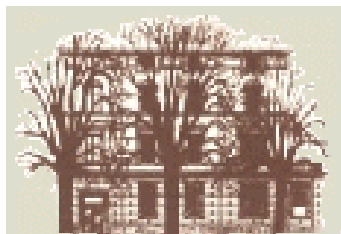


NEWSLETTER N. 5/6/7 - 2007
Maggio – Giugno – Luglio 2007

A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI, redatta per SPRINT TOSCANA c/o TOSCANA PROMOZIONE - Agenzia di Promozione Economica della Toscana

In questo numero:

| | |
|--|--------|
| Normativa | |
| IL CONTRATTO DI AGENZIA CON UN AGENTE OPERANTE IN FRANCIA: LEGGE APPLICABILE, COMPETENZA E INDENNITA' DI FINE RAPPORTO <i>La legge francese riconosce all'agente alla cessazione del rapporto il diritto ad "una indennità compensatrice per il pregiudizio subito" senza prevedere criteri di quantificazione né un tetto massimo per tale indennità. La giurisprudenza francese calcola tale pregiudizio in genere in due anni di provvigioni calcolate sulla media delle provvigioni percepite dall'agente negli ultimi tre anni (oppure semplicemente sommando gli ultimi due anni) arrivando in taluni casi fino a tre anni di provvigioni.</i> | pag. 2 |
| NUOVE NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE NELL'UNIONE EUROPEA. LA DIRETTIVA SULLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI. <i>In scadenza i termini per il recepimento della direttiva CE.</i> | pag. 5 |
| Rassegna di Giurisprudenza | |
| Corte di Cassazione civile, Sez. un., 03 gennaio 2007, n. 7 <i>Nella vendita internazionale implicante trasporto di merci tra un'azienda venditrice italiana ed un'acquirente francese, il luogo della consegna dei beni, ai fini della determinazione della competenza del giudice (ex art. 5.1. della Convenzione di Bruxelles del 1968) si determina secondo l'art. 31, comma 1, lett. a), della Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 sulla vendita di beni mobili; tale luogo è dunque quello in cui i beni sono trasmessi al vettore, salvo specifica deroga pattizia in ordine alla diversa consegna rilevante ai fini della liberazione del venditore.</i> | pag. 6 |
| Tribunale I Grado CEE, sez. III 16 maggio 2007 – causa T-137/05, sentenza "Gruppo La Perla S.p.a." <i>Non è registrabile ed è illecito l'uso di un marchio comunitario che presenti somiglianze visive e fonetiche con un altro precedentemente marchio comunitario registrato; se il marchio precedente è un marchio notorio nemmeno la differenza legata all'aggiunta di nuovi elementi verbali è sufficientemente rilevante per poter procedere alla registrazione, in pregiudizio del marchio preesistente anche se si tratta di marchi.</i> | pag. 7 |
| Notizie - dall'Italia e dell'Europa: | |
| INDUSTRIAL DESIGN E DIRITTO D'AUTORE. <i>Le recenti modifiche in materia al Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005) riconoscono in pieno l'applicazione del diritto d'autore in materia di disegni e modelli.</i> | pag. 8 |
| REVISIONE 2007 DELLE Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari (UCP600). <i>Entrano in vigore a partire dal 1 luglio prossimo le Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari (UCP600).</i> | pag. 9 |



A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI – Consulenza ed assistenza in materia di diritto del commercio internazionale – Per informazioni sugli argomenti della newsletter si prega di scrivere a morlex.bologna@morresi.org (indicando nell'oggetto "informazioni newsletter") oppure telefonare a 051/399822. Gli articoli sono a cura di uno o più dei seguenti professionisti dello Studio: Renzo Maria Morresi, Federica Borso, Mariangela Balestra, Florian Bünger, Maria Federica Celatti, Maria Lisa Crisera., Valentina Montanari, Anna Pozzato, Antonella Versaci. Per informazioni sullo Studio: www.morresi.org.

