



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

# LA CONTRAFFAZIONE DEI PRODOTTI: QUALI TUTELE PER LE IMPRESE E I CONSUMATORI?

Prodotti look alike, il falso d'autore e la  
contraffazione on-line

18 dicembre 2014, ore 9,30  
Salone Camera di Commercio  
Via T. Campanella, 12



*Avv. Giovanni Casucci*



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

ᵇ

## IL LOOK ALIKE



«costituisce atto di concorrenza sleale **l'imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell'altrui prodotto**, allorché il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, **alla confezione dell'imitatore, le qualità di cui è portatore l'altrui prodotto (c.d. "look alike")**, ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di produzione»

(Tribunale Napoli, 11 luglio 2000, Soc. Colussi Perugia c. Soc. Elledì, in *Giur. napoletana* 2000, 357).



Camera di Commercio  
Reggio Calabria



## IL FALSO D'AUTORE

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE II PENALE**  
**Sentenza 12 gennaio – 19 aprile 2012, n. 15080**

*(Presidente Cosentino – Relatore Crescenzio)*

### **Motivi della decisione**

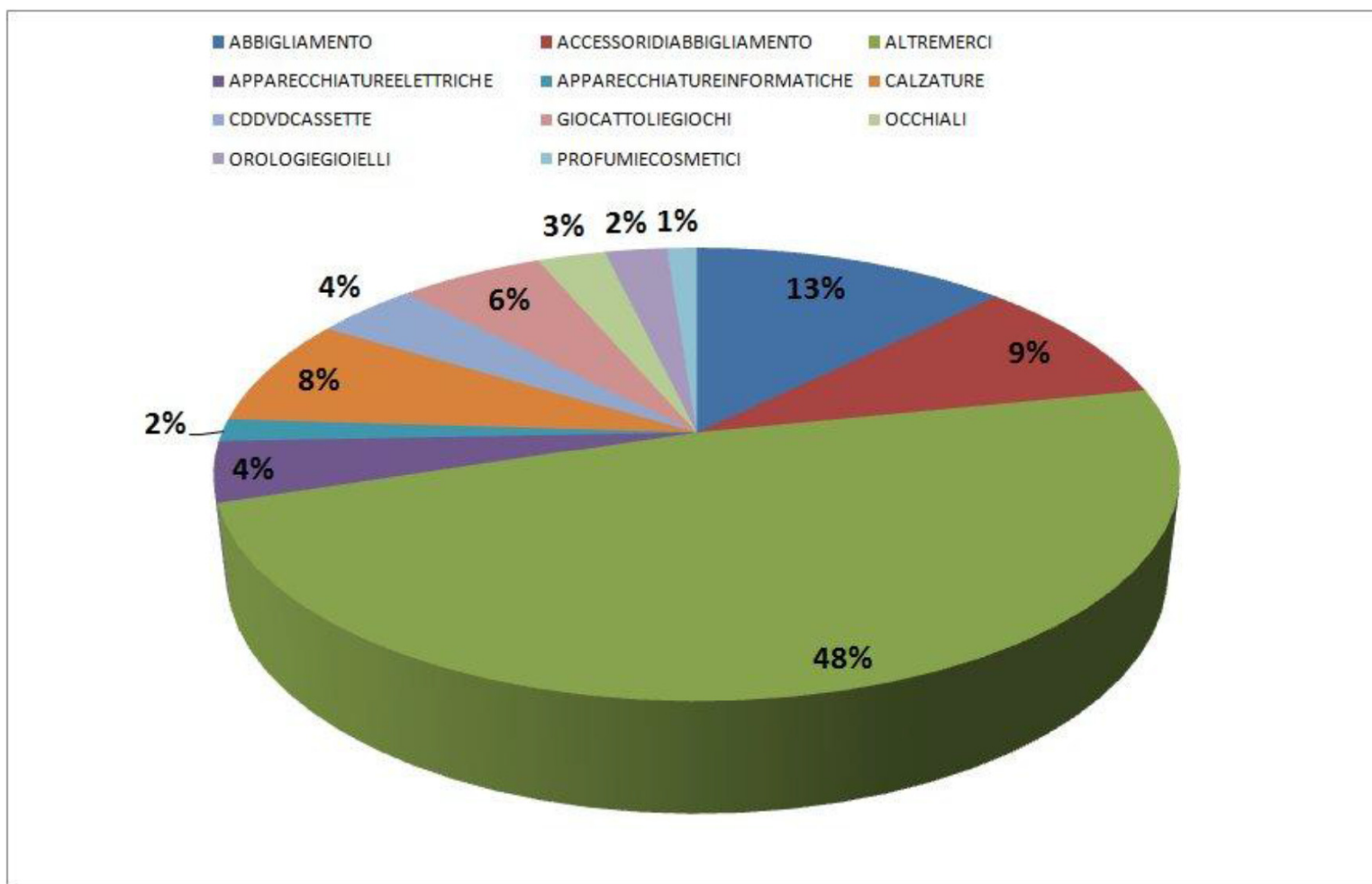
D.M.C., unitamente ad altre persone, è stata sottoposta a giudizio penale siccome accusata dei seguenti reati

a) Del delitto di cui all'art. 474 cp, perché non essendo concorso nel delitto di contraffazione dei marchi, deteneva per la vendita o comunque vendeva n. 189 confezioni di profumo recanti marchi e segni distintivi contraffatti, meglio specificati nel verbale di sequestro della Polizia Giudiziaria in data 23.1.2004.

