



ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE
PER LO STUDIO DEL DIRITTO DELL'IMPRESA

Il diritto industriale nella *giurisprudenza delle imprese*



Giurisprudenza
delle imprese

© Copyright Associazione Disiano Preite – aprile 2017

Prima edizione

Pubblicazione fuori commercio

È qui riprodotta secondo un ordine ragionato una selezione delle massime in materia di diritto industriale pubblicate alla data del 28 febbraio 2017 sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it. Le massime, redatte sotto la supervisione di Paolo Flavio Mondini, sono il frutto della collaborazione di Andrea Andolina, Edoardo Andreoli, Amal Abu Awwad, Egle Arena, Giovanni Battista Barillà, Marco Bellia, Valentina Borgese, Guido Bortoluzzi, Omar Cesana, Marianna Colella, Francesco Corazza, Paolo Cuomo, Manuel Del Linz, Ivan Demuro, Edoardo D'Ippolito, Carmine Di Benedetto, Jacopo Di Marco, Maria Luigia Franceschelli, Marta Fusco, Giulia Giordano, Andrea Grecuzzo, Giorgio Grossi, Diletta Lenzi, Federico Maffei, Marta Mameli, Francesca Milani, Matteo Musitelli, Carla Pagnotta, Giorgio Paludetti, Caterina Pasquariello, Greta Pede, Chiara Presciani, Enrico Restelli, Carlotta Rinaldo, Caterina Rizzotto, Edoardo Rulli, Daniela Russo, Vittoria Sardella, Luigi Seminara, Gabriele Scaglia, Piergiuseppe Spolaore, Giulia Terranova, Marco Verbano

Un particolare ringraziamento va a Andrea Andolina e Marco Bellia per il prezioso contributo nella composizione della presente rassegna

Per segnalare eventuali errori si prega di scrivere a paolo.mondini@unicatt.it

Con le modalità indicate sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it è possibile supportare il progetto di Giurisprudenza delle imprese con una donazione anche di modesta entità

Grafica e impaginazione: Simone Bertelegni



ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE
PER LO STUDIO DEL DIRITTO DELL'IMPRESA

Il diritto industriale nella *giurisprudenza delle imprese*



Giurisprudenza
delle imprese

SOMMARIO

INTRODUZIONE	XI
NOTA DEI REDATTORI	XIII
1. PRINCIPI COMUNI E ASPETTI PROCESSUALI	1
1.1 Principi comuni	1
1.1.1 Territorialità	1
1.1.2 Trattamento dello straniero	1
1.1.3 Esaurimento	2
1.1.4 Priorità	6
1.1.5 Convenzioni internazionali	7
1.2 Aspetti processuali e altri profili generali	8
1.2.1 Giurisdizione e competenza delle sezioni specializzate delle imprese	8
1.2.2 Diritto internazionale privato	24
1.2.3 Legittimazione attiva e passiva	29
1.2.4 Provvedimenti cautelari: descrizione, inibitoria, sequestro e altre misure cautelari tipiche	34
1.2.5 Prova e altri aspetti processuali	57
1.3 Risarcimento e altre sanzioni	71
1.3.1 Risarcimento e liquidazione del danno	71
1.3.2 Penale, pubblicazione della sentenza e altre misure sanzionatorie	91
2. DIRITTO D'AUTORE	96
2.1 Requisiti e ambito di applicazione del diritto d'autore	96
2.1.1 Creatività e altri requisiti	96