IL CONTRATTO DI AGENZIA CON UN AGENTE OPERANTE IN FRANCIA: la legge applicabile giudice competente ed indennità di fine rapporto.

La legge francese riconosce all'agente, alla cessazione del rapporto, il diritto ad "una indennità compensatrice per il pregiudizio subito" senza prevedere criteri di quantificazione né un tetto massimo per tale indennità. La giurisprudenza francese calcola tale pregiudizio in genere in due anni di provvigioni calcolate sulla media delle provvigioni percepite dall'agente negli ultimi tre anni (oppure semplicemente sommando gli ultimi due anni) arrivando in taluni casi fino a tre anni di provvigioni.

Nell'ambito dei rapporti contrattuali con agenti operanti all'estero, uno dei principali motivi di contestazione e di controversia è la c.d. indennità di fine rapporto.

In caso di contratto di agenzia con un agente francese in cui le parti non abbiano concordato per iscritto l'applicazione al rapporto di una determinata legge, il giudice che sarà competente in caso di controversia, dovrà identificare la legge applicabile al rapporto.

IN BASE A QUALE LEGGE SI DEVE CALCOLARE L'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO?

Il giudice italiano, in assenza di elementi che dimostrino in modo inequivocabile l'eventuale intesa tra le parti sull'applicazione della legge italiana¹, identificherà quale legge applicabile al rapporto la legge del Paese in cui ha sede la parte che svolge la c.d. prestazione caratteristica²; dunque, nel caso di contratto con un agente che opera in Francia

(ed avente sede in Francia), il giudice italiano riterrà applicabile al rapporto la legge francese.

Ma anche il giudice francese, in assenza di accordo tra le parti, sulla base delle proprie regole di diritto internazionale privato³, identificherà la legge francese quale legge applicabile al rapporto di agenzia.

Pertanto, nel momento in cui l'azienda instaura un rapporto con un agente commerciale in Francia rinunciando a sottoporre espressamente il contratto alla legge italiana, dovrà tenere considerare che, in linea generale, si applicherà al rapporto la legge francese; occorre dunque conoscere le particolarità della disciplina francese del contratto di agenzia commerciale al fine di effettuare le dovute valutazioni.

Dedicheremo questa sezione ad una breve analisi solo dell'aspetto relativo al trattamento economico di fine rapporto ossia alla indennità di fine rapporto in caso di scioglimento del rapporto contrattuale.

LA NORMATIVA VIGENTE IN FRANCIA ED IN ITALIA SULL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

La Francia,⁴ come l'Italia, ha recepito, la direttiva comunitaria n. 86/653/CE in materia di agenzia commerciale⁵ che, all'art. 17, prevedeva che "*Gli Stati prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3 (...)*".

Il legislatore comunitario ha lasciato dunque agli Stati la scelta tra due diverse modalità di trattamento dell'indennità di scioglimento del contratto; mentre l'Italia, come la Germania (alla cui previgente normativa si è ispirata la

¹ Qualora le parti pattuiscono per iscritto l'applicazione al rapporto di una determinata legge questa sarà applicabile, fatte salve eventuali norme imperative a protezione dei diritti dell'agente che si applicheranno nonostante la scelta delle parti..

² Ciò per quanto riguarda l'Italia in base alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali richiamata dalla Legge 218/95.

³ In particolare in materia di agenzia, la Convenzione dell'Aja del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai contratti di intermediazione e agenzia.

⁴ Con legge 91/593 del 25.6.1991.

⁵ Precisiamo che in Francia occorre distinguere la figura dell'agente commerciale indipendente dal c.d. VRP *voyager représentant placier*, inquadrato come lavoratore subordinato ed assoggettato ad Accordi collettivi e alle normative in materia di lavoro.

direttiva comunitaria) ha optato per un'indennità di fine rapporto regolamentata secondo il paragrafo 2 dell'art. 17, la Francia ha optato per la riparazione del danno subito dall'agente a seguito della cessazione del rapporto.

