

FRANCESCO SPACCASASSI

LA CONCORRENZA SLEALE INTERFERENTE

Sommario: 1) I primi contrasti giurisprudenziali - 2) La giurisprudenza restrittiva - 3) Termini tecnici e atecnici - 4) Fattispecie e interferenza : a) le varie interferenze; b) illecito concorrenziale e danno; c) l'interferenza comunemente intesa; d) la esposizione dei fatti concorrenziali; e) gli elementi di diritto - 5) conclusioni - 6) La bozza del nuovo codice dei diritti di proprietà industriale

1) I primi contrasti giurisprudenziali

L'art. 3 del Decreto legislativo 168\2003 dispone : "Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale" .

Com'era prevedibile, la competenza delle sezioni specializzate di diritto industriale relativamente alla "concorrenza sleale interferente" sta creando seri problemi interpretativi , tant'è che la giurisprudenza finora formatasi (quasi tutta in relazione alle misure cautelari) registra due orientamenti , l'uno restrittivo (Tribunali di Milano , Bologna e Venezia) , l'altro estensivo (particolarmente Napoli e Roma) [1]. D'altro canto, la stessa relazione al D. L.vo 168\2003 , pur nella piena consapevolezza delle difficoltà di definire il concetto di "concorrenza sleale interferente", aveva abdicato ad ogni tentativo di chiarezza per non correre il rischio di un eccesso di delega preferendo " *rimettere agli interpreti di chiarire l'esatto significato della disposizione* " .

Con tutti i limiti che qualsiasi sintesi comporta le due posizioni possono così riassumersi : a) si ha fattispecie di concorrenza sleale interferente quando la domanda (azione di natura personale) viene proposta unitamente[2] ad altra domanda (azione di natura reale) che attenga alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale ; b) si ha concorrenza sleale interferente quando la fattispecie ha implicazioni riconducibili alla proprietà industriale o intellettuale[3] o quando incida , anche solo economicamente sulla circolazione di beni oggetto di privativa[4] . Va rilevato , inoltre , che la giurisprudenza estensiva si è mostrata particolarmente sensibile a recepire parte del pensiero di autorevole dottrina[5] secondo cui la competenza delle sezioni specializzate si estende a tutta la materia della proprietà industriale ed alla concorrenza sleale e ciò perché così si evince dai lavori preparatori ed in base ad una interpretazione sistematica[6], analogica (le regole sulla competenza delle sezioni specializzate sono speciali e non eccezionali) e costituzionalmente orientata[7]. In particolare , che la nozione di proprietà intellettuale comprenda tutta la disciplina della concorrenza sleale lo si può argomentare anche dall'art. 1 della convenzione di Parigi secondo cui << *la protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale* >>[8]. Quest'ultimo argomento è stato condiviso in una ordinanza del Tribunale di Roma del 27.7.2004[9] ed osteggiato dal Tribunale di Venezia nell'ordinanza del 9.7.2004[10] . Indubbiamente l'argomento (se fondato) è di notevole e dirimente spessore e poco giova chiedersi se la concorrenza sleale sia, ontologicamente , per sé stessa e per le sue caratteristiche , compresa nella protezione della proprietà industriale poiché quella della CUP è una regola costitutiva , di quelle che stabiliscono il valore di X (concorrenza sleale) nel contesto C (protezione della proprietà industriale) per cui, se quella è la regola , la concorrenza sleale sempre interferisce con la protezione della proprietà industriale costituendo una parte dell'insieme. Questione diversa[11] è se la definizione di concorrenza sleale di cui all'art. 10 bis della Convenzione di Parigi coincida con quella di cui all'art. 2598

del codice civile , l'una facendo riferimento alla contrarietà << agli usi onesti in materia industriale e commerciale >> , l'altra << ai principi della correttezza professionale >>.

