

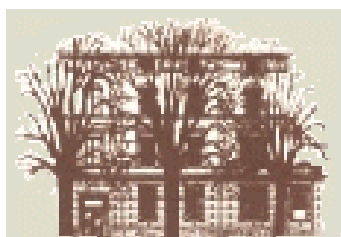
# NEWSLETTER N. 8/9 - 2007

Agosto – Settembre 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>EMIRATI ARABI: IL CONTRATTO DI AGENZIA E DI DISTRIBUZIONE CON UN AGENTE O DISTRIBUTORE ESCLUSIVO. LEGGE APPLICABILE, GIUDICE COMPETENTE E PECULIARITÀ DI TALE ORDINAMENTO</b> <i>L'approccio delle aziende al mercato degli Emirati Arabi Uniti deve generalmente essere molto prudente in considerazione della legislazione locale e dell'applicazione che ne fanno i giudici locali in caso di controversia, applicazione spesso sbilanciata a favore dei distributori/agenti locali.</i>	<i>pag. 2</i>
<b>PUBBLICITA' INGANNEVOLE E PRATICHE COMMERCIALI SLEALI: L'ITALIA SI ADEGUA ALLE NORME COMUNITARIE. in vigore dallo scorso 21 settembre le nuove norme.</b>	<i>pag. 4</i>
<b>Rassegna di Giurisprudenza</b>	
<b>Tribunale di primo grado CE - causa T-291/03 - Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano / UAMI IL TERMINE «GRANA» È PROTETTO A LIVELLO COMUNITARIO E NON COSTITUISCE UNA DENOMINAZIONE GENERICA</b> <i>Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI dichiarando che la denominazione «GRANA» non è generica e che la denominazione d'origine «GRANA PADANO» osta alla registrazione del marchio GRANA BIRAGHI</i>	<i>pag. 7</i>
<b>Cass. civ., Sez. I, 25/06/2007, n. 14684 – MARCHI E CAPACITÀ DISTINTIVA - MASSIMA</b>	<i>pag. 8</i>
<b>Notizie</b> <i>- dall'Italia e dall'Europa:</i>	
<b>SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI: nuovo sistema disponibile dal gennaio 2008.</b>	<i>pag. 9</i>
<b>UE: L'UAMI RENDE I DISPONIBILI I MODULI PER IL RINNOVO DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI. Verranno resi disponibili, a partire dall'1 novembre 2007, informazioni, moduli e strumenti online per consentire il rinnovo della protezione.</b>	<i>pag. 11</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).

## **EMIRATI ARABI: IL CONTRATTO DI AGENZIA E DI DISTRIBUZIONE CON UN AGENTE O DISTRIBUTORE ESCLUSIVO. LEGGE APPLICABILE, GIUDICE COMPETENTE E PECULIARITÀ DI TALE ORDINAMENTO**

*L'approccio delle aziende al mercato degli Emirati Arabi Uniti deve generalmente essere molto prudente in considerazione della legislazione locale e dell'applicazione che ne fanno i giudici locali in caso di controversia, applicazione spesso sbilanciata a favore dei distributori/agenti locali.*

La normativa in materia di agenzia e di distribuzione esclusiva è particolarmente protezionistica a favore dell'agente o distributore locale; in questa sede parleremo sia di agenzia che di distribuzione in quanto la normativa sull'agenzia degli Emirati Arabi Uniti (in seguito anche E.A.U.) seppur si riferisca espressamente alla sola "agency", viene comunemente applicata anche ai contratti di distribuzione con concessionari-rivenditori<sup>1</sup>.

Dedicheremo questa sezione ad una breve analisi delle peculiarità dell'ordinamento degli E.A.U. in materia di contratto di agenzia sottolineando in particolare (i) gli aspetti più problematici per le aziende straniere che intendono entrare nel mercato degli Emirati Arabi Uniti e (ii) le modifiche recentemente introdotte dalla legge federale n. 13 del 2006.

Per un inquadramento normativo della materia occorre far riferimento alla legge federale n. 18 del 1981, successivamente emendata dalla legge federale n. 14 del 1988 e recentemente dalla legge federale n. 13 del 2006<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Sul punto si veda anche BORTOLOTTI, *Manuale di diritto commerciale internazionale*, Volume terzo, Padova, 2002, p. 584.

