

Concorrenza sleale ed imitazione di segni distintivi: un contributo sulla traccia di due recenti evidenze giurisprudenziali

13 Gennaio 2017

Valeria M. Affer, Duilia Delfino

Sommario:

1. Il rapporto tra franchisor ed aspirante franchisee: la fase prenegoziale
2. Il marchio composto: marchio complesso e marchio d'insieme
3. Le problematiche poste dall'articolo 2958, n. 1, Codice Civile
4. La concorrenza sleale interferente e la competenza del Tribunale delle imprese
5. Marchio e concorrenza sleale nel franchising: l'ordinanza del Tribunale delle imprese di Bologna del 23 luglio 2013 e la sentenza del Tribunale delle imprese di Firenze del 24 febbraio 2016
6. Gli aspetti comuni ai due ricordati esiti giustiziali
7. Conclusioni

1. Il rapporto tra franchisor ed aspirante franchisee: la fase prenegoziale

Il *franchising* è un contratto mediante il quale un'impresa concede ad un altro soggetto, dietro pagamento di un corrispettivo economico, il diritto di produrre e/o commercializzare prodotti o servizi di cui detiene il *know-how*, usando il suo marchio.

Al fine di pervenire alla stipula di un contratto di *franchising* le parti devono affrontare, obbligatoriamente, una fase di negoziazione il cui cuore è la c.d. fase di informazione preventiva, dettagliatamente illustrata da diversi articoli della legge n.129/04.

L'articolo 4 della ricordata normazione prevede, infatti, **un'ampia disclosure da parte del franchisor che consente all'aspirante franchisee di assumere tutte le informazioni rilevanti inerenti il franchising propostogli**, quali *“i principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni; l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio; una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale; una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante; l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni; la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy*

”.

Inoltre, sempre il medesimo articolo 4, prevede la consegna da parte del potenziale affiliante almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto di una copia dello stesso. Questo meccanismo, ove correttamente posto in essere, consente al potenziale affiliato di ricevere tutte le informazioni relative all'attività dell'affiliante e di avere 30 giorni di tempo, i c.d. giorni di riflessione, per verificare la conformità al vero delle dichiarazioni rese dall'affiliante, per esaminare il contratto e compiere le proprie valutazioni economiche. L'affiliante, dal canto suo, è sottoposto all'obbligo di fornire tutti i dati inerenti l'attività in *franchising* all'aspirante affiliato, così come previsto dall'articolo 6.

La fase della trattativa e del passaggio di informazioni è di per sé molto delicata, in quanto ci si trova di fronte, da un lato, a cogenti obblighi per il *franchisor* di *disclosure*, e dall'altro, alla impossibilità per lui di avere la certezza che il soggetto nei confronti del quale la *disclosure* avviene sarà un suo effettivo futuro affiliato e il rapporto anche di riservatezza sarà quindi contrattualmente regolato.

D'altra parte il legislatore è parso pienamente consapevole di ciò, e del fatto che gli obblighi imposti al *franchisor* verso il potenziale futuro *franchisee* vanno ben oltre quelli che sono gli obblighi di una normale fase pre-contrattuale di stampo meramente civilistico. In ragione di ciò, col medesimo articolo 6, ha infatti previsto, che *“l'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti. L'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall'affiliante”*.

Le cautele legislative, tuttavia, non possono escludere che un potenziale affiliato si possa mettere in contatto con l'affiliante soltanto allo scopo di trarne, successivamente, un indebito vantaggio per un'eventuale attività concorrenziale; o che possa, comunque, impropriamente utilizzare le informazioni ricevute.

Difatti, se da un lato risulta pacifico che l'aspirante affiliato, nel momento in cui entra in contatto con il possibile affiliante durante le fasi preliminari del contratto di *franchising*, ha il diritto di conoscere nel dettaglio tutte le informazioni relative alle attività che ha deciso intraprendere, eccezion fatta per le informazioni oggettivamente riservate la cui rivelazione costituirebbe violazione dei diritti di terzi il cui mancato rilascio, tra l'altro, va motivato per iscritto; dall'altro lato, **è necessario che tale diritto sia correlato al principio della buona fede che presuppone, oltre che la veridicità e la correttezza delle informazioni rese dall'affiliante, anche un comportamento leale da parte dell'affiliato il quale, ha il dovere di non utilizzare impropriamente quanto appreso in virtù della posizione acquisita.**

Peraltro, così come in qualsiasi altra fase precontrattuale, entrambe le parti hanno il diritto di interrompere le trattative in qualsiasi momento, senza che alla parte che recede si possa imputare la violazione del principio della buona fede (articolo 1337 Codice Civile), a meno che le trattative non siano giunte ad uno stadio talmente avanzato da creare, nell'altro contraente, il legittimo affidamento che si sarebbe pervenuti alla conclusione del contratto indipendentemente dalla sussistenza di un giustificato motivo.

In tutti gli altri casi, il portare le trattative fino ad un certo esito non è sinonimo di obbligo per i contraenti

di stipulare un contratto, ma può facilitare il “passaggio” di informazioni delicate. Spesso, quindi, appare opportuno, **quando in fase precontrattuale vengono veicolate delle informazioni delicate, farlo in via formale (per esempio attraverso PEC) e facendo sottoscrivere al ricevente un’apposita dichiarazione in favore del divulgante.** Questo permetterà in futuro, nel caso di utilizzo improprio di informazioni trasmesse nella fase prenegoziale, di meglio poter provare il passaggio dei dati.

2. Il marchio composto: marchio complesso e marchio d’insieme

La capacità distintiva rappresenta uno dei requisiti fondamentali di registrabilità del marchio e consiste nelle caratteristiche che il segno deve presentare per poter essere idoneo all’individuazione da parte del pubblico di uno specifico prodotto rispetto ad una pluralità di prodotti della stessa natura presenti sul mercato.

Il maggior carattere distintivo di un marchio si ha quando si utilizzano parole o figure che non hanno alcun tipo di relazione col prodotto contraddistinto, ovvero quando si usano denominazioni generiche o parole di uso comune modificate e/o combinate tra loro in maniera fantasiosa e a-descrittiva.

La capacità distintiva, maggiore o minore, di un marchio determina la differenza tra un marchio forte e uno debole.

La caratteristica della debolezza sta nel fatto che il titolare non può opporsi ad un eventuale uso da parte di terzi di un marchio caratterizzato da lievi modifiche rispetto al proprio (es. Benagol, Mentadent). I marchi deboli, quindi, ricevono una tutela attenuata, nel senso che sono sufficienti lievi modifiche per evitare la confondibilità.

Pertanto appare ovvio come capacità distintiva e confondibilità non siano che due facce della stessa medaglia, con la conseguenza che anche la valutazione della capacità distintiva debba essere condotta sulla base del parametro del consumatore medio.