2) La giurisprudenza restrittiva

Il pregio della giurisprudenza restrittiva (Milano , Bologna , Venezia) è quella di non aver voluto forzare il dato letterale per assecondare un diffuso trend verso una sezione specializzata, per così dire , “onnivora” . Non già che l'interpretazione non debba essere teleologicamente orientata, ma le finalità debbono risultare dalla stessa legge e non esserle imposte da pur comprensibili esigenze che si collocano su di un piano di politica giudiziaria (accentramento in poche sedi della materie “industrialistiche”; specializzazione dei giudici; celerità dei giudizi) che non ha trovato le “giuste” parole per esprimersi nella legge. Tuttavia è stato rilevato come tale giurisprudenza presenti delle incongruenze . Una prima contraddizione è quella di ritenere la norma dell'art. 3 come una norma sulla competenza per materia (come in effetti è) per poi trattarla come una norma sulla connessione . Le norme sulle connessione non dettano criteri per individuare la competenza ma per derogarla . Inoltre, è stato ritenuto che non c'era bisogno di una norma siffatta se , in caso di cumulo di << domanda reale >> e << personale >> , la competenza sarebbe stata comunque , in base alle ordinarie regole della connessione, della sezione specializzata[12] . Alla stessa giurisprudenza è stato altresì rimproverato[13] una certa enfattizzazione della distinzione tra azione reale (contraffazione) e azione personale (concorrenza sleale). In effetti, da un lato si tratta di una contrapposizione osteggiata dalla dottrina[14] e dall'altro, proprio nei termini in cui è tratteggiata dalla giurisprudenza (le due azioni hanno *natura, presupposti ed oggetto* diversi)[15] potrebbe essere utilizzata non già per affermare ma per escludere la interferenza, tanto , si asserisce , sono nettamente distinte le due azioni .

3) Termini tecnici e atecnici

Più volte è stata sottolineata la atecnicità[16] del termine “interferente” per cui lo stesso , data la sua ambiguità, più che emanare valori semantici ha finito con il riflettere i pre-giudizi degli interpreti modellandosi sui loro desideri e sulle loro aspettative . Se questo è vero, è vero anche per questo scritto per cui è opportuno subito chiarire il pre-giudizio : se le sezioni specializzate hanno lo scopo di favorire un contenzioso (che si vorrebbe) veloce e affidato ad operatori (avvocati e giudici, che si vorrebbero) esperti , allora non è a ciò funzionale sottrarre un significativo contenzioso (quello della concorrenza sleale “non interferente” secondo la interpretazione restrittiva) frantumandolo a pioggia sul territorio nazionale . Che è , sostanzialmente , la ragione implicitamente rinvenibile negli argomenti posti a sostegno della interpretazione estensiva . Se poi una competenza accentrata in pochi uffici (che indubbiamente favorisce la specializzazione) possa produrre un tasso di “buone” decisioni maggiore o minore di quello derivante da una competenza diffusa è questione che si vedrà, a consuntivo , tra qualche anno.

Quello qui proposto è un tentativo di interpretazione che vuole , per così dire , “prendere sul serio” anche la lettera (sebbene oscura) della frase da interpretare. Data la atecnicità del termine “interferenza “ è inevitabile il rischio di un eccesso analitico per tentare di dare una qualche coerenza. L'enunciato da chiarire ed interpretare è << *nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale* >> . Va rilevato che atecnico è il fondamentale termine interferente [17] ma non lo è << fattispecie >> , non << tutela >> , non che al termine tutela non segua il predicato << giurisdizionale >> , non << proprietà industriale ed intellettuale >> .

4) Fattispecie e interferenza

a) le varie interferenze

La fattispecie è costituita da uno (fattispecie semplice) o più (fattispecie complessa) fatti giuridicamente rilevanti . Consta di fatti cui la norma attribuisce determinati effetti : dunque fatti che normativamente[18] generano effetti. Per quel che qui interessa , se è la fattispecie ad essere interferente, la interferenza potrà essere sia dei fatti che dei suoi effetti . La fattispecie può essere astratta o concreta . La prima indica una situazione individuata ipoteticamente[19] , una situazione tipo, non questo o quel fatto concreto . . La seconda denota , invece , proprio questo o quel fatto concreto , la situazione pratica in cui la regola si applica. Anche la tutela può avere un duplice significato potendo riferirsi alla tutela (astratta) insita nelle stesse regole positivamente poste o invece alla tutela giurisdizionale (concreta) dei diritti che l'interessato chiede all'Autorità giudiziaria (art. 2907 c.c.)[20] . La genericità della espressione (<< *nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale* >>) , l'assenza di specificazioni , la mancanza di un contesto che imponga una scelta tra più opzioni semantiche deve indurre a ritenere che la interferenza è una relazione che può intercorrere tra tutti gli stati ipotizzati . Dunque :

fattispecie astratta che interferisce con la tutela astratta;
fattispecie astratta che interferisce con la tutela concreta ;
fattispecie concreta che interferisce con la tutela astratta ;
fattispecie concreta che interferisce con la tutela concreta .

