

NewsLator

**Bollettino telematico di informazione
e aggiornamento legale edito da**

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

Novembre - Dicembre 2008 - N. 4 Anno 2008

FORMA DEL PRODOTTO: NUOVE TUTELE PER IDEE GENIALI E NO

L'introduzione della nuova disciplina sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli risale ormai al 2001 (d. lgs. n. 95/2001). Non si è peraltro ancora consolidato un orientamento giurisprudenziale costante e i confini tra le diverse tutele restano sfumati, con il rischio che una singola condotta integri la violazione di più norme. La riproduzione della forma di un prodotto può infatti costituire, allo stesso tempo, una fattispecie di contraffazione di modello, un atto di contraffazione di marchio, una condotta di concorrenza sleale per imitazione servile e in alcuni casi il plagio di un'opera dell'ingegno. Sempre più spesso, infatti, recenti pronunce accordano un cumulo di tutele alla medesima forma (cfr. da ultimo Trib. Torino, 20 marzo 2008: noto caso in cui è stata dichiarata ammissibile la doppia tutela, come modello e come marchio, per la forma di un'autovettura). Proprio sulla scorta di tali decisioni, si offre quindi l'occasione per fare il punto sulla portata e sui limiti delle diverse discipline.

Le norme sui modelli richiedono che la forma del prodotto sia nuova e dotata di "carattere individuale", ossia che comunichi - ad un utilizzatore informato - un'impressione generale diversa rispetto a quella offerta dagli altri prodotti. Per aspirare alla tutela, basta che le caratteristiche esteriori del prodotto si differenzino sul mercato per elementi anche lievi - percepibili, per l'appunto, solo da un esperto, da

In questo numero

FORMA DEL PRODOTTO: NUOVE TUTELE PER IDEE GENIALI E NO

FALSO IN PROSPETTO: LE NUOVE FRONTIERE

FLASHNOTE: LA CASSAZIONE SUGLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE

VERDICTUM: DIRITTO AL NOME E ALL'IDENTITÀ PERSONALE E TUTELA DEL DOMAIN NAME

QUELLE BANCHE DATI SEMPRE PIÙ INACCESSIBILI

CLUBFINANCE: ESORDIO COI DERIVATI

CONVEGNI ALL'ESTERO: CONFERENZA E SEMINARIO AL QUEEN MARY COLLEGE

NOTIZIE DAL SITO: RINNOVATO IL WEBSITE www.ghidini-associati.it

NOVITÀ EDITORIALI: PROFILI EVOLUTIVI DEL DIRITTO INDUSTRIALE DI G. GHIDINI

[segue da pag. 1]

un soggetto informato e particolarmente attento. Non è più necessario che il prodotto sia anche caratterizzato da una certa gradevolezza estetica (e che ricorra quindi il requisito dello "speciale ornamento"). La giurisprudenza prende dunque atto di tale scelta legislativa e riconosce protezione a accessori di moda, complementi d'arredo, ma anche ad infissi, articoli di bricolage, giocattoli e a tutte quelle le forme che, pur prive di una particolare valenza estetica, presentano comunque, agli occhi degli utilizzatori informati, una certa caratterizzazione nell'aspetto esteriore.

Per le forme del prodotto dotate anche di carattere distintivo e percepite dai consumatori medi come caratterizzanti di una data impresa, resta poi la tutela per i marchi di forma.

Se prima si ricorreva a tale protezione, quando l'aspetto del prodotto non presentava una par-

ticolare valenza estetica tale da consentirne la registrabilità come modello, oggi – che non è più richiesto un gradiente estetico ai fini della regi-

Il marchio di forma può salvare il modello non "originale" e, insieme, ingenti investimenti promozionali e pubblicitari

strazione – la giurisprudenza riconosce, in taluni casi, per il medesimo prodotto sia la protezione come modello sia quella come marchio.

