

# NewsLator

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

**STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI**

Dicembre 2011 - N. 3 Anno 2011

## **EDITORIALE**

**L'editoriale di questo numero di NewsLator riproduce l'articolo apparso su MF Milano Finanza del 24 Settembre 2011.**

# **Swap e trasparenza, che dilemma \***

**di Leonardo Gregoroni**

Non c'è pace per il Regolamento Emittenti. In anticipo sulle modifiche della Direttiva Transparency, la Consob ha deliberato l'estensione degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti anche alla titolarità di posizioni lunghe su derivati *cash settled*, cioè con regolamento esclusivamente in contanti. L'obbligo, che colpisce anche le posizioni già in essere, scatta al superamento delle soglie del 10, 20, 30 e 50% del capitale sociale. Per i derivati regolati con consegna fisica (*physical settlement*) la soglia iniziale degli obblighi di trasparenza passa dal 2 al 5%. La finalità è di impedire il ripetersi delle note vicende in cui i derivati (o meglio, operazioni diverse camuffate da derivati) possano essere utilizzati con effetto elusivo degli obblighi di trasparenza delle partecipazioni in società quotate o della disciplina sull'opa (*hidden ownership*) o per agevolare l'*empty voting*, cioè l'esercizio del diritto di voto slegato dall'interesse economico all'andamento della partecipazione

### **In questo numero**

- **Linea dura della Corte di Giustizia sui divieti alle vendite on line**
- **Verdictum**
- **Non conta la nazionalità del produttore: è biennale la garanzia da prodotto difettoso acquistato in Italia**
- **Semplificazione e trasparenza: ecco lo "statuto delle imprese"**
- **Fernand Braudel Senior Fellowship al Prof. Gustavo Ghidini**
- **Marchio Di Forma: Quella Vecchia Tentazione Quasi Delusa**
- **Novità Editoriali**
- **Convegnistica**

azionaria.

V'è da chiedersi: siamo veramente in presenza, in questi casi, di contratti derivati? Parrebbe di no, secondo la Corte Costituzionale, che, dando corso alle istanze della dottrina più accreditata, nella sentenza 52/2010 ha individuato la componente essenziale del derivato nella mera ricerca negoziale del differenziale di valore del sottostante. E in questa direzione si è certamente mossa la Consob quando, la scorsa primavera, ha modificato l'art. 49 del Regolamento emittenti esonerando dall'opa l'investitore che, superata la soglia rilevante per effetto di un derivato finanziario, si impegna a cedere le azioni in eccedenza entro sei mesi astenendosi nel frattempo dal voto: quando, in altre parole, è il contegno delle parti a disvelare la finalità finanziaria, e non già acquisitiva, dell'operazione.

Ora, il percorso di avvicinamento alla tesi per cui un derivato acquisitivo non è in realtà un derivato prosegue, ma questa volta il passo è incerto, e rimane tra le righe. Le nozioni di "*partecipazioni potenziali*" e "*altre posizioni lunghe*" introdotte nel nuovo testo dell'art. 116 *terdecies* includono il riferimento, oltre che ai derivanti finanziari, agli altri strumenti finanziari o contratti tali da determinare, in un caso (come già accadeva nella precedente versione), "*il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti*", nell'altro, "*l'assunzione di un inte-*

*resse economico positivamente correlato all'andamento del sottostante*": il che vale a riconoscere, seppur implicitamente, che quando lo schema negoziale di un derivato è utilizzato per scopi diversi da quello meramente finanziario, si è in presenza di uno strumento parimenti diverso. E ciò è tanto vero che tali strumenti, a differenza dei veri derivati, non esonerano l'investitore dall'offerta pubblica di acquisto (vedasi l'invariato art. 49 del regolamento).