Nei due Paesi vige dunque, in materia di trattamento di fine rapporto del contratto di agenzia, un regime molto differente ed occorre tenerne conto sin dalla fase della conclusione del contratto. Vediamo in breve cosa significa.

Secondo la legge francese, la cessazione del rapporto di agenzia è di per sé fonte di pregiudizio per l'agente che ha diritto in sostanza ad *“una indennità compensatrice per il pregiudizio subito”* (nostra libera traduzione dell'art. L134-12 Code de commerce).

Il Code de commerce francese facendo riferimento al pregiudizio subito dall'agente non condiziona in alcun modo tale indennità a fattori quali l'apporto di clientela né all'esistenza di vantaggi derivati al preponente ma, soprattutto, non prevede precisi criteri di quantificazione né un tetto massimo per il calcolo di una tale indennità.

La normativa francese specifica infatti solo che, nel calcolare tale indennità occorrerà tenere presente alcuni elementi quali la perdita delle provvigioni che l'agente avrebbe potuto ottenere con la normale esecuzione del contratto e l'impossibilità dell'agente di ammortizzare gli oneri e le spese sostenute per l'esecuzione del contratto.

L'agente in sostanza, alla cessazione del rapporto contrattuale perde, secondo il diritto francese, il suo avviamento ed ha dunque diritto ad un risarcimento (alla riparazione) del pregiudizio subito.

L'ammontare di tale pregiudizio viene calcolato di volta in volta secondo diversi parametri dalla giurisprudenza; di solito si fa riferimento a due anni di provvigioni calcolate sulla media delle provvigioni lorde percepite dall'agente negli ultimi tre anni (oppure semplicemente sommando gli ultimi due anni).⁶ In determinati casi la

⁶ F. Bortolotti, G. Bondanini, Il contratto di agenzia commerciale, Cedam p. 241

giurisprudenza francese si è spinta fino a determinare un importo per indennità di fine rapporto pari a tre anni di provvigioni.

Come noto invece la legge italiana in materia di agenzia prevede all'art. 1751 del codice civile che l'indennità di fine rapporto spetta all'agente solo se ricorrono determinate condizioni, ossia:

- i) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; e
- ii) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

Neanche il codice civile italiano stabilisce un criterio per il calcolo dell'indennità, ma fissa quanto meno un tetto massimo stabilito in una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni (se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione).

Sul calcolo dell'indennità di fine rapporto in materia di agenzia in Italia è allo stato aperta una vivace discussione, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione degli Accordi Economici Collettivi (AEC) a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 23 marzo 2006⁷. Approfondiremo questo punto in uno dei prossimi numeri.

Come si può notare, dunque, qualora l'azienda italiana (preponente) non sottoponga il contratto, d'accordo con l'agente, alla legge italiana potrebbe, alla cessazione del rapporto con l'agente, essere costretta a pagare come indennità di fine rapporto un importo calcolato sulla base della legge francese e dunque molto più elevato.

Per completezza occorre precisare naturalmente che sussistono alcuni casi in cui

⁷ Sentenza Corte di Giustizia CE del 23 marzo 2006 (causa C 465/04) richiesta di pronunciarsi sul punto con ordinanza del 18 ottobre 2004 n. 20410 della nostra Corte di Cassazione.

l'agente perde il proprio diritto all'indennità di fine rapporto; l'indennità infatti non è dovuta secondo la legge italiana "i) *quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;* ii) *quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;* iii) *quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia*". Questo è quanto prevede l'art. 1751, 2° comma del nostro codice civile ma una norma analoga è nella legge francese.

QUALE GIUDICE È COMPETENTE A GIUDICARE IN MATERIA DI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO?

Un cenno merita però un altro aspetto che in caso di controversia in materia di indennità diventa molto rilevante: la determinazione del giudice. Cosa succede se le parti, oltre a non aver raggiunto un'intesa in materia di legge applicabile non hanno effettuato alcuna scelta neanche circa il giudice competente in via esclusiva in caso di controversia?

