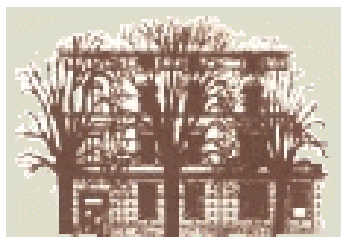


NEWSLETTER N. 11 - 2007  
Novembre 2007

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

In questo numero:

<b>Normativa</b>	
<b>REGOLAMENTO “ROMA II”: EMANATE LE NUOVE REGOLE PER DETERMINARE LA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI IN TUTTA L’UNIONE EUROPEA. Il nuovo regolamento completa il quadro del diritto internazionale privato nell’Unione europea.</b>	<i>pag. 2</i>
<b>Rassegna di Giurisprudenza</b>	
<b>Tribunale di I° grado CE – Sez. III, 10 ottobre 2007. Causa T-460/05 Bang &amp; Olufsen C/O UAMI (UFFICIO ARMONIZZAZIONE MERCATO INTERNO) Domanda di registrazione Marchio comunitario tridimensionale avente ad oggetto un altoparlante (Regolamento CE n. 40/94 Art. 7, n. 1, lett. b)). Un carattere minimamente distintivo è sufficiente affinché non sia applicato l’impedimento alla registrazione definito in tale disposizione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.</b>	<i>pag. 4</i>
<b>Cass. pen. 15 marzo-17 luglio 2007, n. 27250 Marchi e Brevetti – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Apposizione della dicitura su prodotti agroalimentari ottenuti con la collaborazione di Paesi diversi – Reato ex art. 517 c.p.- Criteri Codice doganale comunitario.. <b>MADE IN ITALY IN CAMPO AGROALIMENTARE ANCHE SE IL PRODOTTO È FATTO CON PEZZI STRANIERI. L’imprenditore italiano che utilizzi la dicitura “made in Italy”, apponendola ai prodotti agroalimentari dallo stesso lavorati e confezionati, non pone in essere la condotta prevista e punita dall’art. 517 del codice penale.</b></b>	<i>pag. 7</i>
<b>Notizie</b> <b>- dall’Italia e dall’Europa:</b>	
<b>NUOVA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE- D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 in vigore dal 1° gennaio 2008.</b>	<i>pag. 9</i>



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](mailto: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](http://www.morresi.org).

**REGOLAMENTO “ROMA II”:** EMANATE LE NUOVE REGOLE PER DETERMINARE LA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI EXTRA CONTRATTUALI IN TUTTA L’UNIONE EUROPEA. *Il nuovo regolamento completa il quadro del diritto internazionale privato nell’Unione europea.*

*Dopo anni di negoziati, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato ed emanato il Regolamento CE n. 864/2007 che armonizza le norme relative alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II). La misura rientra tra i lavori in corso nell’Unione europea per creare uno spazio europeo di libertà e giustizia e sarà applicabile dal gennaio 2009.*

Il Regolamento CE 864/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 31 luglio scorso porta a termine il lavoro di armonizzazione delle norme di diritto internazionale privato e processuale sulle obbligazioni civili e commerciali a livello comunitario.

Tale obiettivo era stato espressamente previsto dal “Piano di azione di Vienna” del 1998 tra le cui priorità era la ricerca della cooperazione giudiziaria in materia civile; questo con il precipuo scopo di poter creare uno spazio di libertà e giustizia all’interno della Comunità europea grazie al quale potesse essere garantito, ai cittadini, un pari accesso alla giustizia, e alle autorità giudiziarie, una maggiore cooperazione tra i vari Stati membri.

In questa prospettiva è stato ritenuto essenziale, tra gli altri, l’adattamento delle normative “*in materia di conflitti nell’ambito legislativo e giurisdizionale, segnatamente in materia di obblighi contrattuali ed extracontrattuali*”.

