

Ordinanza del 27 giugno 2018

– Giudice designato: Dott. Davide Scaffidi

Ai sensi dell'art. 19 Reg. CE n. 6/2002, il titolare di un disegno o modello comunitario registrato ha il diritto esclusivo di utilizzare il trovato e di vietare a terzi la commercializzazione di prodotti che per le loro caratteristiche estetiche non suscitino nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella del modello registrato.

La valutazione del carattere individuale di un modello comunitario registrato deve avvenire considerando l'aspetto complessivo delle forme e tenendo conto dell'impressione d'insieme generata dalla percezione unitaria della combinazione peculiare dei singoli elementi costitutivi, e non sulla base dell'identità o somiglianza di singoli elementi costitutivi rispetto a modelli già noti.

L'onere di dimostrare l'invalidità di un modello comunitario registrato incombe su chi eccepisce il difetto dei requisiti di validità.

La valutazione circa l'esistenza del *fumus* connesso all'illecito concorrenziale dell'imitazione servile, di cui all'art. 2598, n. 1, c.c., parametrata rispetto alla percezione del consumatore medio, risulta assorbita, quanto alla dedotta imitazione servile dei prodotti, dalla tutela offerta al modello comunitario registrato, declinata in relazione al più elevato metro dell'impressione generale suscitata sul consumatore informato.

L'imitazione diacronica può considerarsi illecita soltanto se effettuata, rispetto al prodotto o all'omologa iniziativa commerciale del concorrente, a una breve distanza di tempo,

che deve essere valutata tenendo conto della natura del prodotto asseritamente imitato.

L'imitazione del *packaging* utilizzato da un'impresa concorrente e l'organizzazione di attività promozionali realizzate mediante l'ausilio della stessa *testimonial* dei prodotti della concorrente integrano gli estremi della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., perpetrata mediante l'utilizzo di mezzi contrari alla correttezza professionale, volti a sfruttare la risonanza e la rinomanza dei prodotti e delle iniziative commerciali e promozionali altrui, in modo da ottenere un indebito risparmio derivante dalla mancata predisposizione di appositi investimenti autonomi.

Principi espressi in sede cautelare da parte del Tribunale che, confermando il decreto, emesso inaudita altera parte, di sequestro dei beni costituenti violazione di diritti su disegni o modelli comunitari registrati, ha affermato che la condotta posta in essere dalla resistente, consistente altresì nell'imitazione del packaging e dell'attività promozionale della concorrente, integrava gli estremi di una consapevole e sistematica attività concorrenziale sleale, attuata mediante l'utilizzo indiretto di mezzi contrari alla correttezza professionale. Il risultato di tali atti concorrenziali si sarebbe sostanziato in un agganciamento parassitario idoneo ad arrecare alla concorrente un pregiudizio consistente nell'indebolimento della sua posizione di mercato e nel possibile offuscamento dei relativi prodotti e segni distintivi.

[Ord. 27.6.2018Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza dell'11 dicembre 2018, n. 3360 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

La protezione accordata dall'ordinamento ai modelli non registrati ha, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CE n. 6/2002, una durata circoscritta all'arco temporale dei tre anni decorrenti dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta. Tale protezione assicura al titolare del modello non registrato il diritto di vietare la commercializzazione di prodotti che riproducano il modello tutelato soltanto qualora l'utilizzazione contestata sia derivata dalla copiatura del modello oggetto di protezione. Ipotesi, questa, che non ricorre qualora si tratti di un'opera creativa realizzata in modo indipendente da un terzo e si possa ragionevolmente ritenere che costui non conoscesse il disegno o modello del titolare.

Non è tutelabile il modello comunitario non registrato che sia privo di carattere individuale. Tale requisito ricorre nel caso in cui, alla stregua di un giudizio sintetico, l'utilizzatore tragga dall'osservazione del modello la fondata sensazione di un'impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi modello divulgato anteriormente.

In relazione all'utilizzo di un determinato *packaging* l'imitazione servile è ipotizzabile qualora un'impresa adotti illecitamente per i propri prodotti confezioni che riprendono gli attributi estetici o le forme delle confezioni dei prodotti di un concorrente, sempre che siano dotati di capacità distintiva, in quanto idonei a

ricollegare quel determinato prodotto al suo produttore.

L'appropriazione di pregi ricorre qualora un'impresa, in forme pubblicitarie, attribuisca ai propri prodotti qualità non possedute, ma appartenenti ai prodotti dell'impresa concorrente. Deve trattarsi di qualità intrinseche del prodotto oggettivamente dotate di capacità individualizzante, essendo pregi assolutamente peculiari propri del concorrente e predicati del prodotto; pertanto detti pregi non possono riguardare il *packaging*, dovendo riguardare piuttosto il suo contenuto, dal momento che in qualsiasi mercato la confezione di una determinata merce non è oggetto di opzione preferenziale autonoma e disgiunta dal suo contenuto, al netto della forza attrattiva dagli espedienti estetici di *marketing*.

Il conferimento di un premio per la categoria *packaging* non attesta alcuna capacità individualizzante della confezione sul mercato di riferimento, qualora la premiazione avvenga all'esito di un concorso cui partecipano soltanto gli operatori che si sono iscritti volontariamente ed escluda qualsiasi valutazione comparativa di portata generale tra prodotti del medesimo settore, idonea a individuare capacità individualizzanti da elevare a pregi di un prodotto.

L'illecita concorrenza per agganciamento parassitario consiste in un indebito "travaso" di notorietà dal soggetto più noto a quello meno noto, circostanza che porta ad escludere sotto il profilo logico—la configurabilità di tale fattispecie nel caso in cui sia ravvisabile un travaso di notorietà anomalo, ossia dal soggetto meno noto a quello più noto.

Principi espressi in ipotesi di rigetto della domanda di accertamento della violazione dei diritti di su un disegno o modello comunitario non registrato avente ad oggetto il packaging di prodotti alimentari, nonché' del compimento di illeciti concorrenziali, con conseguenti richieste inibitorie e di risarcimento del danno asseritamente subito.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che il modello comunitario non registrato vantato dalla società attrice fosse privo del requisito del carattere individuale e in ogni caso che la realizzazione del packaging della concorrente fosse un'opera di creazione indipendente, non lesiva dei diritti della prima.

Il Tribunale ha escluso inoltre la configurabilità dell'imitazione servile delle confezioni dei prodotti dell'attrice in quanto le stesse risultavano essere prive di capacità individualizzante nella misura in cui le caratteristiche estetiche evocate apparivano del tutto standardizzate e prive di distintività. L'idea asseritamente creativa da cui aveva tratto origine il packaging in questione rinveniva infatti il suo nucleo centrale nell'utilizzo di sacchetti da forno comunemente impiegati per contenere il pane per commercializzare tramezzini.

È stata infine esclusa la possibilità di ravvisare nel caso di specie un'ipotesi di appropriazione di pregi o di agganciamento parassitario per l'assenza dei relativi presupposti.

[Sent. 11.12.2018Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)