Chi può decidere sul diritto all'indennità di fine rapporto e sul suo ammontare? In effetti, in caso di controversia relativa all'indennità di fine rapporto (di fatto, come anticipato, uno dei principali e più comuni motivi di controversia in materia di agenzia) qualche problema in merito all'individuazione del giudice competente sussiste.

L'Italia e la Francia sono entrambi Stati membri dell'Unione europea e, dunque, per individuare il giudice competente, occorrerà fare riferimento al Reg. CE 44/2001 concernente la competenza in materia civile e commerciale nell'Unione europea.

Secondo il Reg. CE 44/2001, in assenza di scelta tra le parti sono competenti a decidere sul contenzioso in materia

i) il giudice del luogo in cui è domiciliata la parte chiamata in giudizio (il c.d. convenuto) ovvero,

ii) il giudice del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 5 del Reg. 44/2001).

In sostanza l'agente francese potrebbe, ad esempio, instaurare un giudizio nei confronti del preponente di fronte al giudice italiano (essendo il preponente domiciliato in Italia) ovvero identificare il luogo in cui deve essere eseguito il pagamento dell'indennità di fine rapporto (obbligazione oggetto di controversia e dedotta in giudizio).

Il problema che potrebbe sorgere a questo punto è che il luogo ove debba essere eseguito il pagamento dell'indennità di fine rapporto si debba determinare sulla base della legge applicabile al contratto.

Abbiamo visto che in assenza di scelta della legge applicabile, sia il giudice francese che il giudice italiano riconoscerebbero come legge applicabile al contratto il diritto francese.

La legge francese ed in particolare l'art. 1247 par. 3 del codice civile francese prevede che "*le paiement doit etre fait au domicile du debiteur*" ossia il pagamento dell'indennità deve essere fatto al domicilio del debitore e dunque in Italia.

Pertanto in tal modo unico giudice competente risulterebbe il giudice italiano (in quanto giudice del convenuto e giudice del luogo ove deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio).

Il giudice italiano dovrà però giudicare la controversia e dunque determinare se spetta e per quale ammontare l'indennità di fine rapporto sulla base della legge francese (come abbiamo visto molto più onerosa per il preponente).

La conclusione a cui dunque occorre giungere è che la Francia è uno di quei Paesi con i quali, pur se si tratta di un Paese dell'Unione europea resta consigliabile regolamentare il rapporto di agenzia sulla base di un contratto scritto che preveda la scelta della legge italiana quale legge applicabile e del giudice italiano quale giudice competente.

NUOVE NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE NELL'UNIONE

EUROPEA: LA DIRETTIVA SULLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI. In scadenza i termini per il recepimento della direttiva CE.

Gli Stati membri dell'Unione europea avevano tempo fino al 12 giugno 2007 per il recepimento nei singoli ordinamenti della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Si tratta di una norma comunitaria avente come obiettivo quello di ampliare la tutela dei consumatori comunitari ma di fatto destinata ad avere una applicazione di carattere generale sulle pratiche commerciali in genere.

Si inserisce nell'ambito della politica comunitaria a tutela del consumatore la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 maggio 2005 relativa alle "pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno".

Gli Stati membri avevano tempo fino al 12 giugno 2007 per la trasposizione della direttiva nella legislazione nazionale.

E' possibile (e forse auspicabile) che le relative previsioni di attuazione in Italia si inseriscano nell'ambito del c.c. Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) che raccoglie attualmente le previsioni normative a tutela del consumatore.

La direttiva detta infatti norme dirette a vietare in pratica, agli operatori professionali in genere identificabili nell'impresa⁸, di effettuare pratiche tali da creare al consumatore⁹ una falsa impressione su un certo prodotto influenzando le sue decisioni

⁸ L'identificazione e definizione dei soggetti professionali interessati dalla direttiva 2005/29/CE si rinviene all'art. 2 lett b) ove "professionista" è "qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista"); non riguarda dunque solo le imprese ma qualsiasi operatore professionale.