<sup>2</sup> I riferimenti normativi citati sono disponibili in lingua inglese sul sito del Ministero dell'Economia e del Commercio degli E.A.U.

<http://www.economy.ae/min/index.jsp?lang=en>

## **REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA PRESSO IL REGISTRO DEGLI AGENTI COMMERCIALI**

In primo luogo occorre evidenziare che negli E.A.U. l'attività dell'agente e del distributore esclusivo può essere svolta unicamente da un cittadino degli Emirati o da una società interamente detenuta da cittadini degli E.A.U., ai sensi dell'art. 2 della legge federale sopra richiamata<sup>3</sup>.

L'attività di agente e di distributore esclusivo negli E.A.U. può essere svolta esclusivamente da quelle società e da quei cittadini previamente registrati presso il Registro Commerciale degli Agenti, Registro a cura del Ministro dell'Economia e del Commercio, l'autorità competente in materia (art. 3 legge federale).

Nel caso in cui il contratto non venga registrato nel suddetto Registro, il contratto di agenzia non è riconosciuto e non è considerato legale nel territorio degli Emirati.

## **REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO NEL REGISTRO**

Un contratto di agenzia/distribuzione per poter essere valido e poter pertanto essere registrato, oltre ai requisiti sopramenzionati, deve altresì essere sottoscritto da ambo le parti (agente/distributore e azienda straniera), con firma legalizzata da un notaio. Inoltre, il contratto, se redatto in una lingua straniera, deve essere tradotto in arabo da un traduttore giurato in possesso di apposita licenza negli E.A.U.<sup>4</sup>.

Oltre ai suddetti requisiti formali necessari per la stipulazione del contratto, per poter procedere alla sua registrazione nel Registro occorre assolvere un ulteriore onere burocratico, ossia presentare presso il Ministero dell'Economia e del Commercio un'apposita istanza, sulla quale indicare nome, nazionalità, residenza sia dell'agente sia del preponente, oggetto del contratto (pertanto i prodotti), territorio di riferimento e durata del contratto.

## **CLAUSOLA DI ESCLUSIVA**

<sup>3</sup> Sul punto si veda anche BORTOLOTTI, *op. cit.*, 583.

<sup>4</sup> Cfr. FURLANETTO, *Contratto di agenzia negli Emirati Arabi*, in *Commercio Internazionale*, 3, 2007.

Passando ai contenuti del contratto, una peculiarità dell'ordinamento degli Emirati Arabi in materia di agenzia e distribuzione è che generalmente tali contratti hanno carattere di esclusiva, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 23 della legge federale. In pratica un'azienda straniera può avvalersi di un solo agente per tutto il territorio o per specifiche zone.

Inoltre l'assimilazione per ordinamento degli E.A.U. dei contratti di distribuzione e di agenzia comporta che l'affidare ad una controparte locale, attraverso un contratto scritto, l'incarico di distributore esclusivo, equivale in sostanza ad affidare allo stesso anche l'incarico di agente esclusivo, anche se non era questa l'intenzione dell'azienda straniera.

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FEDERALE 13 DEL 2006**

Ulteriore peculiarità del contratto di agenzia secondo l'ordinamento degli E.A.U., oltre al carattere necessariamente esclusivo e alla necessità di registrazione, è la difficoltà, una volta registrato il contratto, di risolverlo da parte dell'azienda straniera.

Infatti, sono previste particolari norme restrittive in caso di risoluzione del contratto o in caso di mancato rinnovo dello stesso alla scadenza prestabilita, indipendentemente dall'esistenza di una clausola di durata del contratto e dalle sue previsioni.

