

Proprietà intellettuale. Ordinanza della sezione specializzata di Torino riconosce il «cumulo»

Marchi e modelli, doppia tutela

Il giudice: ammesse private differenti sullo stesso prodotto

Marella Naj Oleari

■ Sul cumulo delle tutele del marchio di forma e del modello si concentra la circolare 46 di Assonime che fa riferimento a un'ordinanza della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Torino. Il 14 marzo il Tribunale ha confermato i provvedimenti cautelari di sequestro e inibitoria emessi nel novembre 2007 nei confronti delle autovetture Noble/Buble di produzione cinese, importate da due società italiane, perché costituenti contraffazione della citicar Smart di Daimlerchrysler.

In base a una consulenza tecnica disposta nel corso della procedura cautelare, è infatti risultato che sia la versione Noble, sia quella Buble dell'autovettura ci-

nese interferirebbero con il marchio registrato in sede comunitaria dalla Daimlerchrysler. Inoltre la sola versione Noble, costituirebbe altresì contraffazione del modello registrato dalla società tedesca.

Il Tribunale precisa che nel nostro ordinamento è consentito richiedere (e ottenere) per la stessa forma (in questo caso quella della Smart) sia la protezione come marchio, sia la protezione come modello ornamentale (cosiddetto cumulo delle tutele).

Si tratta di una precisazione importante perché la nostra legge nulla dice sul punto. Il giudice torinese la desume dall'articolo 96 del Regolamento 6/2002. Ce ai sensi del quale il regolamento su disegni e modelli comunitari "lascia impregiudicate" le dispo-

sizioni di diritto comunitario o degli Stati membri sui marchi d'impresa.

Secondo il Tribunale non è contraddittorio il fatto che, secondo i consulenti tecnici, la versione Buble dell'autovettura cinese da un lato non costituisca contraffazione del modello registrato della Smart, ma nel contempo possa costituire contraffazione del marchio comunitario registrato avente ad oggetto la stessa forma.

Si tratta infatti di private (marchi e modelli) che, pur avendo entrambe ad oggetto la forma di un prodotto, sono differenti sia per l'ambito di protezione (assai più esteso nel caso del marchio, di durata potenzialmente illimitata) sia per i differenti criteri di valutazione che il

pubblico di riferimento è portato ad utilizzare ai fini del giudizio di contraffazione.

Con riguardo ai marchi, occorre far riferimento al "consumatore medio" (la Corte di giustizia nella decisione Gut Springenheide ha precisato «consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto»). Viceversa, come chiarito dal giudice torinese, nei modelli occorre far riferimento all'utilizzatore informato, ossia ad una persona che «se non è proprio un esperto del settore, è molto più attento ai dettagli che non consumatore medio».

Il richiamo sottinteso è al requisito del "carattere individuale" che debbono possedere i modelli per poter essere registrati e che il nostro ordinamento ritie-

ne sussistente se l'impressione generale che il modello suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata da qualsiasi disegno o modello precedente.

Da ciò consegue per il Tribunale che, ai fini della verifica della contraffazione, mentre il giudizio operato dall'utilizzatore informato con riferimento al modello è un giudizio analitico, basato anche sulle sue conoscenze nel settore specifico, attento perciò ai dettagli, il giudizio del consumatore medio è un giudizio sintetico, di impressione più che di comparazione, che può portarlo a confondersi anche in presenza di differenze che per l'utilizzatore informato sarebbero state sufficienti ad escludere la contraffazione.