La faccenda non ha mero valore accademico. In assenza di una definitiva presa di posizione, il rischio di riqualificazione di un autentico derivato si amplifica, con ogni sgradevole conseguenza del caso. E' dunque consigliabile, per chi intenda stipulare derivati azionari puri, dedicare maggior attenzione al profilo negoziale, paradossalmente snobbato in una materia in cui il contratto è tutto, e, in luogo di ripiegare su modulistica precotta, predisporre opportune clausole volte a confermare l'autentica natura dello strumento: fra cui, ma non solo, la valorizzazione del differenziale e l'insussistenza di finalità mediate, l'obbligo di liquidazione immediata in caso di esecuzione per consegna, l'esclusione del diritto di voto da parte dei detentori di posizioni lunghe. Un passaporto sicuro, difficile da disconoscere.

\* *L'articolo è apparso sulla Rubrica "I Ferri del Mestiere" su MF Milano Finanza del 24.09.2011 pagina 19*

## LINEA DURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SUI DIVIETI ALLE VENDITE ON LINE

di Paola Boniello

Internet costituisce ormai una naturale modalità di commercializzazione dei prodotti con la conseguenza che il divieto di farvi ricorso, contrattualmente imposto dal fornitore di un prodotto ai membri di una rete di distribuzione, deve trovare forti e puntuali giustificazioni nella natura dei prodotti oggetto del contratto.

Lo ha affermato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una sentenza del 13 ottobre scorso. Per il massimo organo giurisdizionale europeo il divieto contrattuale della rivendita *on line* di determinati prodotti costituisce una restrizione della c.c. "concorrenza per oggetto" ai sensi dell'art. 101TFUE. La norma vieta infatti gli accordi che abbiano "per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune".

La vicenda è finita sul banco della Corte europea in quanto veniva in discussione la legittimità, alla stregua del diritto dell'Unione Europea, di una

clausola attraverso la quale una società produttrice di cosmetici imponeva ai propri distributori che la vendita dei prodotti cosmetici venisse effettuata esclusivamente in uno spazio fisico con la presenza obbligatoria di un farmacista, così escludendo completamente ogni possibilità di vendita via Internet.

Una simile clausola, secondo la Corte, escludendo di fatto una modalità di commercializzazione

di prodotti che non richiede lo spostamento fisico del cliente, riduce la possibilità per un distributore autorizzato di raggiungere la clientela situata al di fuori della sua zona di attività, con una ricaduta intuitivamente negativa in termini di contrazione della concorrenza nel settore. Né la necessità di fornire una consulenza personalizzata al cliente né la preoccupazione di assicurare la tutela dello stesso contro un uso non corretto dei prodotti sarebbero elementi sufficienti a giustificare una tale restrizione. Sulla base di tali principi, la Corte ha ritenuto che nel caso

Il divieto contrattualmente imposto dal fornitore di un prodotto ai soggetti di una rete di distribuzione costituisce una restrizione della concorrenza

di specie la clausola imposta ai distributori non potesse ritenersi obiettivamente giustificata, in quanto volta ad imporre la vendita presso le farmacie di prodotti, quali cosmetici, per la cui commercializzazione non è previsto alcun tipo di prescrizione medica. Una limitazione arbitraria e priva di idonea ed effettiva motivazione contrattuale, insomma. .

Come regolarsi, dunque, in presenza di giurisprudenza ed autorità inclini a lasciar sempre maggior spazio alla vendita on line?

Le strategie ipotizzabili sono limitate, i produttori potranno naturalmente scegliere i distributori sulla base di standard di qualità per la presentazione dei prodotti, indipendentemente dal fatto che essi operino off-line o on-line e potranno altresì decidere di vendere soltanto a rivenditori che hanno uno o più negozi "non virtuali" in modo che i consumatori possano fisicamente vedere e provare i loro prodotti. Resta il fatto che i distributori, una volta autorizzati, dovranno essere lasciati liberi di vendere i propri prodotti e/o servizi tramite internet così come nei tradizionali negozi e punti vendita fisici, senza limitazioni riguardo alle quantità, ai prezzi e all'ubicazione dei clienti senza che i produttori, dal canto loro, possano limitare le quantità vendute su Internet o applicare prezzi più elevati per i prodotti da vendere on-line. Da un'approfondita analisi della normativa europea in materia si apprende comunque che non tutto è perduto. La nuova disciplina comunitaria che regola gli accordi "verticali" (produttore/rivenditore), introdotta con il