In particolare, prima della riforma del 2006, la ditta produttrice straniera non poteva affidare l'incarico ad un nuovo agente negli E.A.U., anche se il precedente contratto di agenzia/distribuzione non era più in vigore per il decorso del termine pattuito, se non previa cancellazione della registrazione del precedente contratto dal Registro, cancellazione a cui entrambe le parti dovevano acconsentire. Tuttavia l'agente/distributore "registrato" non aveva alcun obbligo di negoziare tale cancellazione, e la legge gli conferiva anche la facoltà di sequestrare e bloccare le merci del produttore preponente impedendone l'ingresso nel territorio degli E.A.U. In sostanza ciò

comportava un "matrimonio indissolubile" tra l'azienda straniera e l'agente locale, rapporto che pertanto poteva sopravvivere anche alla scadenza del contratto a tempo determinato e che portava la sopravvivenza del vincolo contrattuale anche alla scadenza del contratto. L'azienda straniera non poteva risolvere il contratto di agenzia o rifiutare il rinnovo se non in presenza di motivi che giustificavano detta risoluzione e la fondatezza di tali motivi veniva inoltre valutata dal Comitato per le Agenzie Commerciali (*Commercial Agencies Committee*).

Con la riforma dell'agosto 2006 sono state emanate importanti modifiche alla legge federale in materia di agenzia.

Tali modifiche riguardano in particolare la durata del contratto (che, se non rinnovato di comune accordo tra le parti, cessa i suoi effetti alla scadenza prefissata nel contratto stesso)<sup>5</sup>; il rimborso dei danni all'agente per il mancato rinnovo del contratto<sup>6</sup>; la limitazione del diritto dell'agente di bloccare le importazioni e di far sequestrare le merci dell'azienda straniera importate da persona non autorizzata<sup>7</sup> e l'abolizione del Comitato per le Agenzie Commerciali.

Alla luce di tali riforme, sembrerebbe pertanto apparentemente più semplice per l'azienda straniera contrattare nello stesso territorio degli E.A.U. con un diverso agente/distributore, una volta risolto il precedente contratto (sia per decorrenza del termine pattuito, sia per inadempimento dell'agente/distributore). Infatti, alla luce del nuovo articolo 8 della legge federale il contratto di agenzia a tempo determinato perde i suoi effetti alla scadenza del termine pattuito salvo che entrambe le parti non decidano di rinnovarlo.

Tuttavia occorre considerare che non è ancora possibile riscontrare una prassi consolidata riguardo alle suddette modifiche normative e che dunque rimane vivo il problema di una

<sup>5</sup> Cfr. art. 8 legge federale 18 del 1981, come emendata dalla legge federale 13 del 2006

<sup>6</sup> Cfr. art. 9 legge federale 18 del 1981, come emendata dalla legge federale 13 del 2006.

<sup>7</sup> Cfr. art. 23 legge federale 18 del 1981, come emendata dalla legge federale 13 del 2006.

tendenziale applicazione ed interpretazione della legge a favore dei distributori locali.

#### **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Per quanto riguarda la scelta della legge applicabile al contratto (di agenzia o di distribuzione che sia) e del foro (ossia del giudice) competente nel caso di eventuali controversie, occorre precisare che l'ordinamento degli E.A.U. non ammette la pattuizione tra le parti di clausole di deroga del foro (rispetto al giudice locale) o la possibilità di risolvere un'eventuale controversia tramite un arbitrato<sup>8</sup>.

Le parti potranno, comunque effettuare la scelta espressa della legge applicabile al contratto sottoponendolo alla legge italiana e prevedendo che le eventuali controversie saranno risolte in via esclusiva dal giudice italiano. Sebbene si tratti infatti di clausole che in un eventuale contenzioso di fronte ai tribunali degli E.A.U. difficilmente potranno essere riconosciute, esse possono essere comunque utili per l'azienda italiana in quanto saranno invece riconosciute valide dal giudice italiano e potranno pertanto essere utilizzate per opporsi ad un'eventuale procedura iniziata dal partner locale negli E.A.U.

Concludendo, alla luce di quanto detto si consiglia di valutare in ogni caso prudentemente la scelta di concludere un contratto con un agente o distributore nel mercato degli Emirati Arabi, verificando altresì l'affidabilità del potenziale agente/distributore.