Ciò non vuol dire che un marchio debole, solo perché costituito da parole di uso più comune, non possa ricevere un’adeguata tutela nei confronti della contraffazione, semplicemente la sua tutela sarà minore. E d’altra parte, secondo il principio c.d. del *secondary meaning*, l’elevata diffusione pubblicitaria e commerciale possono trasformare un marchio debole in un marchio forte (Cass., sez I, 2.02.2015, n.1861, sentenza Divani&Divani).

Quando un marchio è formato dalla combinazione di una o più parole o uno o più segni, viene definito composto. La valutazione del suo carattere distintivo, in questo caso, prescinde dai singoli elementi e avrà per oggetto il suo insieme.

Pertanto è possibile, che alcuni suoi elementi siano, di per sé, privi di carattere distintivo, mentre l’intero marchio, complessivamente considerato, abbia la capacità distintiva e sia, quindi, un marchio valido a tutti gli effetti (Corte Europea di Giustizia Causa C-304/06 P).

Tra i **marchi composti** vi è il **marchio complesso**, segno distintivo caratterizzato dalla **combinazione** di più elementi, ciascuno dei quali dotato di autonoma capacità distintiva, la cui forza, appunto, è affidata a uno in particolare di essi, avente maggior capacità distintiva. L’elemento con maggior capacità distintiva rappresenta il **cuore** del marchio complesso, la cui protezione deriva dalla sua originalità.

Il **marchio d’insieme** è invece un marchio composto nascente dalla combinazione di più elementi ciascuno dei quali è privo, se singolarmente considerato, di capacità distintiva e originalità.

Soltanto quando la combinazione di questi elementi di per sé privi di capacità distintiva si discosta concettualmente dal prodotto o dal servizio che deve contraddistinguere, il marchio può considerarsi registrabile. Ne consegue che, gli elementi di cui è composto il marchio d’insieme non possono da soli

costituire oggetto di registrazione, in quanto di uso comune anche se, l'unione dei medesimi consente l'ottenimento della capacità distintiva sufficiente e necessaria a rendere il marchio d'insieme registrabile e quindi proteggibile.

La vera e propria differenza tra queste due tipologie di marchio composto sta nel fatto che, nel marchio complesso, ogni singolo segno che lo compone può essere dotato di **capacità distintiva** e può essere tutelabile autonomamente come marchio, mentre nel marchio d'insieme i singoli segni che compongono il marchio medesimo non sono autonomamente tutelabili come diritti di privativa, ma sono suscettibili di protezione nel loro insieme.

Quanto appena esposto però non determina il fatto che il marchio complesso debba essere necessariamente un marchio forte, in quanto anche in questo caso il marchio può definirsi forte solamente quando lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, e la loro combinazione deve assumere un particolare carattere distintivo in ragione della originalità e della fantasia nell'accostamento dei segni. Al contrario, se i singoli segni sono dotati di capacità distintiva ma dalla loro combinazione scaturisce un segno di privo di una particolare **forza individualizzante**, il marchio, anche complesso, risulterà di connotazione debole.

Infine, per quanto riguarda il marchio composto, in caso di parte denominativa e di parte grafica, non sussiste una gerarchia tra gli elementi distintivi che lo compongono, in quanto in alcuni casi gli elementi figurativi possono possedere un carattere distintivo superiore rispetto a quelli denominativi e viceversa.

3. Le problematiche poste dall'articolo 2958, n. 1, Codice Civile

L'**articolo 2598 Codice Civile** enuncia testualmente che: *“compie atti di concorrenza sleale chiunque:1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”*.

La concorrenza sleale presuppone quindi che le imprese operino nella medesima fase della catena produttiva e distributiva di mercato.

Il comma 1 dell'articolo 2598 Codice Civile stigmatizza gli atti volti a produrre in generale confusione con i prodotti e/o i servizi di un concorrente. Ciò può avvenire *in primis* con l'utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri. **La norma ha portata molto ampia, nel senso che oltre ai segni denominativi più usuali tra cui ditta, insegna e marchio registrato (c.d. segni tipici), ricomprende anche quelli atipici come il marchio non registrato, le sigle, gli emblemi ecc.**

La confondibilità di un prodotto e/o servizio e/o di un segno distintivo deve essere valutata in relazione alle conseguenze che gli atti concorrenziali possono avere sul consumatore medio, ovvero sul consumatore dotato di una ordinaria diligenza, e che effettua le proprie scelte prescindendo da un esame attento di comparazione tra due prodotti.

Quando la confusione tra prodotti e/o servizi si ha in virtù della ripresa dell'elemento maggiormente distintivo del prodotto o servizio copiato, si parla di **imitazione servile**, altra fattispecie elencata dal primo comma dell'articolo 2598 Codice Civile. L'imitazione servile non *“si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa*

” (Cass. Civ., sezione I, 27.2.2004, n. 3967).

Ne consegue che è tutelabile solo l'imitazione pedissequa della parte del prodotto che risulta all'esterno, percepibile in maniera appariscente al pubblico e consistente nella sua forma o nella sua **confezione** e solo i quegli aspetti del prodotto che sono dotati di originalità rispetto alla produzione comunemente presente nel mercato, e dunque atti a distinguere il prodotto come proveniente dall'impresa produttrice. Al contrario, non risultano essere oggetto di tutela quei particolari aspetti del prodotto che siano imposti dalla natura stessa del prodotto (le c.d. forme naturali), quelli necessari alla funzionalità del prodotto (le c.d. forme funzionali) o che costituiscano un particolare pregio estetico del prodotto stesso (le c.d. forme che danno un valore sostanziale al prodotto), queste ultime la cui tutela è garantita tramite brevetto per modello.

La tutela dall'imitazione servile può altresì concernere il confezionamento (il c.d. *packaging*) del prodotto. In questo caso si parla di “look-alike”, termine giurisprudenziale di origine nordamericana.

In Italia non esiste ancora una definizione legislativa di “look-alike”, anche se è una fattispecie consistente come presenza nell'ambito del mercato di prodotti, generalmente di largo consumo e destinati alla grande distribuzione che imitano altri prodotti di marca **il cui prezzo di vendita risulta inferiore. In poche parole sono prodotti che imitano l'aspetto esteriore (la confezione) dei prodotti altrui.**

4. La concorrenza sleale interferente e la competenza del Tribunale delle imprese

In Italia le azioni in materia di Proprietà Industriale riguardanti brevetti, marchi, modelli, *know-how*, nomi a dominio e concorrenza sleale si propongono davanti alle **Sezioni Specializzate in materia d'Impresa**.

I casi devono essere proposti davanti alla Sezione Specializzata competente avuto riguardo alla residenza o al domicilio del convenuto, ovvero presso quella che sottende il luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza, o ancora presso quella che sottende il luogo ove è intervenuto il fatto lesivo, o presso la Sezione Specializzata di Roma in assenza di conoscenza del domicilio o della residenza delle parti.

Sotto la competenza delle sezioni impresa rientra la c.d. concorrenza sleale interferente ossia quei comportamenti di concorrenza sleale che interferiscono con l'esercizio di un diritto di esclusiva discendente da un diritto di proprietà industriale.