⁹ La definizione di consumatore è indicata all'art. 2 lett a) ove "consumatore" è "qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale"; definizione conforme a quella ormai consolidata anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ove i fini sono da intendersi in concreto e dunque senza alcuna analisi soggettiva.

(come quella di acquistare o meno tale prodotto) e la sua libera scelta anche in relazione all'esercizio o meno di un diritto contrattuale.

Occorre precisare, comunque, che secondo la direttiva stessa la nuova normativa in materia di pratiche commerciali sleali non pregiudicherà l'applicazione della disciplina nazionale in merito alla formazione, validità o efficacia di un contratto (disciplina che resterà in ogni caso applicabile come vigente nei singoli Stati membri).

L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE

Circa l'ambito di applicazione, sul piano soggettivo, come abbiamo detto la direttiva CE riguarda le pratiche poste in essere tra un operatore professionale (quale è l'impresa ad esempio) ed il consumatore; non riguarda pertanto ad esempio imprese concorrenti.

Ciò comunque anche se poi sul piano interpretativo tale direttiva finisce per avere un obiettivo molto più ampio, ossia di proibire in generale tutte le pratiche commerciali sleali nei numerosi settori del mercato comune.

Per capire a quali comportamenti definiti "sleali" fa riferimento la direttiva, dalla definizione generale fornita dal testo della direttiva, emerge che si tratta di pratiche (azione, omissione, condotta o dichiarazione, etc) poste in essere da un professionista prima (ossia in fase pre-contrattuale), durante (in sede di conclusione del contratto) o dopo (in fase esecutiva) un'operazione commerciale e "direttamente connesse alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori" (art. 2 lett d)¹⁰.

Ma in quali circostanze si può certamente affermare che si tratti effettivamente di "pratiche commerciali sleali"? Il testo della direttiva indica alcuni criteri generali (art. 5, par. 2) e le caratteristiche indicate dalla direttiva che connotano una pratica come "sleale" sono essenzialmente due:

¹⁰ Non sono comprese nell'ambito della direttiva quelle pratiche effettuate ad altri scopi (comunicazioni commerciali dirette ad esempio ad investitori) oppure le questioni relative al "buon gusto ed alla decenza" (come indicato nel considerando n. 7 della direttiva).

“i) *contrarietà alle norme di diligenza professionale e*
ii) *falsità o idoneità a falsare in misura rilevante il comportamento del consumatore medio.*”

Ci sembra interessante soffermarci soprattutto sul secondo criterio perché in sostanza una pratica commerciale è falsa quando è idonea ad alterare in modo determinante la capacità del consumatore inducendolo a prendere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso¹¹.

Il riferimento dato dalla direttiva è dunque ad un modello di consumatore tipico che (come richiamato dalla stessa direttiva al considerando n. 18) sia normalmente informato, ragionevolmente attento ed avveduto tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici.

Accanto a tale criterio sono poi prese in considerazione le specificità di alcune categorie di consumatori considerati come particolarmente deboli e vulnerabili come ad esempio i bambini o gli anziani, nel qual caso l'impatto sarà da considerare sulla base non del c.d. consumatore medio ma del “bambino medio” o dell’”anziano medio”.

Accanto al divieto generale è precisato che “*in particolare sono sleali le pratiche commerciali*” indicate come “*ingannevoli*” ed “*aggressive*” e descritte come tali agli artt. 6, 7, 8, 9 della direttiva. Non entriamo in questa sede nel merito dell'elencazione effettuata dal legislatore comunitario (non è possibile in questa sede riportare tutta la casistica elencata negli articoli summenzionati), che riteniamo preferibile comunque considerare come esemplificativa, tenendo conto che le ipotesi residuali e non espressamente indicate possono restare comprese nell'ambito del divieto generale di cui all'art. 5.