Come già affermato in Cass. Sez. V<sup>^</sup> 9.1.2009 n. 14876, va qui ribadito che l'apposizione della dicitura “falsi d'Autore” su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di cui all'art. 474 cp (Cass. pen., sez. V, 25.9.2008, n. 40556, con riferimento anche all'apposizione della diversa dicitura “fac simile”); infatti il reato **in esame configura una fattispecie di pericolo contro la fede pubblica** (v. Cass. 19.6.2007 n. 31482 Cass., 4 ottobre 2007, n. 40874 e più recentemente: Cass. 17.4.2008 n. 33324) per la cui integrazione è sufficiente anche la sola attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione del prodotto contraddistinto dal marchio contraffatto (Cass. pen., sez. V, 1.7.2009, n. 40170).

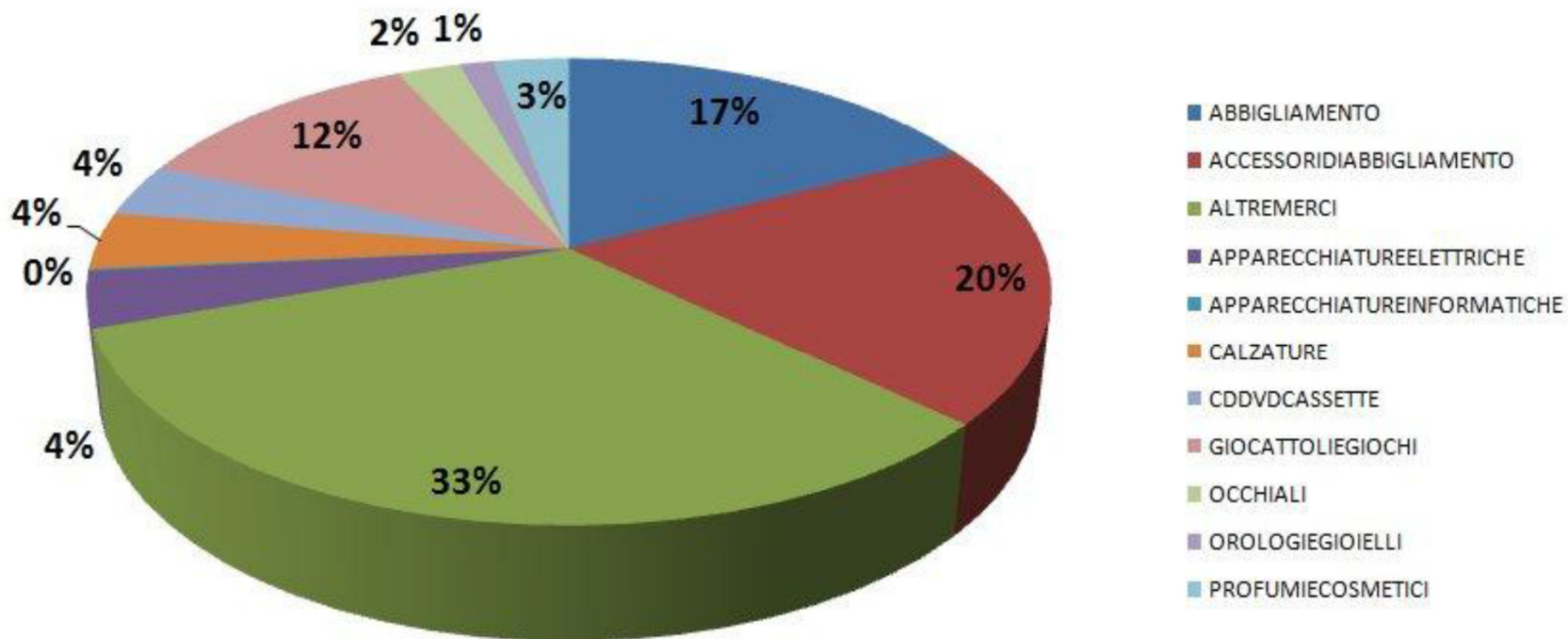
## LA CONTRAFFAZIONE

Ripartizione % dei pezzi sequestrati da DOGANE per Contraffazione per settore merceologico