Si offrono dunque agli operatori ampie possibilità di tutela: quand'anche la registrazione per modello sia dichiarata nulla, si potrà infatti sempre tentare di invocare, specie per i prodotti di successo, per i quali l'impresa abbia stanziato, nel tempo, ingenti investimenti, soprattutto pubblicitari, la tutela – illimitata – dei marchi di forma.

Del resto, la giurisprudenza nazionale ha spesso condotto l'accerta-

mento circa l'effettiva percezione della funzione distintiva del prodotto, secondo criteri non particolarmente rigorosi, finendo per accordare protezione come marchi a flaconi e contenitori, pastiche per lavastoviglie e persino alla forma delle patatine fritte o delle caramelle.

In definitiva, la maggiore ampiezza della tutela, incentiva l'impresa ad investire nella progettazione e nella protezione di forme innovative.

L'aspetto esteriore del prodotto può quindi divenire un fattore fondamentale di concorrenza anche in settori, in cui la competizione commerciale – fino a poco tempo fa – si giocava principalmente sui prezzi, sulla qualità tecnica, sulla sicurezza dei materiali.

Sarà dunque essenziale, per affermarsi sul mercato, affiancare, allo studio e alla progettazione di nuove forme, un attento esame giuridico per la loro tutela (CS).

FALSO IN PROSPETTO: LE NUOVE FRONTIERE

Quello dell'efficacia del controllo espletato dalla Consob sui prospetti informativi è un tema alquanto controverso. Compete non compete al regolatore il compito di saggiare la veridicità delle informazioni o il suo è un controllo formale, di conformità legale?

Le numerose sentenze di condanna

emesse in tema di falsità del prospetto si sono soffermate, nella quasi totalità dei casi, sulla responsabilità dei collocatori e delle società di revisione, senza addentrarsi nella valutazione dell'operato dell'Autorità nella concessione del benestare alla pubblicazione del prospetto, riconoscendo dunque, in

capo a quest'ultima, una responsabilità di tipo essenzialmente formale. Ma la recente sentenza del Tribunale di Milano del 31 luglio 2008, relativa alla nota vicenda Freedomland, sembra destinata a segnare una netta svolta. La pronuncia ha infatti condannato la Consob, in solido con l'intermediario collocatore e con i revisori, al risarcimento del danno per le perdite subite da circa 1.700 investitori.

L'affermazione di responsabilità dell'organo di vigilanza trova il suo presupposto nell'accertamento della sostanziale falsità del prospetto informativo in base al quale i titoli della società vennero quotati in Borsa. Come noto, nel giro di pochi mesi l'escamotage della società, che aveva "gonfiato" il valore di ammissione a quotazione allegando nel prospetto migliaia di abbonamenti al proprio servizio di diffusione di programmi televisivi per il tramite della rete Internet - in realtà del tutto inesistenti - venne alla luce, determinando il crollo del valore delle azioni a un decimo di quello di collocamento.

In particolare, nella sentenza il Tribunale di Milano ha ritenuto la responsabilità della Consob per non avere adeguatamente vigilato sulla rispondenza delle informazioni contenute nel prospetto di quotazione ai requisiti di legge e di regolamento.

Quanto sopra sul presupposto di una approfondita disamina sulla natura e sulla portata del controllo cui è deputata la Consob. In particolare, afferma il Tribunale, il contenuto dell'attività di controllo del *Regulator* costituisce attuazione del principio di tutela del risparmio di cui all'art. 47 della Costituzione. Principio che, tuttavia, alla luce degli stravolgimenti intervenuti nella realtà economica e sociale del paese a far data dall'emanazione della Carta Costituzionale, deve essere inteso con un approccio sempre più *consumer o-*

La decisione di un celebre caso apre nuove prospettive nel sistema dei controlli: la discrasia fra verità storica e rappresentazione in prospetto può fondare la responsabilità degli organi di sorveglianza

riented e dunque nell'ottica di apprestare le maggiori tutele possibili per gli investitori *retail*, contraenti "deboli".