#### **PUBBLICITA' INGANNEVOLE E PRATICHE COMMERCIALI SLEALI: L'ITALIA SI ADEGUA ALLE NORME COMUNITARIE. In vigore dal 21 settembre 2007 le nuove norme.**

Sono appena entrati in vigore due importanti provvedimenti di recente emanazione che, recependo la normativa comunitaria relativa al divieto di effettuare pubblicità ingannevole o di svolgere pratiche commerciali sleali, vanno ad integrare la disciplina esistente in

materia di pubblicità nel primo caso e la tutela del consumatore nel secondo caso (c.d. Codice del Consumo, Decreto legislativo 206/2005).

#### **ENTRANO IN VIGORE DAL 21 SETTEMBRE 2007 LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE.**

Con D. Lgs. del 2 agosto 2007, n.145 l'Italia ha introdotto nel proprio ordinamento le nuove norme in materia di pubblicità ingannevole dettate dall'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la precedente direttiva 84/450/CEE.

Tali norme affermando che *“la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta”* hanno lo scopo di *“tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa”*. La tutela dei consumatori in materia di pubblicità si rinviene invece nel summenzionato Codice del Consumo.

La pubblicità deve essere palese, e dunque chiaramente riconoscibile come tale, ed è vietata, pertanto, ogni forma di pubblicità subliminale. Ad esempio, i termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.

Il succitato Decreto di attuazione stabilisce che, per valutare se la pubblicità è "ingannevole" si devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare:

a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

---

<sup>8</sup> BORTOLOTTI, *op. cit.*, 584.

b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti;

c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

Circa la c.d. pubblicità comparativa quest'ultima in diversi casi può essere giudicata non ingannevole e lecita ma solo a condizione che siano rispettati alcuni requisiti elencati nel Decreto di attuazione ed in particolare se:

- a) non è ingannevole anche ai degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo";
- b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
- c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
- d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
- e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;
- f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
- g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
- h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza vigilerà sulla corretta applicazione della disciplina sopra richiamata e sanzionerà le violazioni.

Tra le altre sanzioni applicabili, è previsto che con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità possa disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pubblicità che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.

Le parti interessate potranno richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina. Le parti in tal caso possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, qualora lo stesso sia stato attivato, anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina.

**ENTRANO IN VIGORE DAL 21 SETTEMBRE 2007 LE NUOVE NORME CHE VIETANO PRATICHE COMMERCIALI SLEALI.**

Con D. Lgs. del 2 agosto 2007, n.146 l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

Abbiamo già analizzato i contenuti della direttiva 2005/29/CE nell'ultima newsletter per cui basti richiamare quanto già illustrato precisando che le nuove norme sono state introdotte anch'esse nel Codice del Consumo (Decreto Lgs. 206/2005) ove sono stati sostituiti gli articoli dall'art 18 all'art. 27.

Le nuove norme si applicano alle pratiche commerciali (tra professionisti e consumatori) con ciò intendendosi *“qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”*.

Sono però vietate solo le pratiche commerciali **“scorrette”**, ed è definita “scorretta” la pratica commerciale se è *“contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.”*

Sono considerate in ogni caso “scorrette” le pratiche commerciali “ingannevoli” (azioni o omissioni definite ai nuovi artt. 21, 22, 23 del Codice del Consumo) o “aggressive” (azioni o omissioni definite ai nuovi artt. 24, 25 e 26 del Codice del Consumo), che ricalcano in sostanza le previsioni della Direttiva 2005/29/CE.

Il testo di recepimento ed i nuovi articoli introdotti nel Codice del Consumo elencano alcuni casi di pratiche commerciali “ingannevoli” ma è comunque tale la pratica che contiene informazioni *“non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”*.

Mentre è comunque “aggressiva” *“una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare*

*considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.”*

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è l’autorità incaricata a vigilare sull’applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali sleali e a sanzionare le violazioni della normativa appena richiamata.

Le modalità operative ed i poteri concessi all’Autorità Garante sono disciplinati dal nuovo art. 27 *“Tutela amministrativa e giurisdizionale”* del Codice del Consumo.

Si segnala però che è comunque fatta salva la *“giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.”*

L’Autorità Garante, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, può inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette ed eliminarne gli effetti. A tale fine, l’Autorità si avvarrà di poteri investigativi ed esecutivi e della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi.

L’Autorità Garante potrà intervenire sia che i consumatori interessati si trovino nello stesso territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista che in un altro Stato membro.