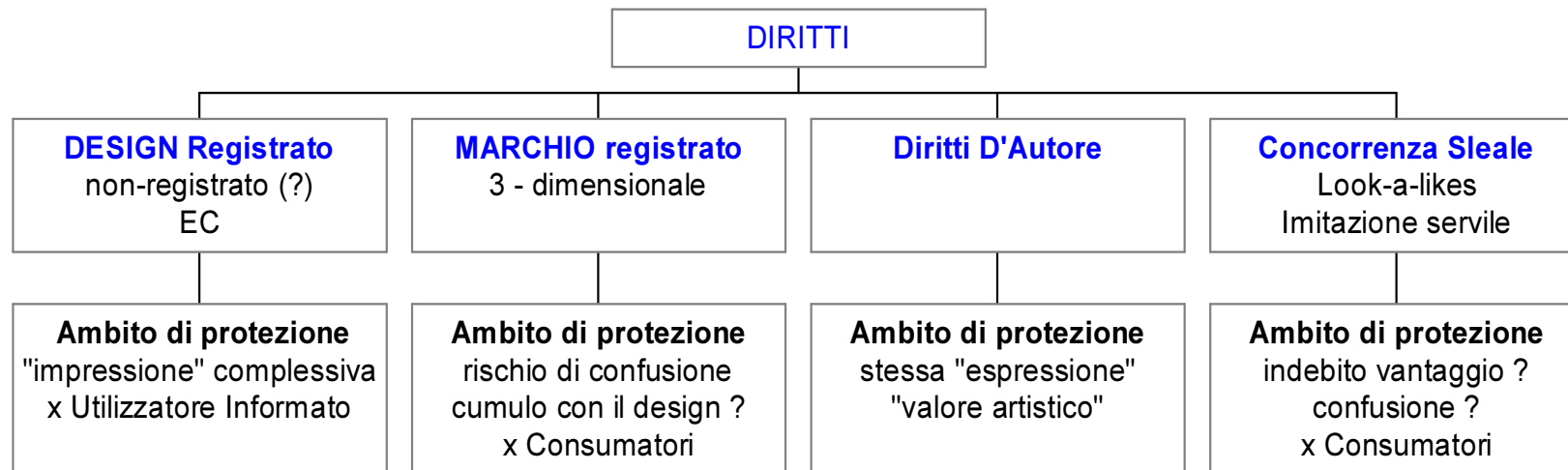
## LA CONTRAFFAZIONE

Ripartizione % dei pezzi sequestrati GDF per Contraffazione per settore merceologico