In questo contesto, si legge, la funzione del prospetto informativo è quella di fornire i dati necessari e sufficienti a consentire al pubblico degli investitori consapevoli scelte di investimento. Ne deriva che il controllo sul prospetto di quotazione non può limitarsi ad una - meramente formale - l'Autorità.

Questa pare essere la vera chiave di lettura della pronuncia, la quale dunque non si sospende sino al punto di ricono-

OSCAR DELLA TRASPARENZA 1.a Edizione

*Sono aperte le iscrizioni alla 1.a Edizione dell'OSCAR DELLA TRASPARENZA, iniziativa organizzata dall'Osservatorio Legislazione & Mercati (www.olm-cuoa.it) volta a premiare l'intermediario finanziario e l'impresa distintesi, nel corso dell'esercizio 2008, per il più elevato standing di trasparenza (nei bilanci, nella documentazione promozionale, precontrattuale e contrattuale) coniugandolo ai migliori risultati economici, patrimoniali e finanziari possibili. L'iniziativa, dettagliatamente illustrata in **questa pagina** (http://www.olm-cuoa.it/Portals/0/Premio_Girino.pdf) e governata da un apposito **Regolamento** (<http://www.olm-cuoa.it/Portals/0/RegoleOscar.pdf>), consente l'adesione tanto alle banche e agli intermediari quanto alle imprese non bancarie e non finanziarie dedicando una sezione ad hoc a ciascuna categoria di partecipanti.*

*Il termine di invio delle domande di adesione scade il **31 GENNAIO 2009**, mentre la premiazione avrà luogo nel mese di marzo 2009.*

*Il premio è stato presentato dall'Avv. Emilio Girino nel corso del III Panel dell'Osservatorio Legislazione & mercati, tenutosi il 24-25 ottobre 2008 al **CUOA**, i cui materiali sono disponibili in **questa pagina** ([*nuage/it-IT/Default.aspx*](http://www.olm-cuoa.it/Documentiecontributi/Meetingnotes/3Panel24e25ottobre2008/tabid/87/la</i></p></div><div data-bbox=)*

scere una sorta di responsabilità "oggettiva" dell'organo di controllo estesa ai contenuti sostanziali del prospetto.

Fondamentalmente quindi, il controllo della Consob resta un controllo di tipo formale e di conformità legale, ma là dove la Commissione disponga di dati aggiuntivi, comunque acquisiti precedentemente o successivamente al deposito del prospetto e tali da lasciar in-

ferire una difformità fra quanto dichiarato nel documento e quanto diversamente accertato, ecco che allora l'organo di vigilanza può e

deve rilevare la falsità e conseguentemente negare la pubblicazione.

Tutto ciò tuttavia, senza pregiudicare la necessaria speditezza del controllo. Nella sostanza, conclude il Tribunale, la concreta misura del controllo sul prospetto informativo deve essere individuata dalla stessa Autorità di vigilanza avendo riguardo, oltre alle cennate esigenze di completezza ed esaustività, alla necessità di garantire il libero accesso al mercato mobiliare contenendo il più possibile la durata delle operazioni

di verifica.

Se la pronuncia del Tribunale di Milano appare idonea ad aprire scenari del tutto inediti nel contenzioso sulla responsabilità da prospetto, non è tuttavia chiaro dove esattamente vada posto il confine. Se è evidente che l'obbligo di verifica sostanziale deve senz'altro ritenersi sussistente ove la Consob disponga di informazioni contrastanti, non è chiaro

come e quando la Commissione debba o possa procedere alla raccolta di tali informazioni. Certamente non è pensabile un'istruttoria d'ufficio in occasione del deposito di qualunque prospetto, posto

che in tal caso ne riuscirebbe compromessa l'efficienza e la celerità della procedura che la sentenza ha cura di preservare: affermazioni certamente condivisibili in linea di principio, ma di difficile attuazione dal punto di vista della concreta operatività del *regulator*, soprattutto alla luce delle non indifferenti conseguenze risarcitorie ricondotte dal Giudice milanese alla valutazione negativa del controllo sui prospetti. L'obiettivo è chiaro: si tratta ora di meglio definire il percorso (LG)