Il nuovo regolamento completa<sup>1</sup> infatti il quadro del diritto internazionale privato nell’Unione europea, quadro di cui fanno parte il Reg. CE 44/2001 sulla competenza dei giudici ed il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze emesse in altro Stato membro (applicabile sia alle obbligazioni contrattuali che alle obbligazioni extracontrattuali) e la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (applicabile a tutti gli Stati dell’Unione europea).<sup>2</sup>

Circa la modalità operativa, il legislatore comunitario ha deciso di procedere facendo proprie, ossia incorporando all’interno del suo ordinamento, le Convenzioni internazionali (pur essendo queste già applicabili all’interno dei Paesi membri) per la necessità di uniformità, di prevedibilità e di certezza delle regole all’interno dello spazio comune europeo.

L’interpretazione delle norme derivanti dalle Convenzioni internazionali è di regola rimessa ai vari giudici nazionali con la conseguenza di una possibile applicazione disomogenea delle norme potenzialmente uniformizzanti contenute nelle convenzioni. Con il passaggio di queste nell’ambito della legislazione comunitaria tale problema viene invece superato acquistando la Corte di Giustizia delle Comunità Europee esclusiva competenza sia riguardo alla interpretazione delle regole, sia riguardo al potere di vigilare sulla corretta applicazione delle stesse.

---

<sup>1</sup> Il legislatore comunitario ha dapprima “comunitarizzato”, seppur con qualche modifica, con il Reg. 44/2001, la Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale internazionale poi ha previsto una normativa uniforme sulle obbligazioni extracontrattuali con il Regolamento Roma II.

<sup>2</sup>A proposito della Convenzione di Roma del 1980 si segnala che è stata adottata la proposta di un Regolamento (Roma I) con il quale la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, verrà inserita, modernizzata e adattata alle nuove esigenze, all’interno dell’ordinamento comunitario. Si tratta di una proposta di regolamento (COM 650/2005) con il quale si intenderebbe procedere alla trasformazione della Convenzione di Roma del 1980 in Regolamento comunitario.

Il regolamento comunitario in esame riguarda in particolare le questioni relative alla responsabilità civile per danni causati a terzi, soprattutto in caso di incidente (incidenti stradali, danni da prodotti difettosi inquinamento ambientale etc.).

Attualmente gli Stati membri dell'Unione europea non dispongono infatti di norme comuni per determinare la legge applicabile in materia; pertanto ogni giudice, in caso di controversia, per determinare la legge applicabile deve fare riferimento alle proprie regole di diritto internazionale privato. Questo, oltre a portare a diverse soluzioni da un Paese all'altro, ha determinato ciò che viene usualmente definito come "forum shopping", ossia quella pratica intentata dalla parti di scegliere il foro presumibilmente più conveniente.

Nei c.d. "considerando" ossia nelle premesse del Regolamento Roma II, è chiaramente espresso che *"il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze"*.

Il legislatore comunitario ha voluto dunque uniformare le norme di conflitto degli Stati membri in materia di obbligazioni **extracontrattuali**, ossia armonizzare (unificare) le norme in base alle quali si determina la legge applicabile ad una obbligazione derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, *negotiorum gestio*, *culpa in contrahendo*<sup>3</sup>.

L'obiettivo dichiarato è che i Tribunali di tutti gli Stati membri arrivino ad applicare la stessa legge in caso di controversie transfrontaliere sulla responsabilità civile al fine del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell' UE.

Come dicevamo, il regolamento disciplina in particolare le questioni relative alla responsabilità civile per danni causati a terzi. Considerando il notevole aumento e l'importanza degli scambi e degli spostamenti all'interno dell'Unione, è facile comprendere l'importanza e la portata di tale intervento legislativo.

Tale normativa riguarda le obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale ma sono espressamente esclusi il settore fiscale, doganale, amministrativo, e le obbligazioni extracontrattuali derivanti dal diritto di famiglia, dai titoli negoziabili (cambiali assegni, etc), da responsabilità dei soci di una società e tutti i conflitti di legge nel campo della violazione della privacy e dei diritti della personalità per i quali la Commissione presenterà uno studio particolareggiato entro la fine del 2008.