Alcuni esempi : quel “ *ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto , compie atti di concorrenza sleale chiunque ...*” statuisce una interferenza tra la tutela astratta dei segni distintivi e dei brevetti e una o più delle fattispecie astratte di cui all’art. 2598 c.c.[21] . Se la interferenza non fosse presupposta non avrebbe senso l’inciso “ferme le disposizioni” . Anche l’art. 6 bis della l.i. sulle informazioni segrete ha come sua esplicita implicazione una interferenza tra la tutela dei segreti industriali e la concorrenza sleale . Una possibile interazione tra fattispecie concreta e tutela concreta : la concorrenza sleale per imitazione servile (di quella sedia , di quella poltrona) , azionata da Tizio ha interferenza con la tutela concreta del diritto derivante dalla registrazione del disegno o del modello vantata dallo stesso attore ed azionata giudizialmente nello stesso processo. Anche la relazione fattispecie astratta versus tutela concreta non dovrebbe presentare problemi poiché il fatto che l’attore agisca anche in relazione alla sua privativa e presenti un’azione reale insieme a quella personale ciò , per la ragioni esposte dalla giurisprudenza restrittiva di cui si è detto , costituisce interferenza . Un esempio di fattispecie concreta interferente con la tutela astratta : una fattispecie concreta di imitazione servile ha comunque , in astratto , interferenza con il sistema brevettuale poiché vi è il rischio che la tutela brevettuale che è limitata nel tempo diventi perpetua se continua sotto forma di repressione della imitazione servile[22] . Si ritiene , dunque , che è tutelato dalla imitazione servile solo il prodotto che non ha i requisiti per essere brevettato come modello di utilità. Non si ritiene tutelabile , invece , il prodotto che è stato oggetto di privativa brevettuale scaduta. Né è tutelabile il prodotto con elevato grado di ornamentalità se non come modello , dunque non come marchio (potenzialmente perpetuo) né dopo la scadenza della registrazione come modello. Quando vi era il brevetto per modello ornamentale la giurisprudenza riteneva che la concorrenza sleale per imitazione servile esigeva comunque una originalità del prodotto imitato sebbene non dello stesso livello di quella originalità richiesta per ottenere il brevetto di modello[23]. Il diverso grado di livello della stessa qualità costituiva una interferenza tra la concorrenza sleale e la tutela dei modelli ornamentali .

b) illecito concorrenziale e danno

La concorrenza sleale, inoltre , deve produrre un danno all’imprenditore danneggiato o comunque un pericolo di danno. L’art. 2598 c.c. esige la idoneità del mezzo a danneggiare l’altrui azienda e tale idoneità << è un elemento costitutivo della fattispecie concorrenza sleale in senso tecnico-giuridico >> [24]. L’illecito concorrenziale è quello effettivamente o potenzialmente lesivo e tale lesione ha come oggetto l’azienda, l’avviamento , la clientela , l’impresa in sé, la libera iniziativa economica , ed altro ancora a seconda delle varie teorie sulla “concorrenza sleale” , tutte con un comune denominatore riconducibile ad un diritto o ad un interesse dell’imprenditore[25] . In genere, l’imprenditore “sleale” vuole avvantaggiare se stesso e/o danneggiare il concorrente . Non di rado in questa dinamica si inseriscono privative dell’uno o dell’altro per cui la concorrenza sleale, pur essendo un tavolo da “gioco” a sé , può averne accanto un altro , quello dei “titoli” di privativa. Oppure quegli stessi titoli non vengono “spesi” (per libera scelta ; perché si teme una riconvenzionale sulla nullità del titolo) nella controversia e si collocano allora sullo sfondo costituendo l’orizzonte che trascende la lite concorrenziale .