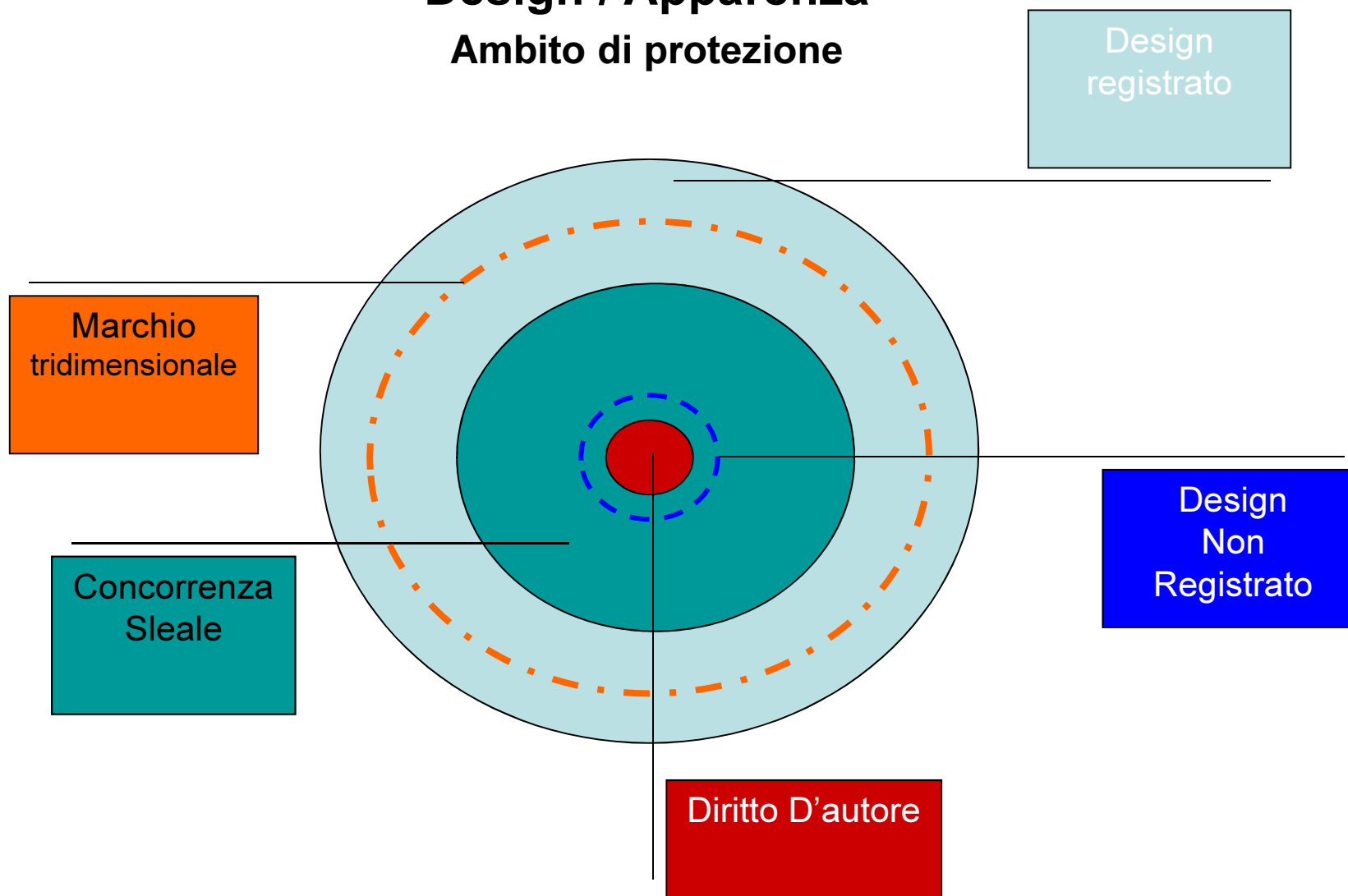
## APPARENZA DI UN PRODOTTO





## Design / Apparenza

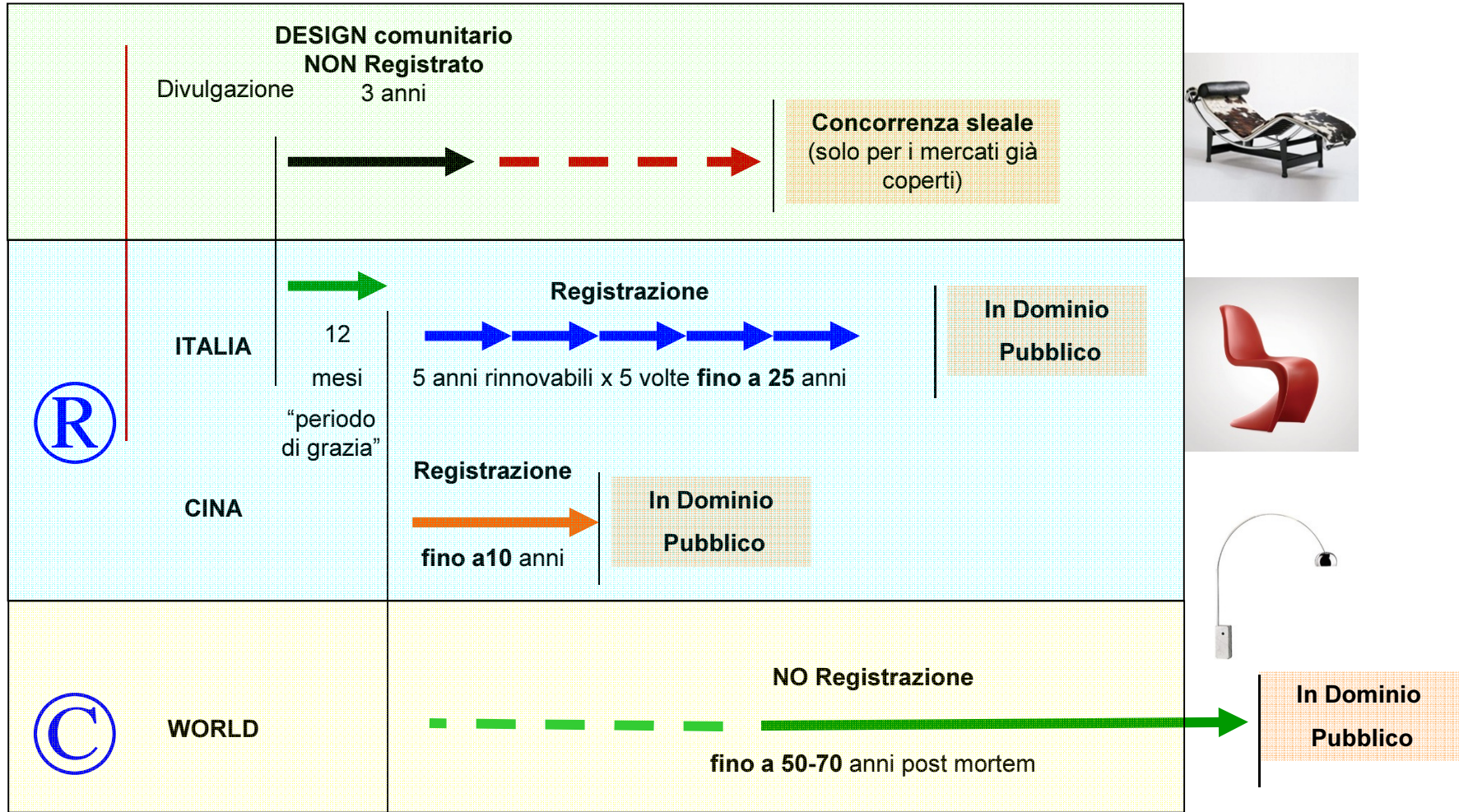
### Ambito di protezione





# TIME TABLE

# !







## DISEGNI E MODELLI

### Codice Proprietà Industriale

**Estensione della protezione** : (art.41) la protezione conferita si estende a qualsiasi disegno che non produca nell'utilizzatore informato una *impressione generale differente*.

- nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del designer (in relazione al settore ed al prodotto *per se* - teoria della "crowded art") - Vedi SUPRA-

**Durata della protezione**:(art 37) uno o più periodi di 5 anni dalla data di deposito fino ad un massimo di 25 anni



Camera di Commercio  
Reggio Calabria



ILLY/ casi vari

Б



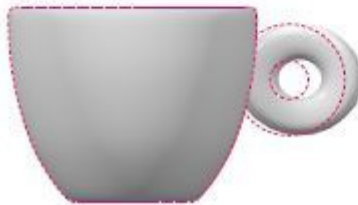
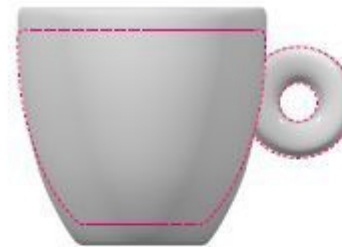
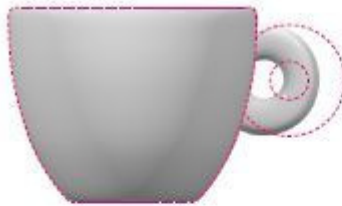


Camera di Commercio  
Reggio Calabria



Ḃ

## ILLY/ ambito di protezione





Camera di Commercio  
Reggio Calabria



Ђ



2010



Camera di Commercio  
Reggio Calabria



CASO

## CHRONOTECH / LA VIP

ᵇ



*“Nella loro visione di insieme, pertanto, i modelli azionati dall’attrice risultano violati dal prodotto Plastic commercializzati dalla convenuta (...). Ciò che appare immediatamente svolgendo una valutazione di tipo sintetico è il fatto che i due prodotti hanno sostanzialmente la stessa conformazione e sono confondibili”*