L’Autorità Garante può inoltre disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali

scorrette, laddove sussiste particolare urgenza.

Si segnala infine in relazione alle sanzioni che, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.

In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Mentre qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

Infine, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

\*\*\*\*\*

**Tribunale di primo grado CE - Sentenza nella causa T-291/03 Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano / UAMI**

**IL TERMINE «GRANA» È PROTETTO A LIVELLO COMUNITARIO E NON COSTITUISCE UNA DENOMINAZIONE GENERICA**

*Il Tribunale CE annulla la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI dichiarando che la denominazione «GRANA» non è generica e che la denominazione*

*d'origine «GRANA PADANO» osta alla registrazione del marchio GRANA BIRAGHI*

“Nel 1999, su richiesta della Biraghi Spa, produttore italiano di formaggi, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) registrava, come marchio comunitario, il marchio nominativo GRANA BIRAGHI per diversi tipi di formaggi. Lo stesso anno, il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano domandava e otteneva dalla divisione d'annullamento dell'UAMI una dichiarazione di nullità di tale marchio in ragione della registrazione dei marchi anteriori nazionali e internazionali GRANA e GRANA PADANO e della violazione della denominazione d'origine «grana padano». Successivamente, su ricorso della Biraghi, la prima commissione di ricorso dell'UAMI dichiarava che il termine «grana» era generico e descrittivo di una qualità essenziale dei prodotti e che, di conseguenza, l'esistenza della denominazione d'origine protetta (DOP) «grana padano» non ostava in nessun modo alla registrazione del marchio comunitario GRANA BIRAGHI. Il consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano ha allora chiesto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di annullare tale decisione.

Il Tribunale nella sentenza ricorda, anzitutto, che il regolamento sul marchio comunitario<sup>9</sup> lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.<sup>10</sup>

Ai sensi di quest'ultimo, la domanda di registrazione di un marchio che riporta una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto della registrazione stessa o che usurpa, imita o evoca una denominazione protetta deve essere respinta dall'UAMI. Qualora il marchio sia già stato registrato, l'UAMI deve dichiarare la nullità.

La commissione di ricorso dell'UAMI deve determinare se il termine per cui viene richiesta la registrazione costituisce effettivamente una denominazione generica o

<sup>9</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1993 L 11, pag. 19).

<sup>10</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081 (GU L 208, pag. 1)

eventualmente verificare quale protezione deve essere accordata alle differenti componenti di una denominazione. Tale verifica deve essere effettuata sulla base di un'analisi dettagliata dell'insieme dei fattori che possono determinare il carattere generico. Secondo le indicazioni già fornite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'analisi dettagliata richiesta deve essere effettuata mediante indizi di ordine giuridico, economico, tecnico, storico, culturale e sociale, sulla base delle normative nazionali e comunitarie pertinenti e della loro evoluzione storica e deve fondarsi sulla percezione che il consumatore medio ha della denominazione (eventualmente conosciuta mediante sondaggi), così come sui dati relativi alla commercializzazione, tanto nello Stato membro d'origine del prodotto, quanto negli altri Stati membri.

Il Tribunale constata, poi, che la commissione di ricorso non ha applicato i criteri formulati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di DOP e non ha preso in considerazione nessuno degli elementi che permettono di effettuare l'analisi del carattere eventualmente generico della denominazione o di uno degli elementi che la compongono. A tal fine essa non ha fatto ricorso né a sondaggi d'opinione presso i consumatori né al parere di esperti qualificati in materia, e non ha richiesto neanche informazioni, mentre il regolamento sul marchio comunitario gliene dava la possibilità. Per contro, gli estratti dei dizionari e le ricerche effettuate su Internet – su cui si fonda la decisione della commissione di ricorso – non sono di natura tale da provare il carattere generico di una denominazione.

Il Tribunale aggiunge che l'evoluzione del contesto normativo italiano e le prassi amministrative di sequestro sistematico dei formaggi recanti la sola indicazione «grana» indicano che tale denominazione non è generica.

Sulla base di tutti questi elementi, il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso dell'UAMI erroneamente ha considerato che la denominazione «grana» era generica e che l'esistenza della DOP «grana padano» non ostava alla registrazione del marchio GRANA BIRAGHI.