2.1.2 Opere protette dal diritto d'autore e pubblico dominio	101
2.2 Soggetti del diritto	102
2.2.1 Opere collettive	102
2.2.2 Pseudonimo, opere anonime ed opere inedite	104
2.3 Figure speciali	104
2.3.1 Traduzioni e opere compilative	104
2.3.2 Opere fotografiche	105
2.3.3 Opere cinematografiche	108
2.3.4 Opere televisive e format	108
2.3.5 Design industriale	109
2.3.6 Software	115
2.3.7 Database e tutela <i>sui generis</i>	117
2.3.8 Siti web	120
2.3.9 Altri tipi di opere	121
2.4 Tutela del diritto	125
2.4.1 Diritto morale	125
2.4.2 Diritti patrimoniali	128
2.4.3 Plagio e altre violazioni del diritto	130
2.4.4 Durata del diritto	133
2.4.5 Utilizzazioni libere	133
2.4.6 Copia privata	136
2.5 Circolazione del diritto	136
2.5.1 Cessione e licenza	136
2.5.2 Contratto di edizione	137
2.6 Diritti connessi	139
2.6.1 Produttore fonografico	139
2.6.2 Produttore di opere cinematografiche e di videogrammi in genere	140
2.6.3 Diritti audiovisivi sportivi	141
2.6.4 Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva	142
2.6.5 Artisti, interpreti ed esecutori	143
2.6.6 Altri diritti connessi	143
2.7 SIAE e <i>collecting societies</i>	144
2.8 Altre fattispecie	146
2.8.1 Corrispondenza ed epistolario	146
2.8.2 Diritto d'immagine e ritratto	146
2.8.3 Opere del dipendente e del collaboratore. Opere su commissione	146

2.8.4 Misure tecnologiche di protezione	149
3. MARCHI E ALTRI SEGNI DISTINTIVI	151
3.1 Funzione del marchio	151
3.2. Acquisto del diritto	154
3.2.1 Soggetti	154
3.2.2 Procedimento di registrazione	155
3.3 Requisiti del marchio	157
3.3.1 Novità e altri diritti di terzi	157
3.3.2 Liceità	159
3.3.3 Capacità distintiva	160
3.3.4 Segni e forme suscettibili e non suscettibili di registrazione	165
3.4 Uso lecito e illecito dell'altrui marchio	170
3.5 Tutela del diritto	178
3.5.1 Marchi identici per prodotti identici	178
3.5.2 Marchi rinomati	179
3.5.3 Confondibilità tra marchi: marchi complessi, forti, deboli	185
3.5.4 Affinità tra prodotti	195
3.5.5 Rischio di confusione e associazione	197
3.6 Circolazione del diritto	209
3.6.1 Cessione	209
3.6.2 Licenze	213
3.6.3 Franchising e altre fattispecie	218
3.7 Estinzione del diritto	226
3.7.1 Nullità	226
3.7.2 Convalida	230
3.7.3 Decadenza	232
3.8 Marchi non registrati	236
3.9 Marchi collettivi	239
3.10 Marchi di qualità e di certificazione	239
3.11 Denominazione di origine e indicazioni di provenienza	240
3.12 Ditta	241
3.13 Insegna	242
3.14 Nomi a dominio	242
3.15 Altri segni distintivi	243
4. BREVETTI PER INVENZIONE	247

4.1. Nozione di invenzione brevettabile	247
4.2 Requisiti di proteggibilità	248
4.2.1 Novità	248
4.2.2 Attività inventiva	254
4.2.3 Industrialità	262
4.2.4 Liceità	262
4.2.5 Sufficiente descrizione	262
4.3 Acquisto del diritto	265
4.3.1 Diritto morale e diritto al brevetto	265
4.3.2 Invenzioni dei dipendenti, dei ricercatori e invenzioni su commissione	265
4.3.3 Procedimento di brevettazione	268
4.4 Tipologie di invenzione	269
4.4.1 Invenzioni di prodotto e di procedimento	269
4.4.2 Invenzioni di traslazione, di nuovo uso, di combinazione e di perfezionamento	269
4.4.3 Invenzioni chimiche, biotecnologiche, farmaceutiche e certificati complementari	270
4.5 Tutela del diritto	274
4.5.1 Usi leciti e illeciti dell'invenzione altrui	274
4.5.2 Giudizio di contraffazione e interpretazione del brevetto	274
4.5.3 Contraffazione per equivalenti e indiretta	278
4.5.4 Limitazione del brevetto	280
4.6 Circolazione del diritto	283
4.6.1 Licenza volontaria	283
4.6.2 Onere di attuazione e licenza obbligatoria	284
4.6.3 Cessione e altri negozi traslativi	284
4.7 Estinzione del diritto	284
4.7.1 Nullità	284
4.7.2 Scadenza	288
4.7.3 Decadenza	289
5. MODELLI INDUSTRIALI E ALTRE CREAZIONI PROTETTE	290
5.1 Modelli di utilità	290
5.1.1 Oggetto e ambito di tutela	290
5.1.2 Novità	291
5.1.3 Attività inventiva	292