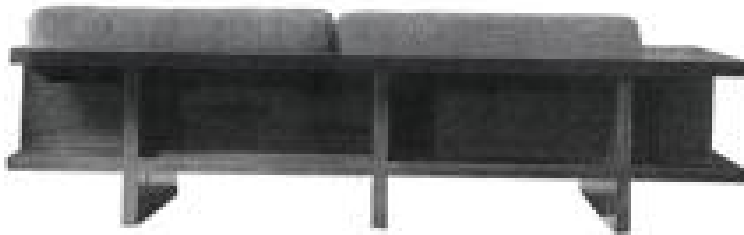
**(sent. n. 1584/09, Trib. Venezia).**



Camera di Commercio  
Reggio Calabria



## CASO MISURA EMME



**NO**

Tribunale di Venezia

**CTU** : Utilizzatore informato  
= consulente brevettuale ?  
– Giuri ADI ?

Transazione - Milano

**SI**



Camera di Commercio  
Reggio Calabria



## CASO MINIFORMS



**NO**

Tribunale di Trieste

**CTU** : Utilizzatore informato  
= consulente brevettuale ?  
– Giuri ADI ? / UAMI ?

Tribunale di Venezia

**SI**





## DISEGNI E MODELLI

### REG. CE 6/2002





#### Disegno **non registrato**: (art 19)

2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla **copiatura** di un disegno o modello protetto.

L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di **creazione indipendente** realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.





4562-59      
59 14 135 6

Disegno  
non registrato 

Caso PRADA / NAU  
Tribunale di Milano 2013





## Concorrenza Sleale Art. 2598 cod. civ.



Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque :



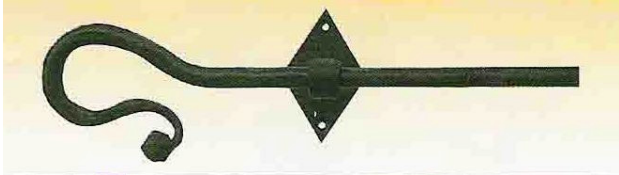
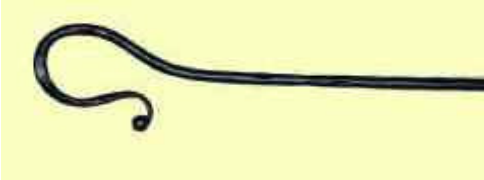


- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o **imita servilmente** i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo **atti idonei a creare confusione** con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il **discredito**, o si **appropria di pregi** dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di **ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale** e idoneo a **danneggiare** l'altrui azienda.



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## CONCORRENZA SLEALE

# Ḃ

CAVALIERE	ROSA DEI VENTI
	
	
	



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## CONCORRENZA SLEALE



### CAVALIERE/ROSA DEI VENTI

*“La riproduzione non solo delle forme in genere di tutti i prodotti dell’attrice, di cui si controverte, ma anche del particolare arbitrario ed individualizzante della pallina in questione, dimostra il carattere pedissequo dell’imitazione e delle sue potenzialità confusorie sul mercato. Può concludersi che la Rosa dei Venti ha importato e commercializzato prodotti totalmente identici a quelli di Cavaliere, anche negli elementi capricciosi, che rendono il prodotto immediatamente riconoscibile e riconducibile alla produzione dell’attrice, così commettendo l’illecito confusorio di cui all’art. 2598 n. 11 cc” (Trib. Milano. sent. 6907/10).*



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## CONCORRENZA SLEALE

**Б**



**H**

**SI**



**M**





Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## CONCORRENZA SLEALE

ᵇ



SI





Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## CONCORRENZA SLEALE

ᵇ



SI





Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## CONCORRENZA SLEALE

Ḃ



SI







Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## CONCORRENZA SLEALE

Ḅ



SI



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## CONCORRENZA SLEALE

ᵇ

### CASO FILANTO/ ORIGINAL MARINES



**NO**



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

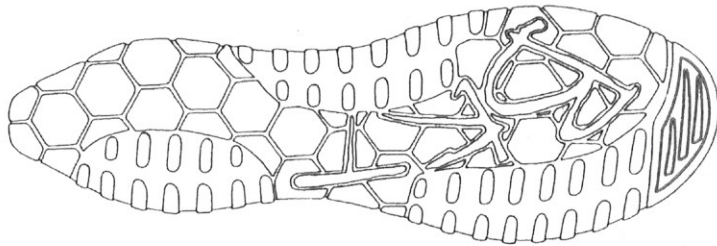
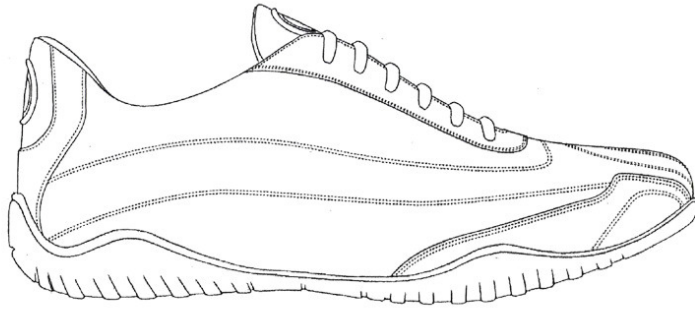


Б

CASO

FILANTO/ ORIGINAL MARINES

RCD 000312194-0001/2



SI



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## CONCORRENZA SLEALE

Confusione ?



Ustrpazione dello  
STILE?

Ḃ

BARDEHLE  
PAGENBERG



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

3®

Ḅ

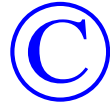
3®

CTM 011537362



BARDEHLE  
PAGENBERG

Rischio di  
Confusione ?



## Legge sul diritto D'autore

(Art. 2) Opere protette (modificata nel **2001, 2 Febbraio**)

[...]

“In particolare sono comprese nella protezione: (...)