Si riscontra un'ipotesi di interferenza anche quando la domanda di concorrenza sleale è presentata come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale nonché in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione della domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, si debba comunque verificare se i comportamenti di asserita concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva di siffatta natura (Trib. Civ. Bologna 25/05/2011).

Al contrario, spetta alla cognizione della sezione ordinaria la materia della c.d. concorrenza sleale pura ovvero quando non vi è alcuna interferenza con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

5. Marchio e concorrenza sleale nel franchising: l'ordinanza del Tribunale delle imprese di Bologna del 23 luglio 2013 e la sentenza del Tribunale delle imprese di Firenze del 24 febbraio 2016

L'*excursus* concettuale sin qui svolto ha l'espressa finalità di permettere anche ai non addetti ai lavori di avere un quadro generale atto a consentire di cogliere i profili di maggior interesse emersi da due pronunce che si sono susseguite a distanza di qualche tempo l'una dall'altra le quali hanno avuto la non secondaria peculiarità di trattare, entrambe, della questione del marchio e della concorrenza sleale nel *franchising*.

Oggetto dell'ordinanza di Bologna è stata la controversia insorta tra le società America Graffiti Franchising Srl, A.G. Mammy & Daddy Srl e Crima Srl, da un lato, e Dima srl dall'altro.

Le società ricorrenti America Graffiti e Mammy & Daddy, sono titolari di diversi marchi, regolarmente depositati, di varie fogge e colori, recanti le diciture “America Graffiti”, “country”, “diner”, “sea food”,

volti a contraddistinguere un'attività di ristorazione che fa un esplicito richiamo agli anni '50/'60 e al sogno americano; attività che viene svolta anche attraverso negozi in *franchising*.

Le suddette società hanno sostenuto che la società Dima Srl, dopo aver preso con loro contatti volti alla stipula di un contratto di *franchising*, mai conclusosi, aveva invece proceduto all'apertura di un'attività di ristorazione che essi reputavano analoga alla loro, richiamando temi, arredamenti e atmosfera "*american dream*", con menù e cibi del tutto simili ad America Graffiti ed utilizzando il marchio Johnny Rock-America Diner.

Le ricorrenti avevano sostenuto che Dima avesse, contemporaneamente, violato il loro marchio figurativo "America Graffiti" e posto in essere atti di concorrenza sleale confusoria ex articolo 2598 Codice Civile considerata la ripresa degli elementi tipici dell'*american diner* presente nei loro ristoranti.

Chiedevano quindi in via cautelare l'immediata inibitoria di ogni utilizzazione, diffusione e divulgazione della denominazione Johnny Rock-America Diner oltre che l'inibitoria all'attività di ristorazione e somministrazione di bevande e cibi, con somministrazione di cibi identici o simili a quelli somministrati nei ristoranti America Graffiti.

Il Tribunale di Bologna ha dunque preso in considerazione le diverse questioni prospettate a partire dalla supposta violazione di marchio. America Graffiti e Johnny Rock sono da considerarsi marchi composti della categoria "marchi denominativi d'insieme", poiché presentanti più elementi, ciascuno dei quali privo di per sé di un gradiente di originalità e distintività. I due marchi andavano quindi comparati nel loro insieme. Il raffronto tra i segni distintivi ha determinato il Tribunale a sancire un'assenza di confondibilità. "America Graffiti" e "Johnny Rock- American Diner", secondo il prefato Organo giurisdizionale, non evidenziava alcun elemento comune atto a poter confondere il consumatore medio. Gli stessi, infatti, presentavano anche varianti di colori e vedevano l'aggiunta di parole quali "ristorante", "*country diner*" e "*sea food*", in modo dissimile tra loro. Invero, anche se tali parole erano da ritenersi prive di carattere distintivo, tuttavia presentavano anche a prima vista evidenti elementi di differenziazione.

L'assenza di confondibilità, dunque, postulava, come logico corollario, l'assenza di qualsivoglia profilo di contraffazione.

Per quanto, poi, riguarda l'aspetto della concorrenza sleale confusoria ex articolo 2598 n.1 Codice Civile, egualmente invocata, **il Tribunale ha ritenuto di escludere la sussistenza dell'imitazione servile e di altri mezzi idonei a creare confusione con riferimento ai piatti, all'arredo dei locali ed alla tematica anni '50/'60. Ciò in quanto gli elementi diretti ad evocare un periodo storico, ovvero quegli elementi che rimangono impressi nella memoria collettiva come propri di un'epoca, non hanno, di per sé soli, alcuna capacità distintiva. Tant'è che sussistevano e sussistono altre realtà commerciali, anche di ristorazione, riferentesi a quel periodo storico.**

In altre parole, il solo richiamo al periodo storico attraverso elementi evocativi dello stesso, stante l'obiettivo assenza di ripresa da parte della resistente di elementi specifici propri ed esclusivi della ristorazione "America Graffiti", si connotava quale momento di per sé sufficiente ad escludere l'ipotesi della concorrenza sleale confusoria.

Va ancora osservato che a distanza di tre anni su una fattispecie simile a quella posta all'attenzione del Tribunale di Bologna è intervenuto il Tribunale di Firenze.

L'iniziativa processuale parte sempre dal titolare del marchio "america graffiti".

Anche qui la convenuta aveva intrapreso, a dire dell'attrice, delle trattative volte alla conclusione di un contratto di *franchising* che non si era mai concretizzato in quanto la convenuta medesima aveva bruscamente interrotto le trattative.

In seguito a detta interruzione parte attrice asseriva di aver scoperto che la convenuta aveva intrapreso un'attività che reputava analoga alla propria, aprendo un esercizio proprio nella città indicata in sede di trattativa.

Sempre secondo parte attrice tali attività non solo avrebbero prodotto la lesione delle sue privative, ma che anche, attraverso detti comportamenti, la convenuta avrebbe realizzato l'illecito di concorrenza sleale in quanto riprodotto pedissequamente la tematica anni '50/'60 dei propri locali nonché i *layout* dei menù ed i piatti tipici dei suoi ristoranti.

La convenuta, nel caso di specie, oltre al rigetto delle richieste attoree proponeva domanda volta alla dichiarazione di nullità dei marchi e dei disegni e dei modelli comunitari aventi ad oggetto l'arredamento dei locali di ristorazione "America Graffiti".

In sede di giudizio il Tribunale ha disposto una fase di accertamento volta a comprendere se e quali informazioni fossero state trasmesse dal potenziale *franchisor* America Graffiti al suo potenziale *franchisee* ed in specifico se l'eventuale *know how* trasmesso fosse tale da consentire a questo ultimo di approfittarne impropriamente.

Con riguardo alla trasmissione del *know-how* il Giudice ha dovuto considerare la fase di avanzamento cui erano giunte le trattative e se esso stadio di avanzamento fosse tale da comportare la consegna o la sottoscrizione di documenti o proposte formali; questo in quanto l'attrice non era stata in grado di produrre documenti che attestassero la violazione di un accordo. L'assenza di questo tipo di prova (che una volta di più suggerisce l'opportunità di sottoscrivere accordi di riservatezza) e una fase di trattative non avanzata sono andati a scapito dell'attrice. Tanto più che parte convenuta dimostrava invece di aver realizzato singolarmente un progetto relativo all'apertura di un'attività di ristorazione rievocante gli anni '50. Dunque nessuna malafede in fase di trattative e nessuna violazione dei principi posti dall'articolo 6 della legge sul *franchising* è possibile riscontrare nella fattispecie.