5.1.4 Industrialità	293
5.1.5 Modelli di utilità e invenzioni	293
5.2 Disegni e modelli	294
5.2.1 Oggetto e ambito di tutela	294
5.2.2 Novità	298
5.2.3 Carattere individuale	300
5.2.4 Prodotti complessi e pezzi di ricambio	302
5.2.5 Design e diritto d'autore	302
5.2.6 Disegni e modelli non registrati	305
5.3 Nuove varietà vegetali	306
5.4 Invenzioni biotecnologiche	306
5.5 Topografie dei prodotti a semiconduttori	306
5.6 Segreto industriale	307
6. CONCORRENZA SLEALE	311
6.1 Presupposti soggettivi	311
6.1.1 Qualità di imprenditore	311
6.1.2 Rapporto di concorrenza	316
6.1.3 Concorrenza di dipendenti e agenti e per interposta persona	320
6.1.4 Legittimazione associazioni professionali	326
6.2 Fattispecie nominate e principali altre fattispecie	327
6.2.1 Uso di segni simili e altri atti confusori	327
6.2.2 Imitazione servile	332
6.2.3 Denigrazione e comparazione	340
6.2.4 Appropriazione di pregi e agganciamento	347
6.2.5 Storno di dipendenti e di agenti	351
6.2.6 Sottrazione di segreti	367
6.2.7 Concorrenza parassitaria	370
6.2.8 Comunicazioni menzognere e ingannevoli	376
6.2.9 Boicottaggio	377
6.2.10 Vendite sottocosto	378
6.2.11 Violazione di norme pubblicitiche	378
6.2.12 Altre fattispecie	380
6.3 Principi della correttezza professionale	383
6.4 Idoneità a danneggiare l'altrui azienda	390
6.5 Marchio e concorrenza sleale	390
7. ANTITRUST	395

7.1 Presupposti soggettivi e mercato rilevante	395
7.2 Intese anticoncorrenziali	396
7.3 Abusi di posizione dominante	398
7.4 Aiuti di Stato	407
7.5 Risarcimento del danno e altri aspetti processuali	409
7.6 Abuso di dipendenza economica	423
7.7 Patto di non concorrenza e altri accordi restrittivi della concorrenza	425
8. ALTRE MATERIE DI COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE	428
8.1 Responsabilità degli <i>Internet Service Providers</i>	428
8.2 Privacy	431
8.3 Diritto all'immagine	432

INTRODUZIONE

Nata oltre quattro anni fa dalla considerazione che in un mondo tecnologico e di elevata specializzazione la diffusione dei provvedimenti e delle sentenze non poteva restare limitata al solo canale tradizionale della pubblicazione sulle riviste, l'iniziativa dell'Associazione Disiano Preite di raccogliere su un portale telematico, ad accesso libero e gratuito, tutta la giurisprudenza dei Tribunali delle Imprese ha riscosso un'accoglienza e un apprezzamento da parte degli operatori di settore estremamente positivo e al di là delle attese persino per i suoi promotori. Il progetto, inizialmente limitato al solo diritto societario e al solo Tribunale delle Imprese di Milano, si è progressivamente esteso alla materia industrialistica e a numerosi altri Tribunali e Corti di Appello d'Italia e il sito internet www.giurisprudenzadelleimprese.it, così come il relativo profilo sui diversi social networks (LinkedIn, Twitter, Facebook), hanno attratto un crescente numero di visitatori e di iscritti, con quasi tre milioni di pagine finora consultate: da ciò la soddisfazione dell'Associazione di poter offrire una risposta concreta alla domanda di conoscenza giuridica da parte della comunità scientifica e professionale, ma anche la consapevolezza di contribuire – tramite la realizzazione di tale archivio – al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza dell'amministrazione della Giustizia e di prevedibilità delle decisioni, con i conseguenti effetti deflattivi del carico giudiziario.