Il regolamento disciplina inoltre con regole *ad hoc* la determinazione della legge applicabile in alcune particolari ipotesi di danno quali quelli derivanti da prodotti difettosi, concorrenza sleale, danno ambientale, violazione della proprietà intellettuale, attività sindacale, responsabilità precontrattuale, c.d. *culpa in contrahendo*, nonché arricchimento senza causa e *negotiorum gestio*.

La regola generale sarà che in caso di mancata scelta della legge applicabile si applicherà la legge del luogo in cui si verifica il danno (*lex loci damni*), con eccezione del caso in cui entrambi le parti risiedano nello stesso paese al momento del danno (in questo caso si applicherà la legge di tale paese); questo al fine dichiarato dalla stessa norma di *"assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva"*.

---

<sup>3</sup> Così' all'art. 2 del Regolamento Roma II sono definite le "obbligazioni extracontrattuali".

Il Regolamento prevede la possibilità per le parti di poter scegliere liberamente la legge applicabile anche successivamente al verificarsi del fatto che ha determinato il danno ovvero se le parti esercitano una attività commerciale anche mediante accordo liberamente negoziato prima del fatto che ha determinato il danno (art. 14), a condizione che ciò risulti espressamente o in maniera non equivoca dalle circostanze del caso e non pregiudichi i diritti dei terzi.

Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione dannosa siano ubicati in uno Paese diverso, non possono essere pregiudicate le norme imperative di quest'ultimo, né le norme comunitarie inderogabili qualora si tratti di uno Stato membro dell'Unione europea.

Il Regolamento infine prevede come clausola derogatoria generale, così come ancora previsto nella Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali, una regola di salvaguardia *“che consente di discostarsi da tali regole qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese”*.

Tale criterio di prossimità consente pertanto al giudice adito di poter applicare la legge del Paese che presenti collegamenti più stretti con l'obbligazione in modo tale da consentirgli di avere un quadro più flessibile di regole di conflitto di leggi e di poter adeguare la norma ai singoli casi da trattare. Nella stessa disposizione viene inoltre citato, ad esempio di un possibile collegamento, un preesistente rapporto tra le parti di origine anche contrattuale.

Il nuovo Regolamento, che dunque conclude l'armonizzazione in materia di conflitti riguardanti obbligazioni civili e commerciali vedrà la sua applicazione a partire da gennaio 2009 ed allora si potrà dire concluso il relativo processo di uniformizzazione.

\*\*\*\*\*

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA**

**TRIBUNALE DI I° GRADO CE – SEZ. III, 10 OTTOBRE 2007. CAUSA T-460/05 BANG & OLUFSEN C/O UAMI -Ufficio Armonizzazione mercato interno – Domanda di registrazione Marchio comunitario tridimensionale avente ad oggetto un altoparlante (Regolamento CE n. 40/94 Art. 7, n. 1, lett. b)).**

*Un carattere minimamente distintivo è sufficiente affinché non sia applicato l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 7 n. 1 lett .b). In caso di marchio tridimensionale rappresentante un determinato prodotto “solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.”*

Il Tribunale di Primo grado ha annullato una decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI in quanto considerando il *“marchio richiesto privo di carattere distintivo, la commissione di ricorso ha violato il disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, da cui risulta che un carattere minimamente distintivo è sufficiente affinché non sia applicato l'impedimento alla registrazione definito in tale disposizione”*

La Bang & Olufsen AS nota azienda danese produttrice e rivenditrice di prodotti hi-fi di alta gamma, ha presentato nel settembre 2003 una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)<sup>4</sup>, per un segno tridimensionale raffigurante una cassa autoperlante (ossia in sostanza un prodotto rientrante in una delle classi per cui veniva chiesta la registrazione) avente forma di “canna d'organo”. Nel 2005, l'esaminatore respingeva la domanda di registrazione reputando il marchio richiesto, costituito esclusivamente dalla raffigurazione di un

<sup>4</sup>Ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

altoparlante, privo di carattere distintivo (ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94<sup>5</sup>).