Per quanto riguarda l'aspetto della nullità dei marchi e dei disegni e/o modelli di America Graffiti il giudice ha ammesso la domanda riconvenzionale della convenuta limitatamente ai disegni e ai modelli, escludendo quella sul marchio.

La domanda riconvenzionale della parte convenuta con riguardo al marchio era basata sul fatto che lo stesso coincideva con il titolo del film americano del 1973 "American Graffiti". Pertanto ai sensi dell'articolo 8, 3° comma, del codice della proprietà industriale non poteva essere oggetto di deposito se non dagli aventi diritto, cioè da chi deteneva dei diritti sulla pellicola. L'attrice, non detenendo tali diritti, era impedita al deposito ed il marchio andava, conseguentemente, dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 25 del codice della proprietà industriale (C.P.I.).

Il giudice, infatti, alla luce di tale ineccepibile impostazione, ha correttamente rilevato che, qualora come motivo di nullità di un segno distintivo si faccia valere un preesistente diritto sul segno stesso ovvero la violazione di un diritto d'autore, legittimato alla domanda è unicamente il titolare del diritto anteriore.

Lo stesso Tribunale ha invece ammesso la domanda di nullità dei disegni e/o modelli sul presupposto che un disegno e/o un modello per essere validamente registrabile deve possedere, a pena di nullità, i requisiti della novità e del carattere individuale (capacità distintiva).

L'arredamento anni '50 evoca un periodo storico e richiama elementi impressi nella mente collettiva come propri di un'epoca. Questi elementi, proprio per tale ragione riconducibile al descritto carattere collettivo, devono ritenersi privi di novità e di capacità distintiva con la conseguenza che disegni e modelli che li richiamano, senza ulteriori elementi individualizzanti, sono da considerarsi nulli per mancanza di novità e carattere individuale.

Lo stesso ragionamento è stato applicato dal Tribunale con riguardo alla invocata domanda di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria. Tale ipotesi, come già detto, era stata richiamata sia per il menù nel suo complesso, sia per i nomi di alcuni piatti.

Il menù riprendeva caratteristiche tipiche dell'epoca e come tale non era dotato, a parere del Tribunale, di elementi così individualizzanti da poter essere oggetto di "imitazione" e al contempo dare origine a un fenomeno di confusione. Entrambi in menù in altre parole riprendevano il tema dell'epoca senza elementi di particolare pregio.

Alla stessa conclusione è giunto il giudice con riguardo alla denominazione dei piatti, considerando la medesima descrittiva e in nulla originale dal momento che i termini utilizzati in lingua inglese erano inerenti alle qualità e alle caratteristiche del piatto.

6. Gli aspetti comuni ai due ricordati esiti giustiziali

La vicenda che ha fatto oggetto dei due giudizi appare del tutto omologa in quanto in entrambi i casi si parte da una situazione in cui le parti si mettono in contatto al fine di concludere un contratto di *franchising* il cui esito non va, però, a buon fine.

Nel primo provvedimento la *disclosure* della fase preliminare volta alla stipula del contratto di *franchising* non è stata attenzionata dal Giudice come invece accaduto nel secondo giudizio, per questo verso più interessante.

Il giudice fiorentino ha infatti analizzato **l'importanza del rapporto tra franchisor ed aspirante franchisee nella fase preliminare del contratto, e ha anche preso in considerazione, in base allo stato della trattativa al momento della rottura, il potenziale flusso di informazioni che poteva essere stato veicolato.** Questo in assenza di una prova da parte dell'attore.

Non va, ancora, sottaciuto che in questi casi **in capo all'affiliante sussiste l'obbligo di dimostrare di aver rivelato all'aspirante affiliato informazioni o know-how che siano di tale rilevanza da consentire a quest'ultimo di poterne impropriamente trarne vantaggio a scapito del primo nonché quello di provare che le trattative siano pervenute ad uno stadio talmente significativamente avanzato da giustificare un flusso importante di informazioni anche riservate.**

Quest'ultima condizione è, invero, dimostrabile in giudizio attraverso l'esibizione di documenti che provino la consegna o la sottoscrizione di proposte formali di affiliazione e di accordi di riservatezza. In tal modo è possibile far valere una prova dalla quale si può evincere, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione di accordi e successivamente agire in giudizio a tutela del principio della buona fede.

Il Tribunale di Firenze si è espresso in senso negativo per l'attore anche con riferimento al fatto che lo stesso **non è riuscito a dimostrare la violazione di eventuali accordi** ed al contempo ha ritenuto sufficientemente tutelato il medesimo dal disposto dell'articolo 6 della l. 129/04 che consente all'affiliante di preservare i propri segreti ed il proprio *know-how*, almeno fino a quando non si pervenga concretamente alla stipulazione di un accordo scritto o di un preliminare.

Ciò ribadisce a chiare note che, occorre dare la giusta importanza alla fase delle trattative e analizzare, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, ogni singolo aspetto.

Tornando ai due provvedimenti giustiziali emerge che, in entrambi i casi parte attrice evoca la tutela ai sensi dell'articolo 2598 Codice Civile n.1 ed in particolare si sofferma sulla fattispecie dell'imitazione servile.

Anche tale aspetto è stato correttamente valutato dai giudici i quali, in tutte e due le decisioni, hanno escluso l'aspetto confusorio dell'imitazione servile e di altri mezzi idonei a creare confusione relativamente ai piatti, all'arredo dei locali ed alla tematica anni '50/'60 in genere, poiché hanno valutato come sia ormai pacifica in dottrina ed in giurisprudenza la considerazione che gli elementi diretti ad evocare un periodo storico ovvero, quegli elementi che rimangono impressi nella memoria collettiva come propri di un'epoca, non hanno alcuna capacità distintiva. Proprio con riguardo a questo aspetto il Tribunale di Firenze ha fatto un esplicito richiamo all'ordinanza del Tribunale di Bologna, ritenendo di condividerne l'impostazione.

7. Conclusioni

I due *decisa* hanno correttamente posto in essere elementi e problematiche a dir poco rilevanti che si riscontrano con notevole frequenza all'interno della disciplina relativa al diritto industriale.

Attraverso questa disamina, il cui obiettivo principale è stato quello di far chiarezza sugli istituti analizzati e sulla loro applicazione pratica, si è cercato di far luce sul perché delle conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici, e si è cercato anche di dare una visione completa sulle azioni che possono essere intraprese in giudizio nel momento in cui vengano affrontati casi analoghi o simili.