Nei contratti di distribuzione sarà fondamentale giustificare idoneamente la ragione dell'inserimento di una clausola che limiti la vendita on line di prodotti o servizi

regolamento UE 330/2010 offre, a tal proposito, interessanti spunti. Il regolamento di esenzione adottato dalla Commissione europea dispone, infatti, una presunzione di legalità per gli accordi verticali a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore e quella detenuta dall'acquirente non superino il 30% del mercato rilevante in cui vengono acquistati o venduti i beni o servizi contrattuali e a condizione che l'accordo non contenga alcuna restrizione grave della concorrenza (prezzi minimi di rivendita, esclusive ecc.). Qualora, poi, l'accordo non possa beneficiare dell'esenzione per categoria, sarà necessario valutarne gli effetti caso per caso, secondo i principi dettati nel nuovo testo delle "Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 del TFEU" della Commissione europea pubblicate il 20 aprile 2010.

La disciplina in esame non comporta né che gli accordi verticali possano considerarsi automaticamente autorizzati né che debbano necessariamente essere considerati illegali. Analogamente a quanto già avveniva in vigenza della precedente disciplina, i medesimi accordi dovranno costituire oggetto di una valutazione individuale da parte delle imprese. Queste ultime saranno chiamate a svolgere il c.d. *self assessment* in merito alla compatibilità degli accordi che intendono stipulare con il Trattato UE ai sensi delle richiamate Linee direttrici sulle restrizioni verticali, al fine di verificare se tali accordi contengano clausole restrittive e se queste siano giustificate (così come già avveniva con la

normativa vigente in precedenza). In tale valutazione, entreranno in gioco diversi fattori quali ad esempio la posizione di mercato del fornitore e dei suoi concorrenti così come il numero di reti di distribuzione selettiva presenti nello stesso mercato in relazione ai servizi o prodotti in questione. Generalmente, infatti, se la distribuzione selettiva viene applicata da un solo fornitore, la stessa non crea effetti negativi netti sulla concorrenza sempre che i beni oggetto del contratto richiedano per loro natura l'utilizzo di un sistema di distribuzione selettiva e che i criteri di selezione applicati siano necessari per garantire un'efficiente distribuzione dei beni in questione. Un altro elemento di valutazione, potrà essere costituito, secondo le Linee direttrici, dalla "maturità del mercato", in quanto gli effetti di riduzione della concorrenza possono avere una portata diversa in un mercato "maturo" o in un mercato caratterizzato da domanda crescente, tecnologie in evoluzione e posizioni di mercato in mutamento. Il messaggio per le imprese operanti a diversi livelli della catena di distribuzione, produttrici, grossisti o dettaglianti è chiaro: nei contratti di distribuzione, sarà fondamentale giustificare idoneamente la ragione dell'inserimento di una clausola che limiti la vendita on line di prodotti o servizi, ricercando e valorizzando elementi oggettivi inoppugnabili sia sul piano merceologico che su quello giuridico scrivendo con oculatezza e "preveggenza contenziosa" la clausola di divieto onde scongiurare l'interpretazione siccome strumentalmente protesa a eludere il divieto di restrizione.



## **VERDICTUM**

### **Tribunale di Marsala** (Sentenza 11 novembre 2011)

***E' escluso l'obbligo ex articolo 2597 c.c. del monopolista legale (anche sostanziale) di stipulare un nuovo contratto con l'affittuario d'azienda subentrando quest'ultimo ope legis, in difetto di espressa pattuizione, nel contratto stipulato dal locatore.***

***E' facoltà dell'imprenditore che somministra beni e presta servizi in regime di monopolio legale/sostanziale, l'applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo dell'art. 1460 c.c. sull'eccezione di inadempimento, ma altresì dell'art. 1461 c.c. sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta ogniqualvolta sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo di contrarre e di osservare la parità di trattamento***

