



MILANO, 28 NOVEMBRE 2022

# **AFFRONTARE I TITOLI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLA CONCORRENZA**

**AVV. GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA**

DIRITTO INDUSTRIALE E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
CICLO DI INCONTRI 2022

ASSOLOMBARDA

# I TITOLI IP DEI CONCORRENTI

**"Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura."**  
TzuTitolo, *L'arte della guerra.*

## MARCHI DEI CONCORRENTI:

(i) **accertare estensione** (territoriale e merceologica)

- *registrato*: ricerche di anteriorità nelle banche dati nazionali e internazionali
- *non registrato*: ricerche di fatto (anche su Internet)

att.ne: notorietà ditta, denominazione/ragione sociale, insegna e nome a dominio e marchi stranieri con notorietà in Italia

(ii) all'esito della ricerca, **verificare rinomanza**/notorietà, **cuore** del segno distintivo e "**forza**".



# I TITOLI IP DEI CONCORRENTI

- NOGELLA,
- NUGATELLA
- NUTTELINI,
- NUTTELLA,
- NUTTENDELLO,
- NUTELLERIA

## Marchi difensivi.

Marchi «simili» a quello principale (effettivamente usato) depositati per ampliarne la tutela.

purché: (i) stesse classi del marchio principale; (ii) stesso titolare; (iii) evidente similitudine con il marchio principale.

## Famiglie di marchi

Insieme di marchi caratterizzati da un elemento comune.

Beneficiano di una tutela ampliata in quanto il consumatore, in presenza di marchi così correlati, facilmente potrebbe ingannarsi sull'origine dei prodotti, essendo portato a ricondurre tutti i marchi con lo stesso elemento alla stessa fonte produttiva o a fonti produttive collegate da rapporti commerciali ed economici.



# I TITOLI IP DEI CONCORRENTI

## Parodia

Marchio altrui viene modificato in chiave ironica.

Non esiste una specifica causa di giustificazione; da valutare caso per caso, a maggior ragione quando il richiamo ha finalità commerciale.



## Nomi e segni notori di terzi

Se notori, possono essere registrati o usati solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.



# I TITOLI IP DEI CONCORRENTI

## RITENUTI CONFONDIBILI:

- (i) "M&Co" / "MAX&CO" (Trib. Milano, 11 Luglio 2011)
- (ii) "Havana Club" / "Havana Ron" (Trib. Torino, 19 novembre 2001)
- (iii) "Chiccobello" / "Ciccio Bello" (Trib. Catania, 7 dicembre 2002)
- (iv) "Nocciocella" / "Nutella" (Trib. Napoli, 1 febbraio 2006)
- (v) "Enel" / Greenpeace (Trib. Milano, 8 Luglio 2013)



# MAX&Co.



**Enel**  
L'ENERGIA CHE TI SPORCA:

**DATI CLIENTE**  
Numero cliente: **82X 75B 07K**

**ENEL PRODUZIONE ELETTRICA AD ALTO UTILIZZO DI CARBONE**  
(41% nel 2011)

**GENTILE VITTIMA DI ENEL ITALIA**

**CONTATTI INUTILI**  
SERVIZIO CLIENTI  
☑️ 111 per informazioni e il sito del cliente.  
☑️ 199 999 000 il numero verde delle bugie.  
☑️ Sul sito Enel e-Plus Enel, scegli il cane cinomale più vicino a te.  
☑️ Canella gratuita 1 800 85100 Presesta per informazioni e reclami scritti che verranno ignorati.

**SEGNALAZIONI**  
☑️ 199 999 000 il numero verde per segnalare tutti i guasti 24 ore su 24 per gli impianti cinomali inquinanti.

**BOLLETTA PER UNA FORNITURA SPORCA DI CARBONE**  
N. fattura 56AJ504098KSLDKG048 del 20/05/2012  
Mese **maggio 2012**

**Attenzione: il carbone di Enel causa in Italia 1,8 miliardi di euro di danni l'anno.**  
Questa è la stima dei danni ambientali, sanitari ed economici causati dal carbone di Enel al Paese.  
**Enel possiede 8 delle 13 centrali a carbone oggi presenti in Italia. E intende realizzarne altre due.**  
Nelle prossime bollette Enel non darà nulla sui danni che produce, proprio come non l'ha fatto fino a ora.

**Enel guadagna molto con il carbone. Ma i suoi costi ricadono interamente su di noi.**

**DANNI AL PAESE**  
Quantità di cenere prodotta in un anno: **oltre 110 mila tonnellate**  
Bespagna dannata alla salute e all'ambiente: **€ 1,8 miliardi di danni al paese**  
ENEL 75 anni a famiglia

**DANNI AL CLIMA**  
Totale delle emissioni di CO<sub>2</sub> di Enel in Italia: **40 milioni di tonnellate l'anno**  
Totale delle emissioni di CO<sub>2</sub> di Enel in Italia da carbone: **27 milioni di tonnellate l'anno**  
Le emissioni di CO<sub>2</sub> di Enel equivalgono a quelle di circa 11 milioni di auto nuove che percorrono 10.000 km in un anno.  
**Enel è l'azienda n°1 in Italia per emissioni di CO<sub>2</sub>.**

Greenpeace Onlus Via della Condottata, 7  
00187 Roma telefono 0648133667 fax 0645432792



# I TITOLI IP DEI CONCORRENTI



# I TITOLI IP DEI CONCORRENTI

**"Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura."**  
TzuTito, *L'arte della guerra.*

## DESIGN DEI CONCORRENTI:

### (i) accertare diffusione

- *registrazione*: ricerche di anteriorità nelle banche dati nazionali e internazionali
- *divulgazione*: ragionevole conoscibilità del prodotto negli ambienti specializzati, ossia di coloro che se ne occupano professionalmente a partire dall'ideazione e fino alla commercializzazione del prodotto.