c) L’interferenza comunemente intesa

L’interferenza nel linguaggio comune , ha in genere un connotato negativo, denotando un’azione di disturbo , di intralcio . In senso lato , significa << sovrapposizione di azioni, competenze, idee, interessi e simili che si influenzano e generano disturbo o intralcio reciproco >> (DE MAURO , Dizionario della lingua italiana). Si può ritenere che l’interferenza tra fattispecie e tutela è data da qualunque stato che vede i due termini (fattispecie concorrenziale e tutela della proprietà industriale) e gli elementi in essi implicati in una qualsivoglia relazione, anche solo parziale, di contatto , dipendenza , interdipendenza, influenza , intreccio, legame, sovrapposizione, intromissione , ingerenza . Si tratta di certo di accezione lata di interferenza ma non in contrasto con il significato del termine .

d) la esposizione dei fatti concorrenziali

La fattispecie concreta è quella che l’attore espone nell’atto di citazione. Quest’ultimo (art. 163 c.p.c.) deve contenere << l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda

>>. Dunque il *petitum* è sorretto da una *causa petendi* e questa si fonda sulla allegazione di fatti e su delle ragioni giuridiche . I fatti allegati dalle parti sono fatti costitutivi del diritto oppure fatti , di regola esposti dal convenuto , impeditivi , modificati ed estintivi . Questi fatti sono definiti << fatti principali >> mentre per << fatti secondari >> si intende quelli dedotti per provare indirettamente il fatto principale [26]. Si supponga che l'attore lamenti che altro imprenditore usi un marchio che produce confusione con un suo marchio di fatto di cui descrive la capacità distintiva e la novità. In ipotesi , avendo già diffidato il convenuto e avendogli questo contestato il carattere meramente descrittivo del marchio (o , poniamo, altro equivalente fatto impeditivo : nome geografico , mancanza di novità) argomenta anche su questi aspetti . Le allegazioni in fatto della fattispecie esposta dall'attore e le consequenziali considerazioni in diritto ben possono , astrattamente , essere poste a tutela e difesa di quello stesso marchio se fosse stato registrato. E' vero che non è un marchio registrato ma la interferenza tra la tutela del marchio di fatto e quella del marchio registrato è evidente e ciò sia valutando la tutela in astratto che in concreto[27]. Quelle medesime allegazioni in fatto sono idonee a costituire allegazioni in fatto di una domanda "gemella " e "virtuale " a difesa di una privativa a nulla ostando che l'interferenza è tra un fatto reale ed altro ipotetico dato che la relazione << fattispecie – tutela >> e la coppia << astratto – concreto >> consentono di valutare la interferenza sotto molteplici aspetti.

Si è detto come l'illecito concorrenziale sia costituito da atti che danneggiano o siano idonei a danneggiare l'imprenditore concorrente. In genere rilevano le modalità e le finalità dell'azione (*l'animus nocendi*). Per quel che qui interessa , dato che la interferenza è tra fattispecie e tutela della proprietà industriale , potrebbe non essere indifferente se l'intento dell'imprenditore scorretto non sia *solo* quello di danneggiare il concorrente ma di danneggiarlo *anche* in riferimento ad una sua privativa, quest'ultima costituendo il movente che ha dato luogo all'illecito o lo scopo cui mira l'illecito stesso . Lo storno di dipendenti al solo scopo di mettere in difficoltà il concorrente non dà luogo ad una concorrenza interferente . Lo storno di dipendenti al fine di entrare in possesso di informazioni segrete dà luogo ad una concorrenza sleale interferente . La denigrazione del concorrente accusandolo di inaffidabilità o disorganizzazione non costituisce concorrenza interferente. La denigrazione in relazione al brevetto altrui (tacciato di nullità) è concorrenza interferente . Il boicottaggio allo scopo di creare difficoltà alle capacità concorrenziali altrui non è concorrenza interferente. Il boicottaggio al fine di indurre il concorrente a cedere i diritti di brevetto o a darli in licenza è concorrenza interferente .