***L'obbligo di contrarre del monopolista, sancito dall'art. 2597 c.c., non si occupa della fase di esecuzione del contratto, necessariamente successiva a quella della sua conclusione, né di essa se ne occupa altra specifica disposizione codicistica, di conseguenza la fase funzionale dei rapporti di natura privatistica rimane regolata dalle norme generali sui contratti a prestazioni corrispettive e ciò, anche e segnatamente, con riguardo alla protezione del contraente adempiente, infatti, per quanto obbligato a contrarre il monopolista è pur sempre un imprenditore che opera secondo criteri di economicità e non può essere tenuto a cedere e/o erogare servizi a titolo sostanzialmente gratuito come si verificherebbe nel caso in cui dovesse continuare a rendere le proprie prestazioni nonostante l'inadempimento di controparte***

## **Non conta la nazionalità del produttore: è biennale la garanzia da prodotto difettoso acquistato in Italia**

**di Francesca D'Agostino**

Davide batte Golia. Il Giudice di Pace di Vicenza ha dato ragione allo studente che aveva sfidato il gigante dell'informatica Apple per l'applicazione delle condizioni di garanzia del prodotto.

L'azienda di Cupertino offriva solo un anno di garanzia in caso di prodotto difettoso, non due come previsto dal Codice

del Consumo. In aggiunta, il colosso americano proponeva un contratto di assistenza a pagamento senza chiarire all'acquirente che il

contratto si sovrapponeva temporalmente al secondo anno della garanzia legale fruibile senza costi aggiuntivi.

La politica di garanzia della "mela morsicata" non è piaciuta ai consumatori, che hanno tradotto il caso innanzi all'AGCM che a sua volta di conseguenza avvia un procedimento per pratiche commerciali scorrette tuttora in corso.

Nel frattempo, però, la sentenza del Giudice di Pace vicentino non lascia adito a dubbi.

Vale la legge italiana, non quella che intende applicare il produttore: per tutti i consumatori che hanno acquistato beni di consumo sul territorio italiano, anche se prodotti all'estero, opera la garanzia di due anni come previsto dal Co-

dice del Consumo.

Il venditore è responsabile per qualunque difetto di conformità del bene che si verifi-

chi entro due anni dalla consegna con conseguente diritto del consumatore di chiedere le dovute riparazioni o sostituzioni, nonché la risoluzione del contratto.

Apple è stata quindi condannata a risarcire lo studente del costo del notebook, delle spese sostenute per riparare il vecchio pc usato in sostituzione, oltre interessi e spese di assistenza legale.

**La politica di garanzia della "mela morsicata" non è piaciuta al Tribunale di Vicenza: Apple condannata al risarcimento del danno da notebook difettoso**

Proprio poco prima della pronuncia Apple era corsa ai ripari, adeguandosi alla normativa italiana e adeguando la garanzia al biennio di legge. Anche sul sito internet la società precisa che *"i vantaggi della garanzia limitata Apple si aggiungono ai diritti previsti dalla normativa a tutela del consumatore"*. Ma l'adeguamento agli standard di assistenza è arrivato troppo tardi. La morale della storia è molto semplice. Due le alternative per i produttori: attendere di essere "pizzi-

Vale la garanzia biennale prevista dal Codice del Consumo per tutti i prodotti acquistati in Italia, anche se fabbricati all'estero

cati" dall'AGCM e condannati dai Tribunali nazionali per poi correre ai ripari oppure stare al passo con il mercato e battere sul tempo l'applicazione normativa. Va da sé che la seconda soluzione, alla luce dell'accresciuta severità delle applicazioni, è certamente preferibile oltre a costituire un vantaggio competitivo e di immagine di non poco momento. Provarci non serve più.

---

## **SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA: ECCO LO "STATUTO DELLE IMPRESE" di Roberto Pavia**

Travolto dal clamore e dalle polemiche sorte intorno alle manovre di stabilità, ha rischiato di passare quasi inosservato. In realtà si tratta di un progresso di estrema importanza.