Il vero nodo è stabilire quando e come la vigilanza debba estendersi al merito del prospetto

FLASHNOTE

La Cassazione interviene sugli effetti della cancellazione dal registro delle imprese

Con la recente sentenza n. 25192 depositata il 12 novembre scorso la Corte di Cassazione ha operato alcune importanti precisazioni sull'ambito di applicazione e sull'efficacia intertemporale della disciplina degli effetti della cancellazione dal registro delle imprese dettata dall'art. 2495, comma 2, cod. civ. nel testo modificato dalla riforma del diritto societario (D. Lgs. n. 6/2003). Queste, in sintesi, le affermazioni della Suprema Corte:

- ❑ La disposizione per cui la cancellazione dal registro delle imprese determina *ipso facto* l'estinzione della società, seppur riferita esclusivamente alle società di capitali ed alle cooperative, integra un principio generale e trova applicazione anche nei confronti delle società di persone;
- ❑ Atteso il carattere meramente ricognitivo della disposizione, inoltre, la medesima ha efficacia retroattiva e si applica anche alle cancellazioni intervenute prima del 1 gennaio 2004 - data di entrata in vigore della riforma del diritto societario - con la sola eccezione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente prodotti.



VERDICTUM

Diritto al nome e all'identità personale e titolarità del *domain name*

(Trib. Roma - Ordinanza 12.3.2008 ROSA BIANCA (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / F.S.)

La denominazione degli enti, in quanto equivalente del nome, gode della medesima tutela attribuita dall'art. 7 c.c. nel caso in cui il nome (o la denominazione) sia da altri usurpato con un pregiudizio di carattere economico o morale per il titolare.

L'ordinamento tutela non solo il nome ma il diritto all'identità personale intesa come interesse del soggetto ad essere se stesso, cioè come diritto della persona ad essere tutelata contro attribuzioni estranee alla propria personalità, ad evitare che questa ne risulti trasfigurata o travisata.

Il diritto di usare un nome a dominio spetta al titolare del diritto al nome e a chi ha provveduto per primo a registrarlo.

Un partito politico non può appropriarsi del nome di un movimento associazionistico, specie quando questo vanta una lunga, antica e nobile tradizione storica e umana.

La pronuncia è disponibile per esteso ed è richiedibile attraverso il [sito dello Studio](#).

QUELLE BANCHE DATI SEMPRE PIÙ INACCESSIBILI

Sin dall'entrata in vigore del d.lgs. 169/99, che ha recepito la direttiva 96/9/CE, alla protezione concessa alle banche dati che costituiscono un parto intellettuale dell'autore, si sono affiancate ulteriori strumenti di tutela anche per banche dati meno "creative" purché la loro costituzione abbia richiesto un "rilevante investimento".

Il legislatore ha, in tal modo, cercato di proteggere, non solo la prestazione creativa dell'autore, ma anche gli investimenti del costituente della banca dati. A questi ultimi è pertanto concessa la facoltà di vietare ai terzi l'estrazione ed il reimpiego dei dati contenuti nelle banche dati da loro create e costituite.