Il marchio GRANA BIRAGHI non può dunque essere registrato.

**IMPORTANTE:** Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.”

**Cfr. Comunicato stampa n. N° 57/2007 del 12 settembre 2007.**

<http://curia.europa.eu/it/actu/communiqués/index.htm>

\*\*\*\*\*

**Cass. civ., Sez. I, 25/06/2007, n. 14684 –  
MARCHI E CAPACITÀ DISTINTIVA**

*“La validità di un marchio, costituito da una lettera dell'alfabeto di una lingua straniera, a prescindere dalla sua concreta caratterizzazione grafica e dalla stilizzazione - che impediscono di identificarla con una lettera pura e semplice dell'alfabeto - deve essere affermata o negata non in ragione dell'appartenenza delle lettere alfabetiche ai segni del linguaggio ma in ragione della capacità distintiva di cui lo specifico segno sia o meno dotato una volta che sia riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera e che l'ha registrata come marchio proprio, distintivo dei prodotti.”*

*“Al fine di accertare l'acquisto di capacità distintiva di un marchio, compito del Giudice è quello di valutare globalmente i fattori idonei a dimostrare che il marchio è diventato atto a identificare il prodotto come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, senza che il Giudice stesso possa limitare arbitrariamente il proprio esame ad alcuni soltanto dei mezzi da cui l'acquisto di capacità distintiva può derivare (come la pubblicità televisiva) e fermo restando che l'accertamento inerente alla capacità distintiva deve essere condotto avendo riguardo al consumatore medio del tipo di prodotto contrassegnato.*

\*\*\*\*\*

## SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI

La recente emissione dei Regolamenti CE n. 876/2007 e 877/2007 mira a collegare e ad armonizzare il sistema di registrazione dei disegni o modelli comunitari al sistema di registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) e a coordinarne i rapporti amministrativi tra i due Uffici.

La Commissione europea ha recentemente emanato due regolamenti (Reg. CE 876/07 e Reg. CE 877/07) necessari a coordinare il sistema di registrazione e di protezione dei disegni e modelli industriali con il sistema di registrazione e protezione internazionale.

In particolare il Reg. 876/07 del 24 luglio 2007 (che modifica il Reg. 2245/02, regolamento esecutivo del Reg. CE 6/2002) ed il Reg. 877/07 relativo alle tasse da pagare all'UAMI (Ufficio armonizzazione mercato interno) si sono resi necessari a seguito dell'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aja concernente il sistema di registrazione dei disegni e modelli industriali.

Innanzitutto, deve essere chiaro che con il termine "disegno" o "modello", si deve intendere *"l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano*

*carattere individuale."* (art. 31 Codice proprietà industriale)<sup>11</sup>.

Il titolo che ne costituisce l'esclusiva, la registrazione (n.b. non più brevettazione), protegge l'aspetto esterno del prodotto risultando indifferente il grado di gradevolezza dello stesso.

Godono del diritto di esclusiva come modelli anche le parti staccate di un prodotto più complesso (si pensi ad un pezzo della carrozzeria di un'auto), sempre che anch'essi presentino i requisiti necessari alla registrazione, vale a dire il requisito della novità ed il carattere individuale.

Il requisito della novità<sup>12</sup> è inteso come assenza di divulgazione del disegno o modello anteriormente alla domanda di registrazione; secondo la nuova normativa, però, tale requisito va inteso in maniera più mite rispetto alla disciplina delle invenzioni in quanto vengono considerate irrilevanti alcune ipotesi di divulgazione, come per esempio quelle avvenute negli "ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità".

Il secondo requisito, ossia il carattere individuale<sup>13</sup>, rappresenta invece un dato del

<sup>11</sup> D. Lgs. 10 febbraio 2005 n.30 (in Suppl. ordinario n. 28 alla Gazz. Uff., 4 marzo, n. 52). - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. (d'ora innanzi CPI)

<sup>12</sup> Art. 32 CPI. *"Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti."*

<sup>13</sup> Art. 33.CPI *"Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima"*.

2. *Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello"*

tutto nuovo non solo nel sistema italiano ma anche in quello comunitario.