Il riferimento è alla legge approvata in via definitiva lo scorso 3 novembre e che recepisce lo *Small Business Act (SBA)* adottato a livello comunitario: un pacchetto di misure volte a semplificare e a creare le premesse per un'attività di impresa più dinamica e sciolta il più possibile dai laccioli della burocrazia.

Diversi i temi di interesse contenuti nel provvedimento: si spazia dalla legittimazione ad agire attribuita alle associazioni di categoria alla semplificazione burocratica con la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, alla disciplina degli appalti pubblici sino ad arrivare a regolare e sanzionare i ritardi della P.A. nelle transazioni commerciali con le imprese private.

Andiamo con ordine. Il nuovo provvedimento legislativo attribuisce alle associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque Camere di Commercio ovvero nel CNEL la legittimazione a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti

appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni di questi soggetti.

Sono poi disciplinati i rapporti tra imprese e istituzioni, in un'ottica di semplificazione e trasparenza. Si prevede infatti che le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese da enti a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione, fatte salve ovviamente eventuali responsabilità penali. Viene dunque demandata ai privati un'attività certificatoria prima di esclusiva competenza della P.a.

Di forte impatto le misure per garantire alle piccole medie imprese più tutele nel caso in cui si trovino in una condizione di dipendenza economica nei confronti di un'altra azienda. La legge delega al Governo l'emanazione di norme volte a contrastare gli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese sub committenti, affidando, se del caso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide ed eventualmente sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese. In tale ottica la legge chiarisce che, a pre-

Di forte impatto le misure per garantire alle piccole medie imprese più tutele nel caso in cui si trovino in una condizione di dipendenza economica nei confronti di un'altra azienda

scindere dall'accertamento della dipendenza economica, ci si trova di fronte ad un abuso di posizione dominante in caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Accanto a tale presunzione assoluta, la legge prevede che a supportare le PMI nei casi di abuso di dipendenza economica, siano le associazioni di categoria cui - si è detto - è attribuita la legittimazione ad in giudizio. Se a questo si aggiunge il potere di intervento

sanzionatorio dell'Antitrust, già dimostratosi non certo tenero in via generale, in materia di pratiche commerciali scorrette, il quadro di tutela appare decisamente irrobustito. Sempre in tema di ritardi di pagamento, il provvedimento tende inoltre a risolvere l'annoso problema dei ritardi da parte delle Pubbliche Amministrazioni la cui spesso cui biblica tempistica riduce le imprese a finanziatori impropri del sistema pubblico, con forti aggravii dell'esposizione finanziaria e preclusione all'avvio di politiche di autofinanziamento tese a liberare le PMI dalla schiavitù del credito. L'articolo 10, comma 4 del provvedimento stabilisce l'obbligo di recepire, entro 12 mesi dall'approvazione dello Statuto, la Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevede il



termine di 30 giorni per i pagamenti di merci e servizi forniti dalle imprese alla P.A. e di 60 giorni per i pagamenti tra privati, prevedendo un sistema di sanzioni per tali ritardi.

Lo Statuto introduce poi facilitazioni per l'accesso agli appalti da parte delle PMI concedendosi la possibilità di suddividere

gli appalti in lotti o lavorazioni in modo da consentirne

l'aggiudicazione anche solo parziale su opere importanti che, per evidenti limiti economici e di forza lavoro, priverebbero le imprese minori di rilevanti occasioni di produzione in ragione della taglia extralarge dell'opera. Nella prospettiva di regolare i rapporti di

forza tra le imprese, viene altresì garantito che anche in caso di subappalto, le stazioni appaltanti procederanno ai pagamenti direttamente ai subappaltatori secondo lo stato avanzamento lavori. Da ultimo si istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Garante per le micro, picco-

Lo Statuto delle imprese impone al Governo di recepire la Direttiva Europea sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte della P.A.

le e medie imprese cui verranno affidati compiti consultivi e di monitoraggio. Il Garante dovrà, da un lato, vegliare sulla corretta attuazione dello *Small Business Act* e, dall'altro, analizzare in via preventiva l'impatto delle misure previste dal legislatore sulle PMI, elaborando e

ovviamente promuovendo proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese.