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, **anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate**".

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé **carattere creativo e valore artistico**



Camera di Commercio  
Reggio Calabria



BARDEHLE  
PAGENBERG



Stessa modalità  
espressiva ?



## MARCHI



### Art. 20 Codice Proprietà Industriale (CPI)

Diritti conferiti dalla registrazione

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
  - a) un segno **identico** al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;





Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## MARCHI

б





## MARCHI



### Art. 20 CPI (segue)

Diritti conferiti dalla registrazione

- b) un segno identico **o simile** al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## MARCHI

Ḃ

UNITED COLORS  
OF BENETTON.

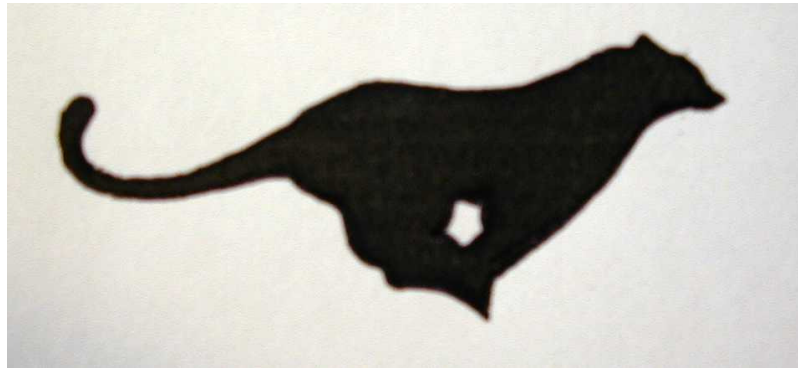
UNITED COLORS OF THE T-SHIRT.



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## MARCHI

Ḃ





Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## MARCHI

ᶆ





## MARCHI



### Art. 20 CPI (segue)

Diritti conferiti dalla registrazione

- c) un segno **identico o simile** al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## MARCHI

Ḃ



**COINTREAU**

SHIRTS & JEANS





Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## MARCHI

Ḃ

“Blurring”



Chevy  
Detergents

General Motors / Yplon

ECJ



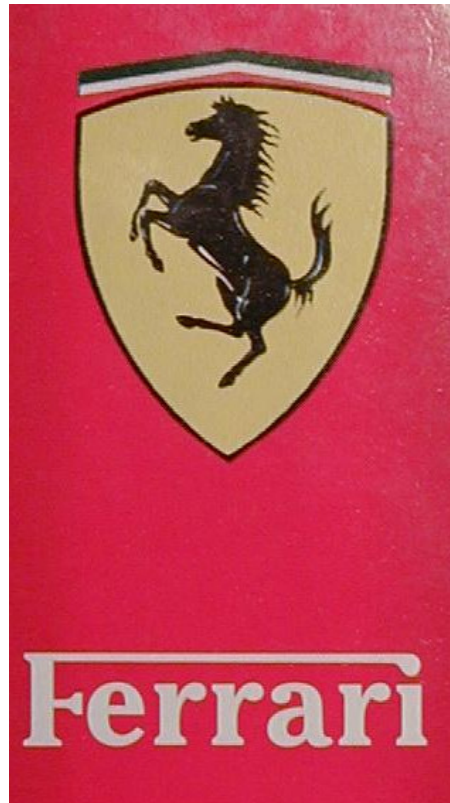




Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## MARCHI

Ѓ

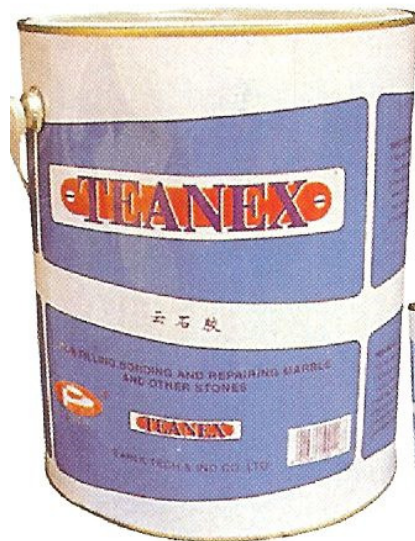




Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## MARCHI

б





Camera di Commercio  
Reggio Calabria

**MARCHI**

**Ḅ**

**“Tarnishing”**

**ECHT KÖLNISCH WASSER**



**ORIGINAL EAU DE COLOGNE**

VS

**Sewer Polish Service**

**(Cod. 4711)**



# MARCHI



## Art. 21 CPI

Limitazioni del diritto di marchio

1. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:
  - a) del loro nome e indirizzo;
  - b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;



## MARCHI



### Art. 21 CPI (segue)

Limitazioni del diritto di marchio

- c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in **funzione descrittiva**.



## MARCHI



### Art. 20 CPI comma 2

Limitazioni del diritto di marchio

1. **Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in ispecie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico**, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

Ḃ

# TENAX / TENEX



Chinese  
company



## MARCHI



### **Art. 5 CPI** - Esaurimento

- 1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.**
- 2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.**