e) gli elementi di diritto

Altro elemento dell'atto di citazione sono gli elementi di diritto su cui la domanda si fonda . Tali elementi possono anche essere generici o impliciti poiché comunque le ragioni giuridiche che il giudice addurrà per giustificare l'accoglimento (o il rigetto) della domanda possono, fermi restando i fatti ed il *petitum*, anche non coincidere con quelle indicate dalla parte. Ad esempio , più volte nelle azioni di concorrenza sleale e in quelle di contraffazione di privative rileva la confondibilità . I criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per valutare quest'ultima sono : punto di vista del consumatore medio ; esame rapido ; esame sintetico . Ragionevolmente queste indicazioni giurisprudenziali saranno richiamati nell'atto di citazione e costituiranno parte degli "*elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda* " . Invocare la confondibilità in una causa concorrenziale significa, lo espliciti o meno la parte , utilizzare (o rinviare a) gli stessi criteri per la valutazione della confusione in caso di contraffazione . E questa identità di criteri è una interferenza nell'ampia accezione di cui si è più volte riferito[28] .

5) Conclusioni

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte , così potrebbe riassumersi l'area della concorrenza sleale interferente : si ha concorrenza sleale interferente : quando la interferenza è esplicitamente o implicitamente indicata nella legge ; quando è l'attore ad azionare nello stesso processo una domanda relativa ad una privativa ed una domanda attinente alla concorrenza sleale ; quando il *petitum* e la *causa petendi* sono sorretti dalla allegazione di fatti principali o secondari di cui uno o più possono astrattamente essere idonei a costituire allegazioni su fatti generatori di un titolo di privativa o comunque rilevanti in una controversia relativa alla proprietà industriale ed intellettuale; quando gli elementi di diritto, purché pertinenti ai fatti allegati , indicati a sostegno della domanda sono in tutto o in parte uguali o simili a quelli potenzialmente invocabili per la tutela della proprietà industriale ed intellettuale; quando l'intento dell'autore dell'illecito concorrenziale è quello di potenziare e rafforzare proprie privative e/o di danneggiare quelle altrui.

E' probabile che le possibili aree di interferenza saranno costituite da : titoli (brevetti , marchi , registrazioni); validità degli stessi ; titolarità degli stessi ; loro estensione ; requisiti di validità (capacità distintiva , novità , originalità); profili di efficacia (scadenza , decadenza) ; criteri di valutazione (confondibilità , consumatore medio , utilizzatore informato) , stati soggettivi (buona fede , conoscenza, ignoranza) ; finalità dell'azione ; affinità nel sistema delle tutele .

6) La bozza del nuovo codice dei diritti di proprietà industriale

Nella bozza del nuovo codice di proprietà industriale la competenza delle sezioni specializzate è stata riformulata. E' stata prevista l'applicazione del rito societario e si è stabilito che la "cognizione " di determinate materie è devoluta alle sezioni specializzate . Tra le materie indicate dall'art. 134 vi è anche quella di " *sleale concorrenza con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale* " . Continua a permanere , quindi , una problematica relativa alla "concorrenza sleale interferente" anche se la nuova formulazione : riserva la cognizione delle cause di concorrenza sleale alle sezioni specializzate ; stabilisce una sola eccezione per le fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale. Quindi la regola è che le sezioni specializzate hanno competenza sulla concorrenza sleale e l'eccezione deve avere un requisito connotato da due modalità : non interferire; né direttamente né indirettamente.

Parrebbe , ad un primo esame , non fosse altro che per la previsione del carattere indiretto della concorrenza , che l'area della concorrenza interferente sia stata ampliata rispetto alla omologa statuizione dell'art. 3 del d. L.vo n. 168/2003 che comunque continuerebbe a costituire la sola norma che disciplina la concorrenza sleale interferente limitatamente al diritto di autore .

L'interferenza non è più tra la fattispecie e la tutela della proprietà industriale ma tra la fattispecie e l'esercizio dei diritti di proprietà industriale. Per "esercizio dei diritti" si può intendere : a) l'astratta previsione dell'esercizio del diritto b) il concreto esercizio del diritto con atti posti in essere dal titolare. Dato un diritto , del suo esercizio si può dire potenzialmente e astrattamente o concretamente e in atto . Ciò dipende dalla (formulazione letterale e dal contesto della) norma che menziona e si occupa dell'esercizio del diritto . In alcune norme di "esercizio del diritto" si parla in termini astratti : il diritto di sciopero si *esercita* nell'ambito delle leggi che lo regolano (art. 40 cost.); l'*esercizio dei diritti* di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione (art. 34 l. aut.) ; per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è necessario: godere *il pieno esercizio dei diritti civili* (art. 17, o.f.) ; chi ha il possesso corrispondente *all'esercizio di un diritto* reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario (art 1164 c.c.) ; le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, *l'esercizio dei diritti* che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali (2003 c.c.) .