- 
- <sup>5</sup> Articolo 7 Reg.40/94 *“Impedimenti assoluti alla registrazione* 1. Sono esclusi dalla registrazione:
- a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;
  - b) i marchi privi di carattere distintivo;
  - c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
  - d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
  - e) i segni costituiti esclusivamente:
    - i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure
    - ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure
    - iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
  - f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
  - g) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
  - h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi;
  - i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione.
  - j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici, rispetto ai vini o alcoolici che non hanno tale origine (1).
  - k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al [regolamento \(CEE\) n. 2081/92](#) corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica (2).
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.
3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo

A seguito di ricorso della Bang & Olufsen AS verso la decisione suddetta, la prima commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso con decisione del 22 settembre 2005 confermando che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 osta alla registrazione del segno in questione, privo di carattere distintivo intrinseco.

La commissione di ricorso per arrivare a tale conclusione rilevava che *“sebbene la forma del prodotto, costituente il marchio richiesto e ispirata essenzialmente a considerazioni di ordine estetico, presentasse delle caratteristiche insolite, la ricorrente (Bang & Olufsen AS) non aveva dimostrato che avesse carattere distintivo e svolgesse dunque la funzione di marchio per i consumatori cui era diretta.”*

Nel dicembre 2005 la Bang & Olufsen AS proponeva ricorso contro tale decisione dell'UAMI presso il Tribunale di primo grado chiedendo al Tribunale di annullare la decisione impugnata. Il Tribunale di primo grado CE accoglieva il ricorso della la Bang & Olufsen AS annullando la decisione UAMI del settembre 2005 e condannando l'UAMI alle spese.

Il Tribunale di primo grado ha precisato che ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i *“marchi privi di carattere distintivo”* e che dire che un marchio ha carattere distintivo equivale a dire che *“tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese”*<sup>6</sup>.

Secondo costante giurisprudenza il carattere distintivo di un marchio dev'essere *“valutato*

---

in seguito all'uso che ne è stato fatto.  
(1) Lettera aggiunta dall'[articolo 1 del Regolamento del Consiglio n. 3288 del 22-12-1994](#).

(2) Lettera aggiunta dall'[articolo 1 del Regolamento del Consiglio n. 422 del 19-02-2004](#).

<sup>6</sup> In tal senso Sentenza della Corte Giustizia 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punto 34.

inoltre in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, costituito dal consumatore medio dei detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto<sup>7</sup>”.

Nel caso di specie, i prodotti per cui era stata presentata la domanda di marchio tridimensionale erano apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici per la ricezione analogica, digitale od ottica, il trattamento, la riproduzione, la regolazione o la distribuzione di segnali sonori, altoparlanti e mobili hi-fi.

Pertanto secondo il Tribunale “il pubblico di riferimento è costituito da tutti i consumatori comunitari medi, essendo irrilevante quale consumatore possa essere interessato all'acquisto dei prodotti in questione”. E' irrilevante infatti secondo il Tribunale quanto affermato dalla Bang & Olufsen AS ossia che il pubblico di riferimento fosse, secondo la Bang & Olufsen AS “un pubblico ristretto, dotato di un livello di attenzione superiore a quello dei consumatori medi, dal momento che i prodotti in oggetto sono prodotti di alta qualità e di grande valore sul mercato dell'elettronica e che vengono commercializzati esclusivamente nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva”. Chiarisce infatti il Tribunale che “è irrilevante, ai fini della valutazione del carattere distintivo di un segno, sapere se il richiedente del marchio in questione abbia in mente o metta in pratica una certa modalità di commercializzazione. Una modalità di commercializzazione, dipendendo esclusivamente dalla scelta dell'impresa interessata, può essere modificata in seguito alla registrazione del marchio comunitario e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla valutazione della sua registrabilità”