Ciò è stato fatto al fine di **valorizzare tutti gli elementi volti a garantire l'esercizio dei diritti di privativa in capo alle imprese in maniera tale da poter offrire delle linee guida atte ad offrire una tutela adeguata alle private ed ai diritti stessi.**

Sommario:

1. Il rapporto tra franchisor ed aspirante franchisee: la fase prenegoziale
2. Il marchio composto: marchio complesso e marchio d'insieme
3. Le problematiche poste dall'articolo 2958, n. 1, Codice Civile
4. La concorrenza sleale interferente e la competenza del Tribunale delle imprese
5. Marchio e concorrenza sleale nel franchising: l'ordinanza del Tribunale delle imprese di Bologna del 23 luglio 2013 e la sentenza del Tribunale delle imprese di Firenze del 24 febbraio 2016
6. Gli aspetti comuni ai due ricordati esiti giustiziali
7. Conclusioni

1. Il rapporto tra franchisor ed aspirante franchisee: la fase prenegoziale

Il *franchising* è un contratto mediante il quale un'impresa concede ad un altro soggetto, dietro pagamento di un corrispettivo economico, il diritto di produrre e/o commercializzare prodotti o servizi di cui detiene il *know-how*, usando il suo marchio.

Al fine di pervenire alla stipula di un contratto di *franchising* le parti devono affrontare, obbligatoriamente, una fase di negoziazione il cui cuore è la c.d. fase di informazione preventiva, dettagliatamente illustrata da

diversi articoli della legge n.129/04.

L'articolo 4 della ricordata normazione prevede, infatti, **un'ampia disclosure da parte del franchisor che consente all'aspirante franchisee di assumere tutte le informazioni rilevanti inerenti il franchising propostogli**, quali *“i principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni; l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio; una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale; una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante; l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni; la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy”*.

Inoltre, sempre il medesimo articolo 4, prevede la consegna da parte del potenziale affiliante almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto di una copia dello stesso. Questo meccanismo, ove correttamente posto in essere, consente al potenziale affiliato di ricevere tutte le informazioni relative all'attività dell'affiliante e di avere 30 giorni di tempo, i c.d. giorni di riflessione, per verificare la conformità al vero delle dichiarazioni rese dall'affiliante, per esaminare il contratto e compiere le proprie valutazioni economiche. L'affiliante, dal canto suo, è sottoposto all'obbligo di fornire tutti i dati inerenti l'attività in *franchising* all'aspirante affiliato, così come previsto dall'articolo 6.

La fase della trattativa e del passaggio di informazioni è di per sé molto delicata, in quanto ci si trova di fronte, da un lato, a cogenti obblighi per il *franchisor* di *disclosure*, e dall'altro, alla impossibilità per lui di avere la certezza che il soggetto nei confronti del quale la *disclosure* avviene sarà un suo effettivo futuro affiliato e il rapporto anche di riservatezza sarà quindi contrattualmente regolato.

D'altra parte il legislatore è parso pienamente consapevole di ciò, e del fatto che gli obblighi imposti al *franchisor* verso il potenziale futuro *franchisee* vanno ben oltre quelli che sono gli obblighi di una normale fase pre-contrattuale di stampo meramente civilistico. In ragione di ciò, col medesimo articolo 6, ha infatti previsto, che *“l'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti. L'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall'affiliante”*.

Le cautele legislative, tuttavia, non possono escludere che un potenziale affiliato si possa mettere in contatto con l'affiliante soltanto allo scopo di trarne, successivamente, un indebito vantaggio per un'eventuale attività concorrenziale; o che possa, comunque, impropriamente utilizzare le informazioni

ricevute.

Difatti, se da un lato risulta pacifico che l'aspirante affiliato, nel momento in cui entra in contatto con il possibile affiliante durante le fasi preliminari del contratto di *franchising*, ha il diritto di conoscere nel dettaglio tutte le informazioni relative alle attività che ha deciso intraprendere, eccezion fatta per le informazioni oggettivamente riservate la cui rivelazione costituirebbe violazione dei diritti di terzi il cui mancato rilascio, tra l'altro, va motivato per iscritto; dall'altro lato, **è necessario che tale diritto sia correlato al principio della buona fede che presuppone, oltre che la veridicità e la correttezza delle informazioni rese dall'affiliante, anche un comportamento leale da parte dell'affiliato il quale, ha il dovere di non utilizzare impropriamente quanto appreso in virtù della posizione acquisita.**

Peraltro, così come in qualsiasi altra fase precontrattuale, entrambe le parti hanno il diritto di interrompere le trattative in qualsiasi momento, senza che alla parte che recede si possa imputare la violazione del principio della buona fede (articolo 1337 Codice Civile), a meno che le trattative non siano giunte ad uno stadio talmente avanzato da creare, nell'altro contraente, il legittimo affidamento che si sarebbe pervenuti alla conclusione del contratto indipendentemente dalla sussistenza di un giustificato motivo.

In tutti gli altri casi, il portare le trattative fino ad un certo esito non è sinonimo di obbligo per i contraenti di stipulare un contratto, ma può facilitare il "passaggio" di informazioni delicate. Spesso, quindi, appare opportuno, **quando in fase precontrattuale vengono veicolate delle informazioni delicate, farlo in via formale (per esempio attraverso PEC) e facendo sottoscrivere al ricevente un'apposita dichiarazione in favore del divulgante.** Questo permetterà in futuro, nel caso di utilizzo improprio di informazioni trasmesse nella fase prenegoziale, di meglio poter provare il passaggio dei dati.

2. Il marchio composto: marchio complesso e marchio d'insieme

La capacità distintiva rappresenta uno dei requisiti fondamentali di registrabilità del marchio e consiste nelle caratteristiche che il segno deve presentare per poter essere idoneo all'individuazione da parte del pubblico di uno specifico prodotto rispetto ad una pluralità di prodotti della stessa natura presenti sul mercato.

Il maggior carattere distintivo di un marchio si ha quando si utilizzano parole o figure che non hanno alcun tipo di relazione col prodotto contraddistinto, ovvero quando si usano denominazioni generiche o parole di uso comune modificate e/o combinate tra loro in maniera fantasiosa e a-descrittiva.

La capacità distintiva, maggiore o minore, di un marchio determina la differenza tra un marchio forte e uno debole.

La caratteristica della debolezza sta nel fatto che il titolare non può opporsi ad un eventuale uso da parte di terzi di un marchio caratterizzato da lievi modifiche rispetto al proprio (es. Benagol, Mentadent). I marchi deboli, quindi, ricevono una tutela attenuata, nel senso che sono sufficienti lievi modifiche per evitare la confondibilità.

Pertanto **appare ovvio come capacità distintiva e confondibilità non siano che due facce della stessa medaglia, con la conseguenza che anche la valutazione della capacità distintiva debba essere condotta sulla base del parametro del consumatore medio.**

Ciò non vuol dire che un marchio debole, solo perché costituito da parole di uso più comune, non possa ricevere un'adeguata tutela nei confronti della contraffazione, semplicemente la sua tutela sarà minore. E d'altra parte, secondo il principio c.d. del *secondary meaning*, l'elevata diffusione pubblicitaria e commerciale possono trasformare un marchio debole in un marchio forte (Cass., sez I, 2.02.2015, n.1861, sentenza Divani&Divani).