Quelle che seguono sembrano, invece, norme in cui l'esercizio del diritto viene menzionato in relazione a concrete situazioni : l'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli *atti di amministrazione* compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava *l'esercizio del diritto* (1361 c.c.) ; *Nell'esercizio dei diritti* di cui al trattamento dei dati personali l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni (art. 13, l. 675/1996); Il consumatore che intenda *esercitare il diritto* di recesso deve inviare all'operatore commerciale *una comunicazione* in tal senso nel termine di 7 giorni.(art. 6, d.lg. 50/1992).

Dunque , se è esatta la premessa da cui si muove , per << esercizio dei diritti >> si può intendere una categoria concettuale che descrive un fenomeno comune a tutti i diritti (il loro esercizio , appunto ; altra categoria la "realizzazione " dei diritti ; altra ancora la "tutela" dei diritti) . Può altresì intendersi l'atto con cui il diritto viene esercitato . "Esercizio del diritto" è espressione più ampia di "diritto esercitato". Quest'ultima significando un fatto (nella sua più ampia accezione) mentre la prima denota più aspetti : status, facoltà, categoria giuridica. Come per la "tutela", anche in riferimento alla nuova formulazione dell'art. 134 si può ipotizzare un duplice significato del termine " esercizio dei diritti" :

come *concreto esercizio*, per cui la interferenza va intesa con un atto che il titolare (uno dei due imprenditori concorrenti) ha posto in essere; oppure come *astratto esercizio* dei diritti di proprietà industriale che è come dire che la interferenza va valutata in relazione alla disciplina dei diritti di proprietà industriale. Se così è, le considerazioni effettuate per il rapporto fattispecie (astratta e concreta) - tutela (astratta e concreta) possono valere anche in riferimento all'esercizio (astratto e concreto) dei diritti di proprietà industriale. Adattandola alla nuova formulazione, può qui ripetersi il quadro di sintesi cui si era pervenuti in ordine all'art. 3 del d. L.vo 168\2003: si ha concorrenza sleale interferente: quando la interferenza è esplicitamente o implicitamente indicata nella legge; quando è l'attore ad azionare nello stesso processo una domanda relativa ad una privativa ed una domanda attinente alla concorrenza sleale; quando il *petitum* e la *causa petendi* sono sorretti dalla allegazione di fatti principali o secondari di cui uno o più possono astrattamente essere idonei a costituire esercizio di un diritto di proprietà industriale; quando gli elementi di diritto, purché pertinenti ai fatti allegati, indicati a sostegno della domanda sono in tutto o in parte uguali o simili a quelli potenzialmente invocabili per l'esercizio di un diritto di proprietà industriale; quando l'intento dell'autore dell'illecito concorrenziale è quello di potenziare e rafforzare proprie privative e/o di danneggiare quelle altrui; quando tale situazione di reale o potenziale vantaggio o svantaggio sia comunque, al di là degli intenti, la conseguenza indiretta dell'illecito concorrenziale.