E' altresì irrilevante, in relazione alla definizione del pubblico di riferimento, il

---

<sup>7</sup> Sentenze della Corte Henkel/UAMI, cit., punto 35, e 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I-5719, punto 25.

prezzo di vendita del prodotto interessato, poiché nemmeno quest'ultimo costituisce l'oggetto della registrazione. Nella fattispecie, è necessario tenere in considerazione il fatto che, alla luce della natura dei prodotti interessati e, in particolare, del loro carattere durevole nonché tecnologico, il consumatore medio dimostra un livello di attenzione particolarmente elevato al momento dell'acquisto di tali prodotti. Infatti, le caratteristiche oggettive dei prodotti in questione implicano che il consumatore medio proceda al loro acquisto soltanto in seguito ad una disamina particolarmente attenta.

Pertanto “il carattere distintivo del marchio deve essere valutato con riferimento alla percezione di un consumatore medio che dispiega un livello di attenzione particolarmente elevato allorché si accinge a compiere, e compie, la sua scelta tra diversi prodotti della categoria di cui trattasi.”

Il Tribunale ricorda inoltre che, secondo la giurisprudenza, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi costituiti dall'aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, “in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall'aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo<sup>8</sup>”.

---

<sup>8</sup> Sentenze della Corte 7 ottobre 2004, causa C-136/02 P, Mag Instrument/UAMI, Racc. pag. I-9165, punto 30; 12 gennaio 2006, causa C-173/04 P, Deutsche SiSi-

Secondo il Tribunale di primo grado dunque “stanti tali premesse, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94”.

Nel caso in esame, il marchio richiesto consisteva <di una colonna verticale a forma di matita, alla quale è fissato un lungo pannello rettangolare su un solo lato. La punta della "matita" poggia su una base piana>. L'esame dell'insieme degli elementi di presentazione sopra indicati, che costituisce il marchio richiesto, consente di concludere che la forma del marchio è davvero specifica e non può essere considerata per nulla comune”<sup>9</sup>.

Dato che anche l'UAMI ammetteva che l'insieme del segno “dava luogo ad un design notevole e di facile memorizzazione” il Tribunale conclude che “tutte queste caratteristiche allontanavano il marchio richiesto dalle forme usuali dei prodotti appartenenti alla stessa categoria comunemente reperibili in commercio, che presentano generalmente linee regolari ad angolo retto”.

---

Werke/UAMI, Racc. pag. I-551, punto 28, e 22 giugno 2006, causa C-24/05 P, Storck/UAMI, punto 25.

<sup>9</sup> Il Tribunale ricorda che “il corpo dell'altoparlante è formato da un cono somigliante a una matita o a una canna d'organo, la cui parte appuntita poggia su una base quadrata. Inoltre, un lungo pannello rettangolare è fissato ad un solo lato di tale cono, accentuando l'impressione che il peso di questo insieme riposi soltanto sulla punta che tocca appena la base quadrata. A tale proposito, al punto 14 della decisione impugnata si afferma d'altronde che <senza dubbio il marchio richiesto è per certi aspetti notevole>. Si precisa di seguito che: <(-) rispetto ad un normale altoparlante, esso è eccessivamente alto e stretto. Inoltre, la parte centrale dell'altoparlante è costituita, aspetto insolito, da una canna che si ricongiunge ad un cono capovolto. La sommità del cono è fissata a una base quadrata>.”

Pertanto, il marchio richiesto si discostava “in maniera significativa dagli usi del settore” presentando “caratteristiche sufficientemente specifiche e arbitrarie atte a catturare l'attenzione del consumatore medio e a consentire a quest'ultimo di essere sensibile alla forma dei prodotti della ricorrente”.

Di conseguenza, non si trattava di una delle forme usuali dei prodotti del settore interessato o ancora di una semplice variante di queste ultime, bensì di una forma dall'aspetto particolare che, tenuto conto altresì del risultato estetico complessivo, era di natura tale da catturare l'attenzione del pubblico interessato, permettendo a quest'ultimo di distinguere i prodotti indicati nella domanda di registrazione da quelli aventi una diversa origine commerciale.