A mero titolo indicativo possiamo accennare che sono considerate “azioni ingannevoli” le pratiche commerciali che contengono informazioni false, o che in qualsiasi modo nella loro presentazione complessiva ingannano o possono ingannare il

consumatore medio (anche se l'informazione è di fatto corretta) in relazione ad alcuni specifici elementi relativi al prodotto; sono azioni ingannevoli anche le pratiche commerciali che sebbene non contengano informazioni false o ingannevoli indicano il consumatore medio ad assumere decisioni che altrimenti non avrebbe assunto.

La direttiva prende poi in considerazione anche le c.d. omissioni ingannevoli ossia le omissioni di informazioni rilevanti di cui il consumatore medio necessita al fine di poter assumere una corretta decisione di natura commerciale.

La direttiva considera poi pratica commerciale sleale anche la pratica commerciale aggressiva definita all'art. 8 come quella che “*mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto(...).*”.

Infine sono elencate dalla direttiva all'art. 11 una serie di pratiche considerate “*in ogni caso sleali*” a prescindere dalla presenza dei criteri sopra indicati (ad esempio i sistemi piramidali di vendita, la fornitura non richiesta, la pubblicità-esca, etc).

Le sanzioni che potranno essere irrogate nei casi in cui verifichi una o più delle ipotesi previste dalla direttiva saranno stabilite dai singoli Stati membri ove la direttiva prevede unicamente che dovranno essere “effettive, proporzionate e dissuasive”.

Attendiamo dunque di valutare il provvedimento di attuazione da parte del legislatore italiano.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione civile, Sez. un., 03 gennaio 2007, n. 7 (Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Vendita internazionale con trasporto di merci - convenzione di Vienna - Luogo della consegna - Individuazione - Luogo di destinazione finale della merce - Irrilevanza - Conseguenze in tema di giurisdizione.)

¹¹ Sul punto vedasi E. Guerinoni, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Prime note, Riv. I Contratti n. 2/2007, IPSOA p. 173.

“In tema di vendita internazionale implicante trasporto di merci, luogo della consegna - ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a, della convenzione di Vienna 11 aprile 1980 (resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 11 dicembre 1985 n. 765) - è quello nel quale i beni sono trasmessi al vettore, salvo specifica deroga pattizia in ordine alla diversa consegna rilevante ai fini della liberazione del venditore. Sicché, ove la consegna delle merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all'acquirente debba avvenire in Italia, la giurisdizione in ordine alla controversia sull'esecuzione e sull'adempimento del contratto è devoluta al giudice italiano, a nulla rilevando che detto contratto contenga anche una pattuzione sulla destinazione finale della merce nei magazzini, all'estero, della società acquirente, trattandosi di clausola non destinata ad incidere sulla determinazione del luogo di consegna in senso giuridico”.

Nella vertenza tra una società italiana la Gommatex Poliuretani S.p.a di Prato e la società francese Bourjois s.a.s. di Neuilly, sorta relativamente ad una contestazione sulla qualità di tessuti sintetici colorati venduti dalla società italiana alla società francese, la società Gommatex Poliuretani S.p.a ha chiamato in giudizio la società francese di fronte al giudice italiano al fine di far dichiarare la decadenza della società francese (ai sensi dell'art. 1495 codice civile) dal diritto alla garanzia sulla difettosità della merce. La società francese Bourjois s.a.s. ha contestato la competenza del giudice italiano, competenza confermata però dalla Corte d'appello di Firenze e la società francese ha ricorso in Cassazione contro la decisione dei giudici italiani.