Quando un marchio è formato dalla combinazione di una o più parole o uno o più segni, viene definito composto. La valutazione del suo carattere distintivo, in questo caso, prescinde dai singoli elementi e avrà per oggetto il suo insieme.

Pertanto è possibile, che alcuni suoi elementi siano, di per sé, privi di carattere distintivo, mentre l'intero marchio, complessivamente considerato, abbia la capacità distintiva e sia, quindi, un marchio valido a tutti gli effetti (Corte Europea di Giustizia Causa C-304/06 P).

Tra i **marchi composti** vi è il **marchio complesso**, segno distintivo caratterizzato dalla **combinazione** di più elementi, ciascuno dei quali dotato di autonoma capacità distintiva, la cui forza, appunto, è affidata a uno in particolare di essi, avente maggior capacità distintiva. L'elemento con maggior capacità distintiva rappresenta il **cuore** del marchio complesso, la cui protezione deriva dalla sua originalità.

Il **marchio d'insieme** è invece un marchio composto nascente dalla combinazione di più elementi ciascuno dei quali è privo, se singolarmente considerato, di capacità distintiva e originalità.

Soltanto quando la combinazione di questi elementi di per sé privi di capacità distintiva si discosta concettualmente dal prodotto o dal servizio che deve contraddistinguere, il marchio può considerarsi registrabile. Ne consegue che, gli elementi di cui è composto il marchio d'insieme non possono da soli costituire oggetto di registrazione, in quanto di uso comune anche se, l'unione dei medesimi consente l'ottenimento della capacità distintiva sufficiente e necessaria a rendere il marchio d'insieme registrabile e quindi proteggibile.

La vera e propria differenza tra queste due tipologie di marchio composto sta nel fatto che, nel marchio complesso, ogni singolo segno che lo compone può essere dotato di **capacità distintiva** e può essere tutelabile autonomamente come marchio, mentre nel marchio d'insieme i singoli segni che compongono il marchio medesimo non sono autonomamente tutelabili come diritti di privativa, ma sono suscettibili di protezione nel loro insieme.

Quanto appena esposto però non determina il fatto che il marchio complesso debba essere necessariamente un marchio forte, in quanto anche in questo caso il marchio può definirsi forte solamente quando lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, e la loro combinazione deve assumere un particolare carattere distintivo in ragione della originalità e della fantasia nell'accostamento dei segni. Al contrario, se i singoli segni sono dotati di capacità distintiva ma dalla loro combinazione scaturisce un segno di privo di una particolare **forza individualizzante**, il marchio, anche complesso, risulterà di connotazione debole.

Infine, per quanto riguarda il marchio composto, in caso di parte denominativa e di parte grafica, non sussiste una gerarchia tra gli elementi distintivi che lo compongono, in quanto in alcuni casi gli elementi figurativi possono possedere un carattere distintivo superiore rispetto a quelli denominativi e viceversa.

3. Le problematiche poste dall'articolo 2958, n. 1, Codice Civile

L'**articolo 2598 Codice Civile** enuncia testualmente che: "*compie atti di concorrenza sleale chiunque:1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non*

conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".

La concorrenza sleale presuppone quindi che le imprese operino nella medesima fase della catena produttiva e distributiva di mercato.

Il comma 1 dell'articolo 2598 Codice Civile stigmatizza gli atti volti a produrre in generale confusione con i prodotti e/o i servizi di un concorrente. Ciò può avvenire *in primis* con l'utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri. **La norma ha portata molto ampia, nel senso che oltre ai segni denominativi più usuali tra cui ditta, insegna e marchio registrato (c.d. segni tipici), ricomprende anche quelli atipici come il marchio non registrato, le sigle, gli emblemi ecc.**

La confondibilità di un prodotto e/o servizio e/o di un segno distintivo deve essere valutata in relazione alle conseguenze che gli atti concorrenziali possono avere sul consumatore medio, ovvero sul consumatore dotato di una ordinaria diligenza, e che effettua le proprie scelte prescindendo da un esame attento di comparazione tra due prodotti.

Quando la confusione tra prodotti e/o servizi si ha in virtù della ripresa dell'elemento maggiormente distintivo del prodotto o servizio copiato, si parla di **imitazione servile**, altra fattispecie elencata dal primo comma dell'articolo 2598 Codice Civile. L'imitazione servile non *"si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa"* (Cass. Civ., sezione I, 27.2.2004, n. 3967).

Ne consegue che è tutelabile solo l'imitazione pedissequa della parte del prodotto che risulta all'esterno, percepibile in maniera appariscente al pubblico e consistente nella sua forma o nella sua **confezione** e solo i quegli aspetti del prodotto che sono dotati di originalità rispetto alla produzione comunemente presente nel mercato, e dunque atti a distinguere il prodotto come proveniente dall'impresa produttrice. Al contrario, non risultano essere oggetto di tutela quei particolari aspetti del prodotto che siano imposti dalla natura stessa del prodotto (le c.d. forme naturali), quelli necessari alla funzionalità del prodotto (le c.d. forme funzionali) o che costituiscano un particolare pregio estetico del prodotto stesso (le c.d. forme che danno un valore sostanziale al prodotto), queste ultime la cui tutela è garantita tramite brevetto per modello.

La tutela dall'imitazione servile può altresì concernere il confezionamento (il c.d. *packaging*) del prodotto. In questo caso si parla di "look-alike", termine giurisprudenziale di origine nordamericana.

In Italia non esiste ancora una definizione legislativa di "look-alike", anche se è una fattispecie consistente come presenza nell'ambito del mercato di prodotti, generalmente di largo consumo e destinati alla grande distribuzione che imitano altri prodotti di marca **il cui prezzo di vendita risulta inferiore. In poche parole sono prodotti che imitano l'aspetto esteriore (la confezione) dei prodotti altrui.**

4. La concorrenza sleale interferente e la competenza del Tribunale delle imprese

In Italia le azioni in materia di Proprietà Industriale riguardanti brevetti, marchi, modelli, *know-how*, nomi a dominio e concorrenza sleale si propongono davanti alle **Sezioni Specializzate in materia d'Impresa.**

I casi devono essere proposti davanti alla Sezione Specializzata competente avuto riguardo alla residenza o al domicilio del convenuto, ovvero presso quella che sottende il luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza, o ancora presso quella che sottende il luogo ove è intervenuto il fatto lesivo, o presso la Sezione Specializzata di Roma in assenza di conoscenza del domicilio o della residenza delle parti.

Sotto la competenza delle sezioni impresa rientra la c.d. concorrenza sleale interferente ossia quei comportamenti di concorrenza sleale che interferiscono con l'esercizio di un diritto di esclusiva discendente da un diritto di proprietà industriale.

Si riscontra un'ipotesi di interferenza anche quando la domanda di concorrenza sleale è presentata come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale nonché in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione della domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, si debba comunque verificare se i comportamenti di asserita concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva di siffatta natura (Trib. Civ. Bologna 25/05/2011).