Infatti, sebbene il Tribunale chiarisca che “l'esistenza di caratteristiche particolari od originali non costituisca una condizione sinequanon della registrazione, è pur vero che la loro presenza può, al contrario, conferire il necessario grado di distintività ad un marchio che ne sarebbe altrimenti privo”.

Quanto all'argomento della commissione di ricorso UAMI secondo cui la forma del prodotto che costituisce il marchio richiesto non potrebbe svolgere la funzione di marchio nella mente dei consumatori destinatari perché tale marchio si ispira essenzialmente a considerazioni di carattere estetico (punti 14-18 della decisione impugnata), il Tribunale afferma che “è sufficiente constatare che, nella misura in cui il pubblico di riferimento percepisce il segno come indicazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio, il fatto che tale segno svolga o meno allo stesso tempo una funzione diversa da quella di indicatore dell'origine commerciale non incide sul suo carattere distintivo.”

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale concludeva che, nel considerare il marchio richiesto privo di carattere distintivo, la commissione di ricorso ha violato il disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, da cui risulta che un

carattere minimamente distintivo è sufficiente affinché non sia applicato l'impedimento alla registrazione definito in tale disposizione.

\*\*\*\*\*

**CASS. PEN., SEZ. III, 15 marzo – 12 luglio 2007, n. 27250 Cass. pen. 15 marzo-17 luglio 2007, n. 27250 – Marchi e Brevetti – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Apposizione della dicitura su prodotti agroalimentari ottenuti con la collaborazione di Paesi diversi – Reato ex art. 517 c.p.- Criteri Codice doganale comunitario.**

**MADE IN ITALY IN CAMPO AGROALIMENTARE ANCHE SE IL PRODOTTO È FATTO CON PEZZI STRANIERI<sup>10</sup>**

*«L'imprenditore italiano che utilizzi la dicitura "made in Italy", apponendola ai prodotti agroalimentari dallo stesso lavorati e confezionati, non pone in essere la condotta prevista e punita dall'articolo 517 codice penale. Si applica infatti il Reg. CE 2013/92, secondo cui una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del posto nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale».*

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha fatto chiarezza su un delicato tema, quale quello dell'apposizione della dicitura "Made in Italy" sui prodotti agroalimentari. Il caso in esame riguarda un produttore italiano che ha apposto l'etichetta "Made in Italy" su confezioni di macedonia di frutta e di prugne, non ostante parte della frutta utilizzata fosse di provenienza estera.

L'etichettatura dei prodotti è considerato un tema molto delicato in quanto assume rilevanza anche sotto il profilo penale. Si veda al riguardo al riguardo l'articolo 517 del codice penale (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) il quale prevede che sia punito con la reclusione fino a un anno o con la multa (sino a ventimila euro) chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in

circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La Suprema Corte, nella sentenza in esame, richiama la posizione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale con "origine" si deve intendere la "provenienza da un produttore" e non anche la provenienza del prodotto da un luogo determinato ed in particolare per quanto riguarda il "made in Italy", richiama un precedente ove veniva espressamente precisato che con la indicazione "made in italy" viene indicato al consumatore la nazionalità del produttore, ritenuto il soggetto garante e responsabile del prodotto finale (cfr. Cass. 13712/2005).

A ciò si aggiunga che in questa materia è altresì intervenuta la Legge 24.12.2003, n. 350 (Finanziaria 2004), che ha inteso promuovere e proteggere i prodotti fabbricati in Italia. Si veda infatti l'articolo 4 che stabilisce che "costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine".

Sul punto la Suprema Corte ha più volte stabilito che il nostro legislatore, pur volendo meglio definire l'ambito della illecita vendita di prodotti con segni mendaci, non ha fissato un definizione di "origine" o di "provenienza", che si discosti da quella costantemente enunciata da dottrina e giurisprudenza, ai sensi dell'art. 517 c.p. Si ricorda che secondo tale interpretazione, per origine o provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non da un determinato luogo.