Un disegno o modello ha un carattere individuale *“se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione”*.

Riferendosi all'utilizzatore informato, capace di cogliere differenze che sfuggono invece al consumatore medio, si è probabilmente voluto far sì che anche forme non dotate di carattere distintivo abbiano carattere individuale<sup>14</sup>.

La registrazione di tali modelli ha un'efficacia di cinque anni e può essere prorogata fino ad un massimo di 25 anni. Tale tutela può essere cumulata con il diritto d'autore ma solo qualora il disegno o modello abbia anche carattere creativo e valore artistico e solo per un periodo di venticinque anni dalla morte dell'autore (non di settanta come previsto dalla normativa generale sul diritto d'autore).

Con la decisione del Consiglio CE del 18 dicembre 2006, è stata approvata l'adesione della Comunità Europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

Grazie a tale adesione le imprese dell'Unione Europea potranno ottenere, tramite una singola domanda presso l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione della proprietà intellettuale, la protezione di un disegno o modello, non soltanto sul territorio dell'Unione europea, ma anche nei paesi firmatari dell'atto di Ginevra e aderenti all'accordo dell'Aia (attualmente 23).

La recente emanazione dei Reg. CE n. 876/2007 e 877/2007 mira quindi a collegare e ad armonizzare il sistema di registrazione dei disegni o modelli comunitari al sistema di registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI)

e a coordinarne i rapporti amministrativi tra i due Uffici.

Il Regolamento 876/2007, in particolare, apporta modifiche al Reg. CE 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento CE n. 6/2002, principalmente su tre questioni:

- l'esame dei motivi di rifiuto (nuovo art. 11 bis Reg. CE 2245/2002);
- il rinnovo della registrazione del disegno o modello comunitario (nuovo art. 22 Reg. CE 2245/2002);
- il rinnovo delle registrazioni internazionali che designano la Comunità (nuovo art. 22bis Reg. CE 2245/2002).

In particolare per quanto concerne il primo punto è stato aggiunto nel Reg. CE 2245/2002 l'art. 11 bis il quale prevede che, qualora il disegno o modello non soddisfi i requisiti previsti, l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (di seguito "l'Ufficio") trasmetta all'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione della proprietà intellettuale una notifica di rifiuto nel termine di sei mesi indicandone i motivi così come previsto dall'Atto di Ginevra.

L'Ufficio inoltre indica il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può rinunciare a tale registrazione nei confronti della Comunità nonché limitare la registrazione internazionale ad uno o più disegni o modelli nei confronti della Comunità o eventualmente presentare le proprie osservazioni.

Con il secondo regolamento (Reg. n. 877/2007), sono state invece adottate alcune modifiche al Reg. CE n. 2246/2002, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Entrambi i provvedimenti entrano in vigore alla data in cui entra in vigore nei confronti della Comunità Europea l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. Il nuovo sistema verrà reso disponibile agli utenti a partire dal gennaio 2008.

---

<sup>14</sup> Così Vanzetti-Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, 2003, pp.480-481

**UE: L'UAMI RENDE I DISPONIBILI I MODULI PER IL RINNOVO DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI**

*Verranno resi disponibili, a partire dall'1 novembre 2007, informazioni, moduli e strumenti online per consentire il rinnovo della protezione.*

A seguito dell'adozione, nel dicembre del 2001, del Regolamento sui disegni e modelli comunitari, nel gennaio del 2003 l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) ha cominciato a ricevere le prime richieste di protezione dei disegni, e nell'aprile 2003 ha concesso i primi titoli di protezione.

L'UAMI provvederà adesso a informare i titolari della privativa in merito all'imminente scadenza del periodo quinquennale.

A tale scopo, verranno resi disponibili, a partire dall'1 novembre 2007, informazioni, moduli e strumenti online per consentire il rinnovo della protezione. La registrazione dei disegni comunitari registrati deve essere rinnovata da parte dei titolari dei relativi diritti o da persone da essi espressamente autorizzate.

Per maggiori informazioni si veda il sito:[http://oami.europa.eu/it/rcd\\_ren.htm](http://oami.europa.eu/it/rcd_ren.htm)