Al contrario, spetta alla cognizione della sezione ordinaria la materia della c.d. concorrenza sleale pura ovvero quando non vi è alcuna interferenza con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

5. Marchio e concorrenza sleale nel franchising: l'ordinanza del Tribunale delle imprese di Bologna del 23 luglio 2013 e la sentenza del Tribunale delle imprese di Firenze del 24 febbraio 2016

L'*excursus* concettuale sin qui svolto ha l'espressa finalità di permettere anche ai non addetti ai lavori di avere un quadro generale atto a consentire di cogliere i profili di maggior interesse emersi da due pronunce che si sono susseguite a distanza di qualche tempo l'una dall'altra le quali hanno avuto la non secondaria peculiarità di trattare, entrambe, della questione del marchio e della concorrenza sleale nel *franchising*.

Oggetto dell'ordinanza di Bologna è stata la controversia insorta tra le società America Graffiti Franchising Srl, A.G. Mammy & Daddy Srl e Crima Srl, da un lato, e Dima srl dall'altro.

Le società ricorrenti America Graffiti e Mammy & Daddy, sono titolari di diversi marchi, regolarmente depositati, di varie fogge e colori, recanti le diciture "America Graffiti", "country", "diner", "sea food", volti a contraddistinguere un'attività di ristorazione che fa un esplicito richiamo agli anni '50/'60 e al sogno americano; attività che viene svolta anche attraverso negozi in *franchising*.

Le suddette società hanno sostenuto che la società Dima Srl, dopo aver preso con loro contatti volti alla stipula di un contratto di *franchising*, mai conclusosi, aveva invece proceduto all'apertura di un'attività di ristorazione che essi reputavano analoga alla loro, richiamando temi, arredamenti e atmosfera "american dream", con menù e cibi del tutto simili ad America Graffiti ed utilizzando il marchio Johnny Rock-America Diner.

Le ricorrenti avevano sostenuto che Dima avesse, contemporaneamente, violato il loro marchio figurativo "America Graffiti" e posto in essere atti di concorrenza sleale confusoria ex articolo 2598 Codice Civile considerata la ripresa degli elementi tipici dell'*american diner* presente nei loro ristoranti.

Chiedevano quindi in via cautelare l'immediata inibitoria di ogni utilizzazione, diffusione e divulgazione della denominazione Johnny Rock-America Diner oltre che l'inibitoria all'attività di ristorazione e somministrazione di bevande e cibi, con somministrazione di cibi identici o simili a quelli somministrati nei ristoranti America Graffiti.

Il Tribunale di Bologna ha dunque preso in considerazione le diverse questioni prospettate a partire dalla supposta violazione di marchio. America Graffiti e Johnny Rock sono da considerarsi marchi composti della categoria "marchi denominativi d'insieme", poiché presentanti più elementi, ciascuno dei quali privo di per sé di un gradiente di originalità e distintività. I due marchi andavano quindi comparati nel loro insieme. Il raffronto tra i segni distintivi ha determinato il Tribunale a sancire un'assenza di confondibilità. "America Graffiti" e "Johnny Rock- American Diner", secondo il prefato Organo giurisdizionale, non evidenziava alcun elemento comune atto a poter confondere il consumatore medio. Gli stessi, infatti, presentavano anche varianti di colori e vedevano l'aggiunta di parole quali "ristorante", "country diner" e "sea food", in modo dissimile tra loro. Invero, anche se tali parole erano da ritenersi prive di carattere

distintivo, tuttavia presentavano anche a prima vista evidenti elementi di differenziazione.

L'assenza di confondibilità, dunque, postulava, come logico corollario, l'assenza di qualsivoglia profilo di contraffazione.

Per quanto, poi, riguarda l'aspetto della concorrenza sleale confusoria ex articolo 2598 n.1 Codice Civile, egualmente invocata, **il Tribunale ha ritenuto di escludere la sussistenza dell'imitazione servile e di altri mezzi idonei a creare confusione con riferimento ai piatti, all'arredo dei locali ed alla tematica anni '50/'60. Ciò in quanto gli elementi diretti ad evocare un periodo storico, ovvero quegli elementi che rimangono impressi nella memoria collettiva come propri di un'epoca, non hanno, di per sé soli, alcuna capacità distintiva. Tant'è che sussistevano e sussistono altre realtà commerciali, anche di ristorazione, riferentesi a quel periodo storico.**

In altre parole, il solo richiamo al periodo storico attraverso elementi evocativi dello stesso, stante l'obiettivo assenza di ripresa da parte della resistente di elementi specifici propri ed esclusivi della ristorazione "America Graffiti", si connotava quale momento di per sé sufficiente ad escludere l'ipotesi della concorrenza sleale confusoria.

Va ancora osservato che a distanza di tre anni su una fattispecie simile a quella posta all'attenzione del Tribunale di Bologna è intervenuto il Tribunale di Firenze.

L'iniziativa processuale parte sempre dal titolare del marchio "america graffiti".

Anche qui la convenuta aveva intrapreso, a dire dell'attrice, delle trattative volte alla conclusione di un contratto di *franchising* che non si era mai concretizzato in quanto la convenuta medesima aveva bruscamente interrotto le trattative.

In seguito a detta interruzione parte attrice asseriva di aver scoperto che la convenuta aveva intrapreso un'attività che reputava analoga alla propria, aprendo un esercizio proprio nella città indicata in sede di trattativa.

Sempre secondo parte attrice tali attività non solo avrebbero prodotto la lesione delle sue privative, ma che anche, attraverso detti comportamenti, la convenuta avrebbe realizzato l'illecito di concorrenza sleale in quanto riprodotto pedissequamente la tematica anni '50/'60 dei propri locali nonché i *layout* dei menù ed i piatti tipici dei suoi ristoranti.

La convenuta, nel caso di specie, oltre al rigetto delle richieste attoree proponeva domanda volta alla dichiarazione di nullità dei marchi e dei disegni e dei modelli comunitari aventi ad oggetto l'arredamento dei locali di ristorazione "America Graffiti".

In sede di giudizio il Tribunale ha disposto una fase di accertamento volta a comprendere se e quali informazioni fossero state trasmesse dal potenziale *franchisor* America Graffiti al suo potenziale *franchisee* ed in specifico se l'eventuale *know how* trasmesso fosse tale da consentire a questo ultimo di approfittarne impropriamente.

Con riguardo alla trasmissione del *know-how* il Giudice ha dovuto considerare la fase di avanzamento cui erano giunte le trattative e se esso stadio di avanzamento fosse tale da comportare la consegna o la sottoscrizione di documenti o proposte formali; questo in quanto l'attrice non era stata in grado di produrre documenti che attestassero la violazione di un accordo. L'assenza di questo tipo di prova (che una volta di più suggerisce l'opportunità di sottoscrivere accordi di riservatezza) e una fase di trattative non avanzata sono andati a scapito dell'attrice. Tanto più che parte convenuta dimostrava invece di aver realizzato singolarmente un progetto relativo all'apertura di un'attività di ristorazione rievocante gli anni '50. Dunque nessuna malafede in fase di trattative e nessuna violazione dei principi posti dall'articolo 6 della legge sul *franchising* è possibile riscontrare nella

fattispecie.

