarietà del marchio europeo che richiede una **protezione sostanzialmente uniforme in tutta l'UE**;
 - ❑ Esigenza di **effettività della tutela giurisdizionale**

Segue:

Questione n. 2: le misure accessorie disposte a corredo dell'inibitoria hanno efficacia extraterritoriale?

- ▶ **Corte di giustizia**: efficacia extraterritoriale

- ▶ **Problema** sorge dal fatto che le misure accessorie all'inibitoria sono, per previsione normativa, quelle previste dalla legislazione nazionale del Tribunale.

 - ❑ Se la violazione del divieto di contraffazione viene perpetrata nel medesimo Stato del foro, non sorgono rilevanti questioni,
 - ❑ Se la normativa dello Stato di esecuzione della misura coercitiva non prevede alcuna misura coercitiva analoga a quella concessa da un Tribunale dei marchi? Adattamento: art. 53 Reg. 1215/2012

3° TEMA

GUCCI vs GUESS

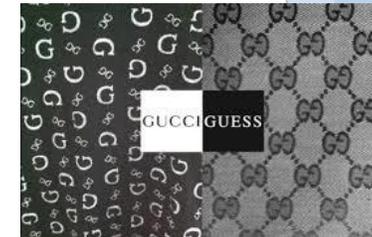


- ▶ United States District Court Southern District of New York, 21 maggio 2012
 - ❑ Riconosce la contraffazione e pronuncia inibitoria nei confronti di Guess.

- ▶ Trib. Milano, sez. spec., 2 maggio 2013
 - ❑ ha escluso la contraffazione «a causa di differenze formali dei marchi Guess rispetto a quelli di Gucci»;
 - ❑ ha dichiarato la nullità di alcuni marchi Gucci per carenza di capacità distintiva.

- ▶ App. Milano, 15 settembre 2014
 - ❑ condanna Guess per atti di concorrenza sleale per imitazione servile, per agganciamento e parassitaria + risarcimento danno;
 - ❑ Esclude la contraffazione dei marchi;
 - ❑ Conferma la nullità.

- ▶ Contenziosi tra Gucci e Guess in Francia e Cina.



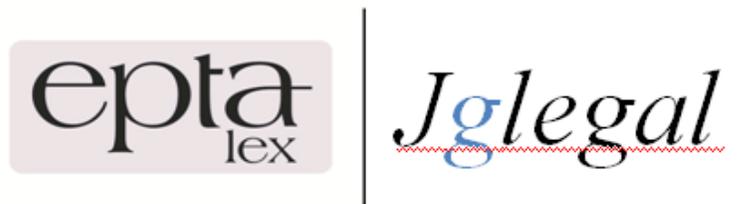
GUCCI v. GUESS: l'epilogo dopo 9 anni

- ▶ Il 18 aprile 2018 è intervenuta una transazione, formalizzata davanti al Tribunale di Milano, che ha messo fine ai contenziosi aperti in Italia, in Cina e in Francia e anche una serie di opposizioni amministrative contro i reciproci **depositi di marchi** a livello europeo e mondiale.
- ▶ I termini della transazione sono rimasti riservati.

La Falabella bag

Occorre accennare al caso della Falabella bag di Stella McCartney, visto il recente riscontro mediatico che ha ottenuto

- ▶ **Trib. Milano, 9 marzo 2017, Sentenza n. 2790:** il Tribunale riconosce che la condotta della società Imax, la quale ha commercializzato borse che costituiscono “l’esatta riproduzione del modello Falabella”, rappresenta contraffazione dei disegni e modelli registrati e concorrenza sleale, rilevando le seguenti considerazioni:
 - evidenza del fatto che la borsa commercializzata dalla Imax costituisca l’esatta riproduzione del modello “Falabella” in ogni sua caratteristica peculiare;
 - dicitura nel *depliant*: Mod. Stella McCartney;
 - tradimento del messaggio ambientalista del brand originale che esclude l’utilizzo di materiale di origine animale, a differenza del prodotto contraffatto.



Milan | Beirut | Dubai | Abu Dhabi | Johannesburg | Cape Town

www.eptalex.com

Per ulteriori chiarimenti e informazioni, non esitate a contattarmi:

- francesca.ferrari@uninsubria.it
- f.ferrari@jglegal.net

GRAZIE