La Corte di cassazione italiana ha confermato la decisione della Corte d'appello respingendo il ricorso della società francese sulla base dei seguenti principi:

- per determinare il giudice competente occorre applicare l'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 secondo cui è competente il giudice del luogo ove

l'obbligazione contrattuale è stata o deve essere eseguita;

- per determinare tale luogo si deve considerare applicabile la legge italiana (lex fori) ed in particolare la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili;

- si applica la regola di cui all'art. 31 lett. a) della Convenzione di Vienna, secondo cui *"se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste, quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all'acquirente"*; tale regola non è *"volta a colmare una lacuna, ma a stabilire invece che, fermo il fatto che la destinazione finale delle merci è sempre indicata, tuttavia l'obbligo di consegna del venditore è adempiuto (salva l'esclusione che non viene qui in considerazione) mediante consegna al primo vettore"*;

Dunque nella fattispecie essendo stati i tessuti rimessi presso un vettore a Prato (come risultava dai documenti quali le bolle di consegna e dal timbro della dogana italiana) non è stato ritenuto in alcun modo rilevante la circostanza che le parti avessero pattuito che la consegna fosse fatta presso i magazzini della società acquirente in Francia dato che si trattava solo della destinazione finale della merce e non era destinata ad incidere sulla determinazione del luogo della consegna in senso giuridico ai fini della determinazione della competenza del giudice.

Tribunale I Grado CEE, sez. III 16 maggio 2007 – causa T-137/05, sentenza “Gruppo La Perla S.p.a.”

Non è registrabile ed è illecito l'uso di un marchio comunitario che presenti somiglianze visive e fonetiche con un altro precedentemente marchio comunitario registrato; se il marchio precedente è un marchio notorio nemmeno la differenza legata all'aggiunta di nuovi elementi verbali è sufficientemente rilevante per poter

procedere alla registrazione, in pregiudizio del marchio preesistente anche se si tratta di marchi.

Il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee del Lussemburgo, con propria sentenza in data 16 maggio 2007 si è pronunciato sul ricorso promosso dal Gruppo La Perla S.p.a. contro una società portoghese che aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo "NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC" per prodotti di gioielleria, oreficeria ed orologeria, metalli preziosi, perle e pietre preziose.

Il Tribunale di primo grado ha in particolare accertato che il marchio LA PERLA del Gruppo La Perla S.p.A. di Bologna gode di notorietà e rinomanza e che, pertanto, è abusivo ed illegittimo l'uso da parte di terzi di marchi che stabiliscano anche soltanto un indebito nesso col marchio LA PERLA del Gruppo La Perla. Nel caso di specie, ciò era accaduto da parte dell'altrui marchio comunitario NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC registrato per la classe merceologica dei gioielli e degli orologi, marchio di cui è stata confermata la nullità.

Il Tribunale comunitario ha accertato e sanzionato la somiglianza tra il marchio LA PERLA del Gruppo La Perla, legittimo e notorio, e l'altrui marchio comunitario NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, marchio che è risultato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo marchio fosse stato registrato dai rispettivi titolari in un ambito merceologico diverso da quello dell'abbigliamento femminile a partire dal quale il marchio LA PERLA del Gruppo La Perla ha acquisito rinomanza e notorietà internazionale.

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee ha applicato la norma comunitaria (art. 8 n. 5 del regolamento n. 40/94) secondo la quale i marchi notori, come il marchio LA PERLA del Gruppo La Perla, godono della cosiddetta tutela ultramerceologica, ossia di una tutela che va anche al di là del settore merceologico in cui i marchi notori sono stati registrati e vengono normalmente usati. E pertanto, in presenza di un marchio notorio, la norma comunitaria vieta l'uso di marchi che, come il

marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, stabiliscano illecitamente un nesso con il marchio che gode di rinomanza, nesso che permetterebbe ai titolari del marchio abusivo di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio che, come il marchio LA PERLA del Gruppo La Perla, gode di rinomanza presso il pubblico dei consumatori.