(ii) all'esito della ricerca, verificare **copiatura** (salvo creazione indipendente) per il design di fatto o **carattere individuale** per il design registrato [ovvero se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale da qualsiasi altro design divulgato]»



# I TITOLI IP DEI CONCORRENTI

## Margine di libertà

A seconda dell'affollamento del settore industriale di riferimento (c.d. «crowded art»), sia dalle limitazioni di tipo funzionale (o da prescrizioni di legge)

## Aspetti tecnici

Non possono costituire design le *caratteristiche* dell'aspetto del prodotto che (i) sono *determinate unicamente dalla funzione tecnica* del prodotto stesso, o (ii) devono essere *necessariamente riprodotte* nelle loro esatte forme e dimensioni *per poter consentire al prodotto in cui il design è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto*, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione (salvo che per consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare, come ad esempio sedie impilabili).





Modello Vera, anteriore



Lampada Giotto, contraffazione

## Lampada Giotto / Lampada Vera

Sovil S.r.l. / Icone S.r.l.

Tribunale di Roma, ord. n. 194 del 27 gennaio 2021

Contraffazione del disegno o modello registrato «Vera», in quanto il disegno o modello «Giotto» presenta «una somiglianza atta a suscitare nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale, con conseguente diritto dei ricorrenti di vietare alla resistente l'uso del modello, ai sensi del terzo comma dell'art. 19 Reg. CE n. 6/2002».

# EFFICACIA DEL DESIGN - casi recenti



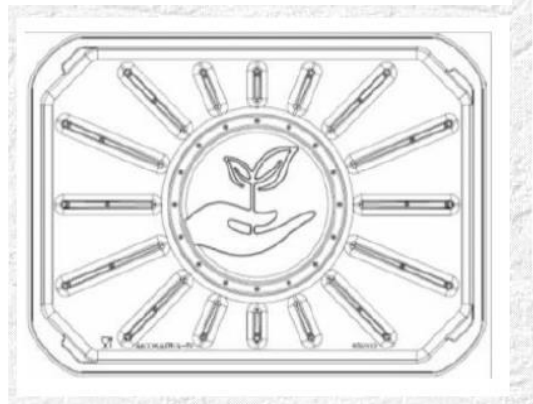
Disegno registrato

## Vaschetta alimentare per il contenimento di salumi

Alfa Alimentare S.r.l. / Beta S.r.l.

Tribunale di Bologna, ord. 4 gennaio 2022

Esclusa la contraffazione di due vaschette, posto che *le differenze tra le confezioni in esame erano idonee a non suscitare nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale.*



Vaschette della convenuta

## DISEGNI O MODELLI

### Auto funebre «Porsche Panamera»

Roberto Cantinelli Autotrasformazioni / Alea Italia S.r.l.

Tribunale di Roma, ord. 26 aprile 2021

Ritenuta **lecita** l'auto funebre "Porsche Panamera" rispetto ai modelli o disegni registrati da una società concorrente, in quanto **non idonee a suscitare nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale**, valutata secondo un giudizio sintetico che considera l'interazione complessiva delle singole parti del veicolo con il tutto, senza focalizzarsi sulla mera somma dei singoli dettagli.



Modello comunitario  
registrato da Alea



# I TITOLI IP DEI CONCORRENTI

**"Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura."**  
TzuTito, *L'arte della guerra*.

## OPERE DELL'INGEGNO DI TERZI:

- (i) non esistono banche dati; unico requisito creatività (e pubblicazione?)
- (ii) coincidenza creativa



# I TITOLI IP DEI CONCORRENTI

## OPERA DELL' INGEGNO CREATIVA

Nella comparazione tra due opere, di norma il parametro per valutare se un'opera è nuova, rispetto ad altra (che potrebbe averla ispirata), è quello della presenza di uno **scarto semantico** tra quella successiva e la precedente, ovvero la capacità dell'opera successiva, al di là della sua somiglianza/identità con quella anteriore, di *"trasmettere un proprio e diverso significato artistico in quanto abbia dall'opera mutuato il cd. nucleo individualizzante o creativo"* (Cass. 26 gennaio 2018, n.2039).



Trib. Milano, ord. 13 luglio 2011

Foundation Alberto et Annette Giacometti / John Baldessari

**BIPART**  
studio legale

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE !**

**Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana**

**[gilberto.cavagna@bipartlaw.com](mailto:gilberto.cavagna@bipartlaw.com)**



Per news in tema di proprietà intellettuale è possibile iscriversi al gruppo su [Facebook](#) e [LinkedIn](#) "*TIP TAP - Thoughts on Intellectual Property and Thoughts on Art Protection*"

beyond intellectual property and art law