Per quanto riguarda l'aspetto della nullità dei marchi e dei disegni e/o modelli di America Graffiti il giudice ha ammesso la domanda riconvenzionale della convenuta limitatamente ai disegni e ai modelli, escludendo quella sul marchio.

La domanda riconvenzionale della parte convenuta con riguardo al marchio era basata sul fatto che lo stesso coincideva con il titolo del film americano del 1973 "American Graffiti". Pertanto ai sensi dell'articolo 8, 3° comma, del codice della proprietà industriale non poteva essere oggetto di deposito se non dagli aventi diritto, cioè da chi deteneva dei diritti sulla pellicola. L'attrice, non detenendo tali diritti, era impedita al deposito ed il marchio andava, conseguentemente, dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 25 del codice della proprietà industriale (C.P.I.).

Il giudice, infatti, alla luce di tale ineccepibile impostazione, ha correttamente rilevato che, qualora come motivo di nullità di un segno distintivo si faccia valere un preesistente diritto sul segno stesso ovvero la violazione di un diritto d'autore, legittimato alla domanda è unicamente il titolare del diritto anteriore.

Lo stesso Tribunale ha invece ammesso la domanda di nullità dei disegni e/o modelli sul presupposto che un disegno e/o un modello per essere validamente registrabile deve possedere, a pena di nullità, i requisiti della novità e del carattere individuale (capacità distintiva).

L'arredamento anni '50 evoca un periodo storico e richiama elementi impressi nella mente collettiva come propri di un'epoca. Questi elementi, proprio per tale ragione riconducibile al descritto carattere collettivo, devono ritenersi privi di novità e di capacità distintiva con la conseguenza che disegni e modelli che li richiamano, senza ulteriori elementi individualizzanti, sono da considerarsi nulli per mancanza di novità e carattere individuale.

Lo stesso ragionamento è stato applicato dal Tribunale con riguardo alla invocata domanda di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria. Tale ipotesi, come già detto, era stata richiamata sia per il menù nel suo complesso, sia per i nomi di alcuni piatti.

Il menù riprendeva caratteristiche tipiche dell'epoca e come tale non era dotato, a parere del Tribunale, di elementi così individualizzanti da poter essere oggetto di "imitazione" e al contempo dare origine a un fenomeno di confusione. Entrambi in menù in altre parole riprendevano il tema dell'epoca senza elementi di particolare pregio.

Alla stessa conclusione è giunto il giudice con riguardo alla denominazione dei piatti, considerando la medesima descrittiva e in nulla originale dal momento che i termini utilizzati in lingua inglese erano inerenti alle qualità e alle caratteristiche del piatto.

6. Gli aspetti comuni ai due ricordati esiti giustiziali

La vicenda che ha fatto oggetto dei due giudizi appare del tutto omologa in quanto in entrambi i casi si parte da una situazione in cui le parti si mettono in contatto al fine di concludere un contratto di *franchising* il cui esito non va, però, a buon fine.

Nel primo provvedimento la *disclosure* della fase preliminare volta alla stipula del contratto di *franchising* non è stata attenzionata dal Giudice come invece accaduto nel secondo giudizio, per questo verso più interessante.

Il giudice fiorentino ha infatti analizzato **l'importanza del rapporto tra franchisor ed aspirante franchisee nella fase preliminare del contratto, e ha anche preso in considerazione, in base allo stato della trattativa al momento della rottura, il potenziale flusso di informazioni che poteva essere stato veicolato.** Questo in assenza di una prova da parte dell'attore.

Non va, ancora, sottaciuto che in questi casi **in capo all'affiliante sussiste l'obbligo di dimostrare di aver rivelato all'aspirante affiliato informazioni o know-how che siano di tale rilevanza da consentire a quest'ultimo di poterne impropriamente trarne vantaggio a scapito del primo nonché quello di provare che le trattative siano pervenute ad uno stadio talmente significativamente avanzato da giustificare un flusso importante di informazioni anche riservate.**

Quest'ultima condizione è, invero, dimostrabile in giudizio attraverso l'esibizione di documenti che provino la consegna o la sottoscrizione di proposte formali di affiliazione e di accordi di riservatezza. In tal modo è possibile far valere una prova dalla quale si può evincere, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione di accordi e successivamente agire in giudizio a tutela del principio della buona fede.

Il Tribunale di Firenze si è espresso in senso negativo per l'attore anche con riferimento al fatto che lo stesso **non è riuscito a dimostrare la violazione di eventuali accordi** ed al contempo ha ritenuto sufficientemente tutelato il medesimo dal disposto dell'articolo 6 della l. 129/04 che consente all'affiliante di preservare i propri segreti ed il proprio *know-how*, almeno fino a quando non si pervenga concretamente alla stipulazione di un accordo scritto o di un preliminare.

Ciò ribadisce a chiare note che, occorre dare la giusta importanza alla fase delle trattative e analizzare, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, ogni singolo aspetto.

Tornando ai due provvedimenti giustiziali emerge che, in entrambi i casi parte attrice evoca la tutela ai sensi dell'articolo 2598 Codice Civile n.1 ed in particolare si sofferma sulla fattispecie dell'imitazione servile.

Anche tale aspetto è stato correttamente valutato dai giudici i quali, in tutte e due le decisioni, hanno escluso l'aspetto confusorio dell'imitazione servile e di altri mezzi idonei a creare confusione relativamente ai piatti, all'arredo dei locali ed alla tematica anni '50/'60 in genere, poiché hanno valutato come sia ormai pacifica in dottrina ed in giurisprudenza la considerazione che gli elementi diretti ad evocare un periodo storico ovvero, quegli elementi che rimangono impressi nella memoria collettiva come propri di un'epoca, non hanno alcuna capacità distintiva. Proprio con riguardo a questo aspetto il Tribunale di Firenze ha fatto un esplicito richiamo all'ordinanza del Tribunale di Bologna, ritenendo di condividerne l'impostazione.

7. Conclusioni

I due *decisa* hanno correttamente posto in essere elementi e problematiche a dir poco rilevanti che si riscontrano con notevole frequenza all'interno della disciplina relativa al diritto industriale.

Attraverso questa disamina, il cui obiettivo principale è stato quello di far chiarezza sugli istituti analizzati e sulla loro applicazione pratica, si è cercato di far luce sul perché delle conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici, e si è cercato anche di dare una visione completa sulle azioni che possono essere intraprese in giudizio nel momento in cui vengano affrontati casi analoghi o simili.

Ciò è stato fatto al fine di **valorizzare tutti gli elementi volti a garantire l'esercizio dei diritti di privativa in capo alle imprese in maniera tale da poter offrire delle linee guida atte ad offrire una tutela adeguata alle privative ed ai diritti stessi.**

TAG: *Diritto alla riservatezza, Franchising (contratto di), imitazione, marchi, Diritto commerciale,*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