Le premesse sono ottime e gli intenti lodevoli. Riuscirà lo SBA nel suo meritorio obiettivo? L'interrogativo è lecito. Solo in tema di ritardo nei pagamenti, il decreto 231/2002([http://www.ghidini-](http://www.ghidini-associati.it/index.php/circolari.html)

[www.ghidini-](http://www.ghidini-associati.it/index.php/circolari.html)

[associati.it/index.php/circolari.html](http://www.ghidini-associati.it/index.php/circolari.html)) attivo

da quasi un decennio non sembra affatto aver centrato l'obiettivo. Per parte loro, tuttavia, le imprese non sottovalutino in benefici ritraibili dal provvedimento né dimentichino di tradurli in appropriate clausole contrattuali. Negoziare un accordo è sempre questione di forza, questa nuova legge sembra infonderla.



## **Fernand Braudel Senior Fellowship a Gustavo Ghidini**

***Lo European University Institute (EUI), con sede in Firenze ha conferito al Professor Gustavo Ghidini, socio fondatore dello Studio Ghidini, Girino e Associati, la Fernand Braudel Senior Fellowship per il periodo settembre-dicembre 2011.***

***Con l'attribuzione della Fellowship, l'EUI si propone ad accademici di reputazione internazionale, gli strumenti e la collaborazione necessaria per promuovere e sviluppare progetti di ricerca in ambito giuridico, economico, politico e sociale.***

***Il progetto promosso dal Professor Ghidini, intitolato "The ongoing expansion of intellectual property law universe", si appunta in particolare sull'evoluzione della tutela assicurata dagli istituti del diritto della proprietà intellettuale ed industriale nei vari ordinamenti giuridici, sotto un triplice profilo: (i) la progressiva "erosione", a livello interpretativo, del contenuto dei diritti di privativa, in considerazione delle sempre più avvertite istanze di contemperamento delle esigenze del titolare con quelle connesse alla garanzia della concorrenza e ai diritti dei consumatori; (ii) l'analisi delle risposte apprestate dai diversi ordinamenti giuridici a tali nuove esigenze di tutela; (iii) l'apertura del dibattito internazionale a temi sinora del tutto estranei all'ambito della proprietà industriale ed intellettuale, quali, solo per fare degli esempi, quelli relativi a diritti umani, pubblica salute, alimentazione, protezione dell'ambiente, supporto ai paesi in via di sviluppo.***

## MARCHIO DI FORMA: QUELLA VECCHIA TENTAZIONE QUASI DELUSA

di **Claudia Signorini**

Pastiglie per lavastoviglie, snack, dolciumi, accessori di abbigliamento e complementi di arredo, ma anche telefonini e computer, non possono rinunciare a presentarsi sul mercato con forme accattivanti, specifiche e insolite. Le esperienze commerciali degli ultimi anni hanno trasmesso un chiaro insegnamento: quando le alte prestazioni tecniche o funzionali si associano ad un design vincente, il successo di pubblico è assicurato. I consumatori continuano a riconoscere e a ricercare sempre gli stessi articoli (e le loro varie ed eventuali declinazioni) riconnettendoli, in definitiva, all'azienda produttrice e ai valori di efficienza e qualità ma anche di piacevolezza estetica che l'azienda stessa è riuscita ad imprimere ad un prodotto distinguendosi dai concorrenti. Ma una recente pronuncia del Tribunale dell'Unione europea mette in forse queste certezze. Il Tribunale ha infatti affermato

*Secondo il Tribunale dell'Unione europea, se la forma del prodotto è un elemento essenziale della strategia di vendita e rappresenta una delle forze attrattive del prodotto, quel design non potrà essere tutelato come marchio di forma*

che la forma di certi prodotti, che pure siano riconosciuti dai consumatori come indicatori della provenienza commerciale, non può comunque ambire alla tutela temporalmente illimitata riconosciuta ai marchi di forma. Il produttore dovrà accontentarsi di esclusive limitate nel tempo. Il pomo della discordia,

nello specifico, era un altoparlante caratterizzato da un design notevole e di facile "memorizzazione visiva", ma ciononostante è stata

esclusa la registrabilità come marchio della sua forma, perché la stessa aveva un valore attrattivo, idoneo a determinare la scelta d'acquisto del consumatore.