Il progetto non gode allo stato di alcun finanziamento pubblico e, inevitabilmente, l'aumento dei costi operativi connesso all'incremento delle sedi convenzionate ha posto il problema di finanziarne la sopravvivenza e lo sviluppo. La risposta degli utenti all'invito dell'Associazione ad effettuare donazioni per sostenere l'iniziativa è stata tanto rapida quanto generosa.

Come forma di ringraziamento alle prime donazioni si decise allora, ormai quasi due anni fa, di realizzare una prima raccolta dei provvedimenti di diritto societario in un unico file pdf. Visto l'ormai consistente numero di provvedimenti pubblicati sul sito anche in materia industriale, si è deciso ora di realizzare un'analogha rassegna delle relative pronunce, anche in tal caso organizzate tematicamente, secondo i criteri indicati nella nota dei redattori, Andrea Andolina e Marco Bellia, che con l'occasione ringraziamo sinceramente per l'accurato lavoro svolto.

Non si tratta dunque di un libro in vendita, ma di un file fuori commercio che verrà inviato come concreto ringraziamento a tutti coloro che vorranno sostenerci con una donazione di almeno cento euro e, tramite l'apposito modulo sul sito, ce ne faranno richiesta.

Per l'Associazione Disiano Preite
Prof. Gaetano Presti
Prof. Paolo Flavio Mondini

NOTA DEI REDATTORI

La presente rassegna raccoglie tutte le sentenze delle Sezioni Specializzate in materia industrialistica massimate e pubblicate sul sito www.giurispudenzadelleimprese.it alla data del 31 gennaio 2017, escluse le sole decisioni per le quali non è stato possibile individuare uno specifico principio di diritto; il testo integrale di tali decisioni è comunque reperibile sul sito.

La rassegna è organizzata in otto capitoli tematici secondo un indice che mira a coniugare l'ordine scientifico di trattazione con esigenze di praticità e fruibilità (per esempio, nell'unico § 8.3 sono raggruppate le decisioni relative al *diritto di immagine*, oggetto di autonoma ed unitaria elaborazione giurisprudenziale, per quanto costruita su riferimenti normativi eterogenei). I capitoli sono organizzati in paragrafi e sottoparagrafi, all'interno dei quali le decisioni sono riportate in ordine cronologico, partendo dalla più recente.

Per numerose decisioni gli Autori delle massime disponibili sul sito hanno individuato diversi principi di diritto; in questa sede, si è scelto di assegnare tali decisioni a ciascun paragrafo di competenza, riportando le sole massime rilevanti in modo da evitare duplicazioni. Allo stesso tempo, per contenere le dimensioni dell'opera entro limiti accettabili, si è scelto di assegnare ciascuna massima ad un solo paragrafo (ad es., sono state raccolte esclusivamente nel § 3.1 *funzione del marchio* le massime relative al c.d. principio dell'unitarietà dei segni e non sono state ripetute nei § 3.12 *ditta*, § 3.13 *insegna* e § 3.14 *nomi a dominio*).

Ringraziamo sentitamente l'Associazione Disiano Preite, nella persona del Presidente Prof. Gaetano Presti, per aver permesso questo lavoro grazie alla realizzazione dell'intero progetto di Giurisprudenza delle Imprese. Ringraziamo inoltre il Prof. Paolo Flavio Mondini, coordinatore ed

ideatore dello stesso, per la felice intuizione di Giurisprudenza delle Imprese e per averci proposto ed affidato la realizzazione della presente rassegna. Un doveroso ringraziamento va poi a tutti i collaboratori ed Autori delle massime, senza il cui prezioso ed indispensabile contributo non sarebbe possibile la stessa esistenza di Giurisprudenza delle Imprese.

Hanno collaborato, a diverso titolo, all'ideazione e realizzazione della presente rassegna Fabio Ghiretti, Francesca Milani e Margherita Corrado, a cui va pure il nostro particolare ringraziamento.

Andrea Andolina
Marco Bellia