# METATAGS



```
www.egan-italia[1]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<!-- CREATED BY MARCO PRINCIPI WWW.SECURDATA.IT -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="distribution" content="Global">
<meta name="generator" content="EditPlus">
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
<meta name="revisit-after" content="15 Days">
<meta name="robots" content="ALL">
<meta http-equiv="reply-to" content="info@egan.it">
<meta name="revisit-after" content="15 days">
<meta http-equiv="content-language" content="it">
<meta name="owner" content="Egan s.r.l. - marco principi: www.securdata.it">
<meta name="copyright" content="Egan s.r.l. - marco principi: www.securdata.it">
<meta name="author" content="marco principi: www.securdata.it">
<meta name="keywords" content="egan ceramica regalo bambino bomboniera
porcellana caffè quadro tavola natale barattolo profumo piatto thun">
<meta name="description" content="egan ceramica regalo bambino bomboniera vaso
tazza quadro arredo natale barattolo goebel animali thun">
<title>egan ceramica regalo bambino bomboniera tavola natale barattolo</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="Styles.css">
<script type="text/javascript" src="Funzioni.js"></script>
</head>
<body>
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
```



## Responsabilità del provider



**NetForum - 25/02/2010**

### **Francia: caso Louis Vuitton, la corte condanna eBay**

Nella sentenza pronunciata giovedì 11 febbraio, la Corte Distrettuale di Parigi ha ritenuto eBay responsabile di aver danneggiato la reputazione del marchio, del nome dell'azienda, l'insegna dei negozi e il nome del dominio di Louis Vuitton. «Louis Vuitton si compiace di questa decisione, che conferma la giurisprudenza consolidata e che mira a tutelare il consumatore contro l'uso illecito di marchi di aziende», ha detto Nathalie Moulle-Berteaux, global director della proprietà intellettuale di Louis Vuitton. La Corte ha ordinato a eBay di smettere di usare le parole chiave che danneggiano la reputazione del marchio Louis Vuitton per promuovere i propri siti e ha deciso di imporre sanzioni per un importo di 1.000 euro per ogni violazione futura. La Corte ha inoltre condannato eBay a pagare 200 mila euro di danni e a rimborsare 30 mila euro di spese legali sostenute da Louis Vuitton. La Corte ha infine disposto la pubblicazione della sentenza e l'esecuzione provvisoria della stessa.

# Responsabilità del provider

ᵇ

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito l'innocenza di Google riguardo alla vicenda che ha visto il motore di ricerca contrapposto a Louis Vuitton riguardo ad alcune parole chiave utilizzate da qualche inserzionista nell'ambito della piattaforma pubblicitaria nota come Google AdWords.



23 marzo 2010

La causa contro Google era stata intentata dal marchio Louis Vuitton in quanto alcuni inserzionisti avevano acquistato ed utilizzato nomi legati al produttore di moda per pubblicizzare le proprie attività sul web. Google sarebbe stato colpevole in questa vicenda solo se fosse stato informato sull'eventuale illegalità di queste aziende, cosa che non riguarda questo caso specifico.

La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea recita:

'La società Google non ha violato il diritto dei marchi nel consentire agli inserzionisti l'acquisto di parole chiave corrispondenti ai marchi di impresa dei loro concorrenti. Quanto agli inserzionisti, essi non possono, mediante tali parole chiave, far visualizzare da Google annunci che non consentano agli utenti di Internet di capire facilmente da quale impresa provengono i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce'.

Un punto cruciale della sentenza è rappresentato da questo passaggio:

'Se un marchio è stato utilizzato come parola chiave, il suo titolare non può pertanto far valere nei confronti della Google il diritto esclusivo che egli trae dal suo marchio. Egli può invece far valere tale diritto nei confronti degli inserzionisti che, mediante una parola chiave corrispondente al suo marchio, fanno visualizzare dalla Google annunci che non consentono, o consentono soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere da quale impresa provengono i prodotti o servizi indicati nell'annuncio.'