Per quanto la natura degli strumenti di tutela concessi sia chiaramente individuata, non può affermarsi lo stesso con riguardo al loro ambito di applicazione. Non è chiaro, infatti, cosa si intenda per "estrazione" e quindi quali comportamenti siano leciti e quali al contrario siano passibili di sanzioni. In passato, perché potessero essere attivati gli strumenti di tutela, era necessario che l'estrazione effettuata dal terzo riguardasse la totalità dei dati o, almeno, una loro parte sostanziale. La Corte di Giustizia, con una recente sentenza [segue p. 6]

(09.10.08 proc. C-304/07), ha invece mutato orientamento, interpretando in maniera più estensiva la nozione di estrazione. Il titolare dei diritti sulla banca dati potrà quindi impedire a terzi l'estrazione non solo di parti sostanziali, ma anche di minime parti, qualora per il carattere ripetuto dell'estrazione il terzo possa utilizzare i dati estratti per ricostituire una parte sostanziale della banca dati: l'accento si sposta dunque dalla quantità dei prelievi alla loro frequenza. Affinché si configuri estrazione è indifferente – sempre secondo la Corte – che i dati vengano copiati manualmente, tramite processo elettronico o con altre modalità, essendo sufficiente che questi siano riportati anche su altri supporti.

Tale pronuncia apre la strada a nuovi orizzonti per la tutela delle banche dati ma, accanto a questi, crea nuove problematiche che dovranno necessariamente essere affrontate.

Una maggiore protezione per i titolari di diritti sulla banca dati equivale, infatti, ad una minor tutela degli utilizzatori, che potrebbero veder lesa il lo-

ro diritto di accedere alle informazioni, con conseguente rischio di una progressiva, esasperata "privatizzazione" dei dati. Rischio è ancor più accentuato con riferimento alle banche dati accessibili tramite Internet, visto l'ampio utilizzo e la semplicità di accesso ai dati.

L'ossessione proprietaria, in alcuni casi, può condurre a un effetto paradossale: il dissolvimento del valore stesso della proprietà da proteggere

Il tutto con una ricaduta che potrebbe assumere i tratti del paradossale. Il timore di incorrere in sanzioni potrebbe dissuadere gli utilizzatori dall'accedere alle banche dati, con che, per un verso, gli stessi soggetti che la normativa vorrebbe proteggere rischierebbero di essere penalizzati e indotti ad aumentare i costi di accesso, così progressivamente privando la banca dati della sua stessa naturale funzione.

Per prevenire questo infausto esito, gli autori e i gestori dovranno sapientemente ripensare le condizioni contrattuali di utilizzo, attraverso opportuni accorgimenti – e ve ne sono – che consentano di trovare un giusto punto di equilibrio fra protezione e fruizione. (MC)



I derivati: sono davvero un mostro? Una buona conoscenza per cogliere opportunità e vantaggi.

La chiarezza informativa come presupposto di un corretto utilizzo. Alcune riflessioni sul quadro giuridico e regolamentare: i consigli per evitare le patologie e per gestire le situazioni critiche. Questi i temi della relazione introduttiva **"La finanza derivata nel rapporto banca - impresa: una visione globale e corretta del fenomeno"**, tenuta dall'**Avv. Emilio Girino** l'**11 dicembre 2008**, nella Villa Valamarana Morosini di Altavilla Vicentina, in occasione della prima "Cena del caminetto" organizzata da **CLUB FINANCE** (v. riquadro).

CLUB FINANCE, neonata iniziativa della Fondazione CUOA, è un club privato che si pone quale centro di convergenza e occasione di incontro degli esponenti del mondo imprenditoriale, bancario, finanziario e professionale, al fine di sviluppare il dibattito, il confronto, l'approfondimento sui temi cruciali del rapporto fra banca e impresa. Il Club, organizzato in forma di community, assicura non soltanto la partecipazione ad un osservatorio privilegiato, ma altresì la disponibilità di risorse informative e strumenti di ricerca e interventi rilasciati in esclusiva ai partecipanti.

