

## Presentazione della nuova collana di economia integrata diretta da Sandro Merz

È una nuova scienza, denominata economia integrata o economia giuridica.

Essa implica una conoscenza piena del diritto e parallelamente (disgiuntamente) dell'economia: lo studio e la conoscenza del diritto deve precedere lo studio dell'economia, di modo che l'apprendimento di quest'ultima avvenga sulla base delle categorie logico-giuridiche.

Il diritto è la terra arata e fertile su cui seminare il resto.

Inutile aggiungere che alla logica, figlia della filosofia, fanno compagnia l'ermeneutica, la linguistica, la semiotica e così via.

Niente a che vedere, dunque, con "il diritto dell'economia", uno di quei tanti corsi di studio che servono solo a creare mezzi specialisti, né carne né pesce.



# Indice

## 1.

### NORMATIVA SU MARCHIO E BREVETTO

§ 1. Normativa su marchio e brevetto	9
§ 2. Il Marchio Debole	11

## 2.

### RISARCIMENTO PER VIOLAZIONE DI BREVETTO E MARCHIO

§ 1. La proprietà industriale in generale	13
§ 2. Le riforme al codice della proprietà industriale	14
§ 3. Il diritto di brevetto	15

## 3.

### DANNO DA VIOLAZIONE DI BREVETTO E MARCHIO

§ 1. Le sanzioni civili	29
§ 2. La liquidazione del danno come mancato utile per il titolare del brevetto	32
§ 3. La quantificazione del danno in base al profitto del contraffattore	36
§ 4. Il danno liquidato come mancata percezione delle «royalties»	37
§ 5. La liquidazione del danno da illegittima descrizione brevettuale e da illegittimo sequestro	38

§ 6. Il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di elementi probatori	39
§ 7. Schemi	40
§ 8. Il diritto all'uso esclusivo del marchio e l'ambito della sua tutela	40
§ 9. La ditta e la sua tutela	58
§ 10. L'insegna e la sua tutela	62

#### 4.

### MARCHIO E DITTA

§ 1. Introduzione	65
§ 2. Le sanzioni civili	66
§ 3. La liquidazione del danno subito dal titolare del marchio come mancato utile e come danno emergente	66
§ 4. La quantificazione del danno in base al profitto del contraffattore	68
§ 5. La determinazione del danno come effetto screditante conseguente alla contraffazione	70
§ 6. Altri parametri di riferimento per una liquidazione equitativa del danno	71
§ 7. La liquidazione del danno da sequestro non convalidato nel giudizio di merito	76
§ 8. Il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di elementi probatori	78
§ 9. La liquidazione del danno in relazione alla ditta e all'insegna (rinvio)	78
§ 10. Schemi	79
§ 11. Formula	80

#### 5.

### LA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE

§ 1. Il marchio debole - Ordinanza della Cassazione Civile (29 novembre 2018)	81
§ 2. Preuso del marchio. Ordinanza cassazione civile (7 febbraio 2020)	86
§ 3. Tutela marchio rinomato- Ordinanza cassazione civile (21 febbraio 2020)	101
§ 4. Brevetto. Ordinanza cassazione civile (2 marzo 2021)	109

# 1. NORMATIVA SU MARCHIO E BREVETTO

SOMMARIO: § 1. Normativa su marchio e brevetto. - § 2. Il Marchio Debole.

## **§ 1. Normativa su marchio e brevetto**

Il Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n.30) è la disciplina giuridica dei marchi e brevetti, e, in particolare, del marchio o del logo quale segno distintivo dell'impresa, e riunisce in un unico documento tutta la precedente normativa pubblicata in tema di marchi e brevetti, sia a livello nazionale che internazionale.

### ***Il Codice della Proprietà Industriale:***

Con la legge delega 273/2002 sono stati stabiliti i principi fondamentali per la redazione del Codice della Proprietà Industriale, il cui principale scopo era quello di fornire una disciplina unitaria delle varie disposizioni giuridiche inerenti i marchi e brevetti, adeguandola altresì alla normativa internazionale in vigore.

Il Codice, pubblicato con il D. Lgs. 30/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 52 del 04.03.2005, è composto da 246 articoli e fornisce una disciplina unitaria dell'intera materia attinente i diritti della proprietà industriale, che comprendono *“marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (art.1 Codice proprietà Industriale)”*.

Più che di un codice, si tratta, per la prima volta in Italia, di un vero e proprio testo unico nella specifica materia, che, senza apportare modifiche di rilievo alla normativa attualmente vigente in tema di marchi, brevetti d'invenzione, modelli e disegni, riunisce, in un solo documento, tutta una serie di leggi che vengono ad essere sostituite ed abrogate. In particolare, a partire dal 19 Marzo 2005, sono abrogate dal Nuovo Codice della Proprietà Industriale:

- il R.D. 29.06.1939, n. 1127, ed il R.D. 05.02.1940, n. 244, e s.m.i, contenenti le disposizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali;
- il R.D. 25.08.1940, n. 1411, ed il R.D. 31.10.1941, n. 1354, e s.m.i., contenenti le disposizioni in materia di brevetti per modelli industriali;
- il R.D. 21.06.1942, n. 929, ed il D.P.R. 08.05.1948, n. 795, e s.m.i., contenenti le disposizioni in materia di marchi registrati.

### ***Classificazione internazionale dei prodotti o servizi (Classificazione di Nizza):***

La Classificazione di Nizza censisce le categorie di beni o servizi in 45 classi comprensive di circa diecimila singole tipologie diverse di beni o servizi.

La registrazione di un marchio sottintende una specifica individuazione di una o più categorie di appartenenza dei beni o servizi che verranno individuati dal segno distintivo di cui si intende richiedere la registrazione. Tutti i beni ed i servizi attualmente disponibili sono ufficialmente identificati e registrati secondo la Classificazione di Nizza.

La Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai fini della registrazione dei marchi è stata inizialmente istituita con accordo raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, successivamente ricevuto negli anni successivi (l'ultimo aggiornamento risale al 01/01/2016 relativo alla 10<sup>a</sup> Edizione della Classificazione Internazionale).

Tutti i paesi aderenti al predetto accordo sono tenuti ad applicare la classificazione di Nizza nella procedura di registrazione marchio in vigore nei loro territori di riferimento.

## § 2. Il Marchio Debole

La distinzione tra **marchio debole** e **marchio forte** non riflette la percezione che il consumatore ha del marchio (anche se indirettamente può esserci un legame), ma riguarda le caratteristiche identificative di un marchio da un punto di vista strettamente giuridico, in particolare in relazione alla **tutela della proprietà intellettuale**.

Per **marchio debole** si intende un marchio che, pur non identificandosi con la denominazione generica, lascia agevolmente trasparire a quale prodotto (o servizio) si riferisca. È pertanto definito “debole” in quanto solo la parte che si differenzia dalla denominazione generica del prodotto è realmente oggetto di protezione in caso di contraffazione del marchio, mentre la parte non distintiva potrà essere utilizzata anche da altri soggetti senza di per sé configurare un illecito.

**La definizione di marchio forte** invece è speculare, e riguarda marchi che, non coincidendo con la denominazione generica di un prodotto/servizio e non consistendo in indicazioni descrittive dello stesso, sono dotati di maggior capacità distintiva. Una caratteristica dei marchi forti è la componente di fantasia (o creatività) evidenziata dall'utilizzo di nomi o parole (anche di uso comune) che non hanno, concettualmente, attinenza con il prodotto o il servizio interessato.