Secondo il Tribunale non importa se il consumatore prenda in considerazione anche altre caratteristiche del prodotto, oltre all'estetica, nel momento decisionale. Insomma, anche se il design accattivante non è il solo e fondamentale elemento caratterizzante, lo stesso può

comunque essere idoneo a dare un valore sostanziale al prodotto: si ricade quindi in un'ipotesi in cui non è consentito invocare la tutela del marchio. Se il design rappresenta un elemento essenziale della strategia di vendita e determina una delle forze attrattive del prodotto, quel design non potrà essere tutelato anche come marchio di forma.

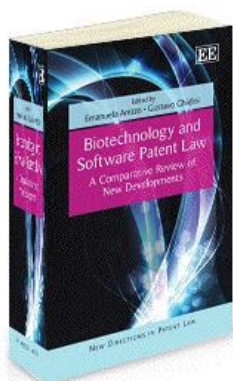
Si sa che la giurisprudenza nazionale e comunitaria è sempre stata particolarmente severa nel giudicare le forme dei prodotti tutelabili come marchi, attenta a non conferire monopoli su soluzioni tecniche o su forme dalla forte attrattività per i consumatori.

La sentenza lascia tuttavia spazio a molti interrogativi e sembra contenere una contraddizione: in particolare, se l'aspetto non è tale da caratterizzare il prodotto e da confe-

rirgli un particolare valore attrattivo come potrà poi quella forma essere riconosciuta dai consumatori come indicativa di una certa impresa e svolgere dunque la funzione di marchio?

Ricadere nella tutela di un marchio di forma rimane dunque un'impresa non agevole. Chi ambisca a tanto, non può dare nulla per scontato e la protezione potrà essere garantita solo se, sin dallo sviluppo del prodotto, si sia incentrata l'attenzione sulle caratteristiche formali che più si prestino a caratterizzarlo più sul piano distintivo che su quello della capacità attrattiva. Precipitarsi al deposito come marchio di una forma originale potrebbe far incorrere l'impresa in una duplice cocente delusione: costi inutili e marchio disconosciuto.

## Novità editoriali



### Biotechnology And Software Patent Law A Comparative Review of New Developments Emanuela Arezzo , Gustavo Ghidini

Edited by Emanuela Arezzo, Lecturer in IP Law, LUISS Guido Carli University and Lecturer in Commercial Law, Catholic University of the Sacred Heart, Rome, Italy and Gustavo Ghidini, Professor, Intellectual Property and Competition Law, University of Milan and LUISS Guido Carli University, Rome, Italy

*Arezzo and Ghidini have put together a fine collection of essays addressing developments in patent law – from general themes to emerging ones in the infotech and biotech sectors. It is notable that the international array of authors includes contributions from both established and rising young scholars, all of them ably tackling difficult issues that merit our attention.*  
– Rudolph J.R. Peritz, New York Law School, US

*The new millennium has carried several challenges for patent law. This up-to-date book provides readers with an important overview of the most critical issues patent law is still facing today at the beginning of the twenty first century, on both sides of the Atlantic*

*New technological sectors have emerged, each one with its own features with regard to innovation process and pace. From the most controversial cases in biotech to the most recent decisions in the field of software and business methods patent, patent law has tried to stretch its boundaries in a way to accommodate such new and controversial subject matters into its realm. Biotechnology and Software Patent Law will strongly appeal to postgraduate students specializing in IP law, international law, commercial and business law and competition law, as well as IP scholars, academics and lawyers.*