Programma  
VeRO



Segnalazioni  
di violazioni



Segnalazioni  
di violazioni



Segnalazioni  
di violazioni





Camera di Commercio  
Reggio Calabria

# ISO SISTEMI DI LUCE + LIGHSTEN

b

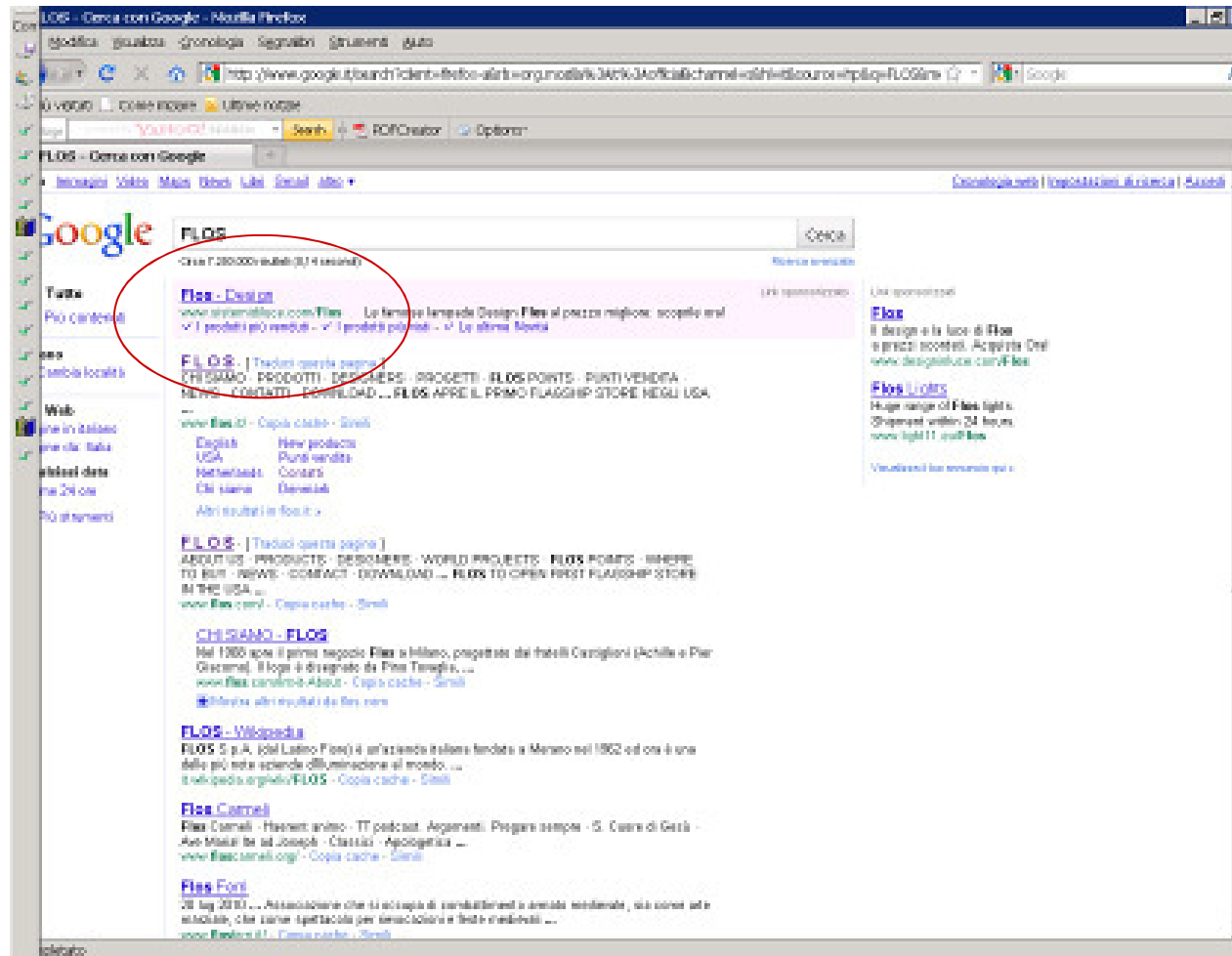
The screenshot shows the website 'Sistemi di LUCE' with a navigation bar containing 'Home', 'Offerte', 'Carrello (0)', 'CATEGORIA', 'BRANCA', and 'Cerca'. The main content area features a product page for a 'FLOS' lamp. The product name 'FLOS' is circled in red. The product details include 'Flos Miss K T', 'Marca: Flos', 'Categoria: Lampade / Lampade da Tavolo', and a price of '€ 140 IVA inclusa'. A 'Consegna gratuita' banner is visible in the top right corner. Below the product image, there are several small thumbnail images of other lamps. The footer contains the website URL 'enidiluce.com' and various social media icons.



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

# ISO SISTEMI DI LUCE + LIGHSTEN

# ᵇ





Camera di Commercio  
Reggio Calabria

## ISO SISTEMI DI LUCE + LIGHSTEN

ᵇ

FLOS – FUCSIA 12



SISTEMI DI LUCE - FUCSIA 12





### PQM

il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d'urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- dichiara la sopravvenuta improcedibilità delle richieste cautelari svolte nei confronti della Lightsten srl, con spese di lite interamente compensate;
- revoca il decreto *inaudita altera parte* depositato in data 19.10.2011;
- inibisce a Sandra Maffezzoni ogni ulteriore utilizzo del marchio *Flos*, come chiarito in motivazione, anche come *keyword* di link sponsorizzati e/o metatag, nonché delle fotografie provenienti dai cataloghi e dalle brochures della ricorrente;
- fissa la penale di € 1.000,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata successivamente alla sua avvenuta comunicazione;
- condanna Sandra Maffezzoni al pagamento in favore di Flos spa di € 4.000,00, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, a titolo di compenso per le prestazioni professionali forensi;
- le spese della ctu sono poste definitivamente a carico del ricorrente.

Si comunichi.

Milano, 23 novembre 2012.





## ATTUALE CONTESTO COMUNITARIO

### Quadro Normativo

- Accordi TRIPS 1994
- Direttiva EU 48/2004 “Enforcement Directive”
- Armonizzazione delle “best practices”:
  - Descrizione (It)
  - Sequestri (Fr)
  - Inibitorie (De)
  - Discovery & Misure conservative (Uk)
  - Calcolo dei danni

# Corti con sezione specializzata

(ora: “tribunali delle imprese”)



BARDEHLE  
PAGENBERG





## ATTUALE CONTESTO COMUNITARIO

### Prassi Giudiziaria

- Azioni civili più frequenti di quelle penali
- Corti Specializzate civili (Primo Grado–Appello)
- Casi più concentrati in poche Corti (Milano, Düsseldorf, Parigi, Barcelona, Londra ) ma con approcci differenti (pro-brevetti /pro-concorrenza)
- Alto numero di procedimenti d'urgenza
- Numero significativo di transazioni entro il primo anno di causa (spesso prima)
- Tempistica di media :
  - **6 mesi** per misure cautelari
  - **2/3 anni** per procedimenti ordinari



## STRUMENTI PIU UTILIZZATI

### Misure Urgenti

- **Strumenti di raccolta della Prova :**
  - Ordini di Descrizione : per la prova della violazione e la prova dei danni– 1/2 settimane
- **Sequestro/ Inibitoria :**
  - contro ogni soggetto coinvolto (anche in buona fede) – 2/3 mesi
  - in caso di Marchi e Disegni Comunitari anche efficaci in modo transfrontaliero
- **Discovery**
  - per identificazione di terzi e giro d'affari





Camera di Commercio  
Reggio Calabria



**GRAZIE**  
**per l'attenzione**

**BARDEHLE  
PAGENBERG**