L'apposizione dell'etichetta "made in italy" e la definizione di origine/provenienza dei prodotti agroalimentari si presenta assai problematica in quanto nel sentire comune è forte l'aspettativa del consumatore che un certo prodotto agricolo dichiaratamente originario di un certo paese sia effettivamente

<sup>10</sup> Cfr. commento alla sentenza di Andrea Dirotti Gaudenti, in *Guida al diritto*, 2007, 38, pag. 83

proveniente da quel paese in quanto li raccolto. (cfr. altresì Cass. 264/2005 “la qualità è connessa in modo rilevante all’ambiente geografico nel quale i prodotti sono coltivati, trasformati o elaborati”).

Nel caso in esame la Suprema Corte si sofferma proprio sui prodotti agroalimentari specificando che il marchio di origine “made in italy” al contrario del marchi DOP e IGP non presuppone l’esistenza di un collegamento tra una determinata caratteristica del prodotto e un determinato luogo di produzione, ma si limita ad indicare al consumatore che l’impresa è ubicata in un determinato paese.

La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che per i prodotti agroalimentari cd. generici (diversi da quelli DOP e IGP) non esistono nell’ordinamento comunitario regole che impongano di individuare la loro origine esclusivamente dallo loro derivazione geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle varie fasi di lavorazione.

Preme pertanto sottolineare la novità a cui è giunta la Suprema Corte nella sentenza in commento, la quale ha ritenuto applicabile anche ai prodotti agroalimentari cd generici la disciplina del “codice doganale comunitario”. La Suprema Corte statuisce infatti che *«nei casi in cui si tratti, come nel caso in esame, di prodotti vegetali che non siano commercializzati così come sono stati raccolti o di prodotti agroalimentari alla cui produzione abbiamo contribuito due o più paesi, che abbiamo cioè subito una trasformazione o lavorazione in un paese diverso da quello di raccolta, allora il criterio per determinare l’origine ai fini della disposizione in esame è quello fissato dall’art. 24 del Codice Doganale europeo, secondo cui la merce deve considerarsi originaria del paese in cui è avvenuta “ l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa”»*.

\*\*\*\*\*

## NOTIZIE

### - DALL’ITALIA E DALL’EUROPA:

#### NUOVA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

È stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2007, n. 241 il nuovo decreto legislativo governativo n. 169/2007, ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis della L. 80/2005, correttivo ed integrativo del D. Lgs. 5/2006, ossia dell’ultima riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

La suddetta novella, da molti già definita una vera e propria riforma della riforma, entrerà in vigore il 1° gennaio 2008.

A mero titolo esemplificativo la novella del 2007 ridisegna i presupposti soggettivi della fallibilità dell’imprenditore commerciale, sopprimendo il rilievo della categoria giuridica del piccolo imprenditore, e diversamente basando la non fallibilità su altri presupposti.

Tra le novità della suddetta riforma, si segnala che la disciplina del contratto d’azienda, prima inserita nell’art. 80 ora abrogato, è ora contenuta nella nuova versione dell’art. 79. Anche la stessa disciplina relativa al contratto di locazione di immobili è stata integrata dalla presente riforma. Si evidenzia al riguardo la nuova formulazione dell’art. 80 ove il regime della continuità del contratto in caso di fallimento del locatore è integrato dalla facoltà per il curatore di recedere dai contratti che hanno durata superiore a quattro anni.

Si segnalano altresì i seguenti punti oggetto della suddetta riforma: (i) coordinamento della disciplina del concordato preventivo con quella del concordato fallimentare; (ii) ridefinizione dell’area della fallibilità; (iii) reclamabilità (non più appellabilità) della sentenza di fallimento; (iv) attuazione del regime di responsabilità del comitato dei creditori; (v) possibilità del fallito di iscriversi con una nuova attività nel registro delle imprese.