---

## Convegnistica bancaria e finanziaria

### L'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO NELLA GESTIONE DEI RECLAMI E DEL CONTENZIOSO

Si è tenuto a Milano il 29-30 novembre scorsi il primo convegno di riflessione sui risultati dell'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario, il sistema alternativo di risoluzione delle controversie istituito in senso alla Banca d'Italia a norma dell'art. 128/bis t.u.b. Al convegno, organizzato da Synergia s.r.l., ha preso parte anche l'Avv. Emilio Girino, membro effettivo del Collegio Milano di ABF, con una relazione dal titolo Contratti di finanziamento, contratti di mutuo e orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario, nel corso della quale sono stati illustrati i capisaldi della giurisprudenza ABF, maturata nell'ultimo biennio, in tema di diritto al credito, affidamento e buona fede nella concessione, portabilità e sostituzione dei mutui, rapporti fra mutui e appendici assicurative, estinzioni anticipate, cancellazioni ipotecarie, combinazioni di prodotto fra mutui e swap di copertura. Un nuovo analogo incontro è presto per la metà di febbraio con particolare riferimento al tema della tracciabilità dei pagamenti e della responsabilità degli intermediari al riguardo.

### LE PICCOLE MEDIE IMPRESE E LA DERIVA DEI DERIVATI

Lunedì 12 dicembre 2011, all'Università Cattolica di Milano, Mario Anolli, Gino Gandolfi, Francesco Bochicchio ed Emilio Girino si sono confrontati sui temi più incandescenti della contrattualistica derivativa. Moderato da Ombretta Fumagalli Carulli e Lorenzo del Giudice, l'incontro ha perseguito e raggiunto un equilibrato approccio della materia vuoi sotto il profilo economicistico vuoi sul versante prettamente giuridico, dando vita ad un colloquio pieno e arricchente sul tema della natura, della funzione e delle devianze patologiche dello strumento derivato. Gli atti del convegno saranno resi disponibili a breve.

---

## Convegnistica Proprietà Intellettuale

### Workshop "Copyright and Access to Knowledge"

Nell'ambito delle attività connesse al progetto di ricerca oggetto della Senior Braudel Fellowship conferita al Professor Ghidini va certamente menzionato il workshop "Copyright and Access to Knowledge", tenutosi nelle date del 25 e 26 novembre 2011 a Firenze, presso la sede dell'European University Institute. Il seminario di lavoro, articolato nella presentazione e nella discussione di working papers predisposti dai relatori, ha avuto ad oggetto in particolare la dialettica tra la protezione conferita dal brevetto e quella derivante dal diritto di autore avendo riguardo alle c.d. creazioni utili.

Ecco alcuni dei principali temi discussi, di forte attualità alla luce dei recenti sviluppi della materia nel contesto comunitario e statunitense:

- The dialectic “exclusion/access” in copyright law, and the underlying conflicts of interest (Gustavo Ghidini)
- The Proportionality Principle in Copyright Law – Rethinking the INFOSOC Directive in the light of the European "free uses"(Berne Convention) and U.S. "fair use" Doctrine (Relatore: Norbert Reich - University of Bremen; Discussant: Linda Briceño Moraia – Università di Milano)
- Competition, Copyright and Access (Relatore: Giorgio Monti – EUI; Discussant: Steve Anderman -University of Essex and University of Stockholm)
- A Constitutional Perspective on Patent Law and Access (Relatore: Geertrui Van Overwalle - University of Leuven; Discussant: Andrea Stazi -LUISS Guido Carli, Roma)
- Intellectual property: Exclusive rights for a Purpose – The Case of Technology Protection by Patents and Copyright (Relatore: Hanns Ullrich - Max-Planck Institut, Munich; Discussant: Emanuela Arezzo - LUISS Guido Carli, Roma)

## La Redazione di **NewsLator**



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

**STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI**

STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

**NEWSLATOR** © - Testata telematica. 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, Avv. Roberto Pavia, Dott.ssa Francesca D'Agostino, Dott.ssa Paola Boniello**

Redazione: Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail [segreteria@ghidini-associati.it](mailto: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](mailto:segreteria@ghidini-associati.it). Tipografia elettronica: [www.ghidini-associati.it](http://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](mailto: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.