Per informazioni ulteriori, visitate il sito www.clubfinance.it o prendete contatto con lo Staff CUOA Finance 0444 333 749

Convegni all'estero

Conferenza e Seminario al Queen Mary



Londra, il Queen Mary

Su invito del Queen Mary College Intellectual Property Research Institute dell'Università di Londra, specializzato nel diritto industriale, il Prof. Gustavo Ghidini ha tenuto il 25 novembre 2008 una conferenza sui **rapporti di concorrenza fra Paesi industrializzati e Paesi emergenti rispetto alla circolazione di prodotti brevettati**.

La conferenza, cui hanno partecipato oltre sessanta specialisti della materia (fra i quali il Prof. Sherman), è stata seguita da un vivace dibattito, concentrato soprattutto sul problema dell'accesso ai **farmaci essenziali** da parte dei Paesi in via di sviluppo.

Nella stessa giornata, e sempre al Queen

Mary, il Prof. Ghidini ha tenuto con il Prof. Steven Anderman un seminario in tema di **protezione del software**, analizzando i diversi regimi di protezione (brevetto e copyright) e le loro possibili "interferenze" con il diritto antitrust.

Notizie dal Sito

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

Dal 10 dicembre scorso è on line la nuova versione del sito dello Studio, completamente **rinnovata nella grafica e nei contenuti**. In particolare:

- sono state aggiornate tutte le pagine
- sono state arricchite le pagine **Pubblicazioni e Sentenze**
- sono state introdotte le pagine **Compliance e Sezione Fiscale**
- sono state ampliate e arricchite le pagine **Attività e Servizi**

Nell'invitarVi ad una visita on line, ricordiamo che l'abbonamento a NEWSLATOR[©] è gratuito. E' sufficiente inviare una mail a segreteria@ghidini-associati.it per essere inseriti nella mailing

NOVITA' EDITORIALI

**Gustavo GHIDINI “Profili evolutivi del diritto industriale”, Seconda edizione, Giuffrè’, 2008.
Con prefazione di Giuliano Amato**

Questa seconda edizione, sottotitolata “Innovazione – Concorrenza - Benessere dei consumatori – Accesso alle informazioni”, esplora e aggiorna le evoluzioni del diritto dei *brevetti*, dei *marchi*, del *diritto d'autore e diritti connessi*, dell'*industrial design*, nonché le interferenze fra tali diritti e le normative in materia di concorrenza (*concorrenza sleale e antitrust*). E ciò in rapporto sia alle “nuove” tecnologie della materia vivente e delle comunicazioni (*in primis* biotecnologie e software), sia agli interessi dei consumatori e del mercato, il cui crescente rilievo ha già fortemente ridotto il tradizionale carattere meramente “privatistico” del diritto industriale. L'opera si rivolge a un pubblico di operatori professionali, sia teorici che pratici, fornendo una serie di chiavi non convenzionali di interpretazione e applicazione della disciplina vigente, in armonia con i precetti della Costituzione e i principi del diritto comunitario ed internazionale.



La Redazione di **NewsLator**
e lo **STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI**



**Augurano un sereno Natale
e
un felice Anno Nuovo**

NEWSLATOR © - Testata telematica bimestrale. Registrazione Tribunale di Milano n. 790 del 18.10.2005. Direttore Responsabile **Prof. Avv. Gustavo Ghidini**. Vicedirettore **Avv. Emilio Girino** - Comitato di redazione: **Avv. Claudia Signorini, Avv. Leonardo Gregorini, Dott. Roberto Pavia, Dott. Massimiliano Casati**.

Redazione: Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Edito da Studio Ghidini, Girino e Associati Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Tipografia elettronica: www.ghidini-associati.it. Distribuzione gratuita via e-mail. Vietata la vendita. Sono graditi articoli e interventi. Chi desiderasse pubblicarli può trasmettere il testo per e-mail a ghidinilaw@ghidini-associati.it. La Redazione non assume responsabilità per il contenuto degli scritti pubblicati. La Redazione si riserva di non pubblicare i testi ricevuti. La pubblicazione non dà diritto a compenso. Tutti gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione anche parziale. La menzione è gradita purché si citi la fonte.