Per il Gruppo La Perla si tratta della conferma di una decisione già ottenuta il 4 maggio 2004 davanti alla divisione d'annullamento dell'Ufficio Marchi comunitario di Alicante, molto apprezzata in quanto emanata da un ente giurisdizionale comunitario di livello superiore e di prestigio e competenza indiscussi, a coronamento di un impegno creativo e produttivo apprezzato ed affermato in ambito internazionale.

NOTIZIE DALL'ITALIA E DALL'EUROPA

INDUSTRIAL DESIGN E DIRITTO D'AUTORE. **Le recenti modifiche in materia al Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005) riconoscono in pieno l'applicazione del diritto d'autore in materia di disegni e modelli.**

Con Decreto legge del 15 febbraio 2007, n. 10 "Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali" e successiva Legge del 6 aprile 2007 n. 46 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 15 febbraio n. 10" il legislatore italiano ha apportato alcune modifiche al Codice della proprietà industriale in materia di disegni e modelli industriali.

In particolare il D.L. n. 10/2007 prevede all'art. 4, comma 4 che "Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;

b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente: «Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai

sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, [e successive modificazioni,] non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.»¹²

Tale modifica consente in sostanza di avvicinare sempre di più le opere di design (disegni e modelli) alle opere intellettuali in genere protette dal diritto d'autore. Innanzitutto viene stabilito che i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti, ai sensi della legge sul diritto d'autore (legge 633/1941 e successive modifiche) abbiano durata per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantacinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

La novità sta nel fatto che in precedenza il termine per la tutela era di soli 25 anni.

Si tratta di una modifica ritenuta dai primi commentatori opportuna anche in quanto la precedente durata precedente risultava inferiore a quella prevista in molti altri Paesi dell'Unione europea.

Inoltre il D.L. 10/2007 ha modificato anche l'art. 239 del Codice della proprietà industriale che nella sua formulazione originaria prevedeva, secondo una formulazione di non facile interpretazione che *“1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda”.*

¹² Comma modificato dalla [legge 6 aprile 2007 n.46](#), in sede di conversione.

Attualmente invece si prevede che la protezione accordata ai disegni e modelli industriali dalla legge sul diritto d'autore non opera per i disegni e modelli che erano divenuti di pubblico dominio alla data dell'entrata in vigore della norma che D. Lgs. n. 95/2001.

La precedente norma aveva dato attuazione alla direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli che aveva soppresso l'esclusione dal diritto d'autore dei disegni e modelli industriali sancendone la tutelabilità anche sotto questo profilo .

REVISIONE 2007 DELLE Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari (UCP600).

Entrano in vigore a partire dal 1 luglio prossimo le Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari (UCP600).

Dopo tre anni di lavoro di revisione, le norme che regolano ogni anno, e da più di 70 anni, transazioni per miliardi di dollari in lettere di credito contengono, in questa loro settima edizione, significativi cambiamenti tra i quali:

- uno snellimento normativo, dai 49 articoli delle UCP500 a 39;
- una nuova sezione di “definizioni”, che contengono termini quali “onorare” e “negoiazione”;
- una sostituzione dell'espressione “ragionevole periodo di tempo” con uno specifico numero di giorni per esaminare e accertare la conformità dei documenti;
- una nuova disposizione concernente gli indirizzi del beneficiario e dell'emittente;
- una più approfondita considerazione dei “documenti originali”;
- la revisione completa degli articoli relativi ai documenti di trasporto per rimuovere ogni possibilità di confusione, come l'identificazione del vettore e dell'agente.

La nuova pubblicazione UCP600 contiene anche i 12 articoli delle eUCP, il supplemento alle UCP500 in formato elettronico.

ICC Italia sta provvedendo alla traduzione in italiano delle UCP 600. La nuova pubblicazione, che sarà edita in versione trilingue (Inglese-italiano-francese), sarà disponibile per i primi di giugno 2007 al costo di Euro 38,00, IVA inclusa.

Il testo è disponibile anche in lingua italiana presso la Camera di commercio internazionale

Fonte: testo tratto dal sito della Camera di commercio internazionale www.cciitalia.org.