Per quanto attiene a quest'ultimo profilo, infatti, poiché, con il nuovo codice di p.i., la concorrenza sleale è quella interferente anche *indirettamente*, appare opportuno verificare alcuni dei casi che a titolo di esempio (paragrafo 4 punto d) erano stati indicati come di concorrenza non interferente: lo storno di dipendenti al solo scopo di mettere in difficoltà il concorrente; la denigrazione del concorrente accusandolo di inaffidabilità o disorganizzazione; il boicottaggio allo scopo di creare difficoltà alle capacità concorrenziali altrui. Si potrebbe sostenere che se tali azioni, pur non essendo sorrette dal movente o scopo (che poi è la regola) di rafforzare (ove ci sono) proprie privative o di danneggiare quelle altrui, comunque *indirettamente* e *oggettivamente* determinano tali situazioni di vantaggio o svantaggio, allora sussiste una *interferenza indiretta* tra l'illecito concorrenziale e l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, sempre che tra l'uno (l'illecito) e l'altro (l'esercizio della privativa: o brevetto o marchio o modello) vi sia pertinenza e congruenza. Poco importa se l'imprenditore sleale vuole, con lo storno, ridurre solo le potenzialità imprenditoriali del concorrente se comunque egli di fatto beneficerà anche di informazioni segrete. La denigrazione del concorrente accusato di inaffidabilità nei rapporti commerciali avrà l'effetto diretto di ridurre le capacità produttive e di vendita dei prodotti "brevettati" del concorrente e l'effetto indiretto di riverberarsi sul "bene" brevetto menomandone il valore economico e la effettività di esercizio dei connessi diritti. Le stesse considerazioni valgono per un boicottaggio che comunque finisca con l'incidere sui titoli di privativa. Tale *interferenza indiretta* darà luogo alla competenza delle sezioni specializzate (e se eccepita dovrà applicarsi l'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c.) ma non rileverà ai fini della sussistenza o meno dell'illecito che richiede solo mezzi non conformi ai principi della correttezza e idonei a danneggiare l'altrui azienda[29].

A voler telegraficamente riassumere quanto fin qui esposto si può dire che la interferenza (diretta o indiretta) della fattispecie (sia considerata in astratto che in concreto) va valutata, tenendo conto dei fatti allegati e degli elementi di diritto esposti o comunque implicati nella prospettazione, in riferimento all'insieme della disciplina dei diritti di proprietà industriale ed al relativo sistema delle tutele.

Francesco Spaccasassi

[1] Un'ampia e puntuale panoramica della giurisprudenza (invero quasi tutta inedita) è stata tracciata da CASABURI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale: competenza, rito ed organizzazione*, relazione all'incontro di studio organizzato dal CSM su "il diritto industriale", Roma, 18-20 ottobre 2004, in *cosmag.it*. Brani delle ordinanze inedite citate nel presente scritto sono stati riportati nella menzionata relazione di CASABURI ed altre sono state distribuite come materiale nell'incontro di studi "La competenza per materia delle sezioni specializzate in proprietà industriale ed intellettuale" tenutosi a Milano il 30.9.2004 organizzato dal CSM - Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata del Distretto di Milano.

[2] Trib. Venezia , ord. 9.7.2004 (Oroviaggi srl c\ Sonetti srl) << Tale interferenza presuppone quindi che l'istante chieda lo accertamento e/o la cessazione degli altrui atti di concorrenza sleale congiuntamente ad un'azione reale promossa a " tutela " del proprio diritto di esclusiva sul marchio o di privativa sul brevetto o modello ornamentale, o diritto d'autore etc. >>. Per Trib. Milano , ord. Del 14.4.2004 (Cantori c\ Semeraro) << Per completezza, va rilevato che l'evidenziata mancanza di una domanda in tema di diritto d'autore, impedisce, altresì, di ritenere che la dedotta concorrenza sleale sia ritenuta interferente con la tutela della proprietà intellettuale. Infatti, tale interferenza può configurarsi in presenza di una domanda ritualmente introdotta, che riguardi la proprietà industriale o intellettuale, che sia connessa con atti illeciti rilevanti sotto il profilo concorrenziale ed ha lo scopo di evitare che in relazione all'illecito così integrato, considerato nel suo complesso, debbano essere radicate cause diverse, da trattarsi in sedi differenti>>. Una prima indicazione nel senso poi recepito dalla giurisprudenza restrittiva ma in riferimento alla legge delega n. 273 del 2002 in SCUFFI , *Le sezioni specializzate di diritto industriale per cooperazione comunitaria ed applicazione decentrata delle regole di concorrenza* , in *Il diritto Industriale* , 2003 , 3, pag. 216, che tuttavia auspicava una interpretazione evolutiva ricordando " come il giudice ordinario , prima dell'entrata in vigore della disciplina nazionale antitrust , abbia utilizzato l'impianto della concorrenza sleale proprio per reprimere fattispecie anticoncorrenziali di rilevanza esclusivamente nazionale inserite nell'ampio paradigma di deontologia imprenditoriale e ripreso dall'art. 2598 n. 3 c.c. " .

[3] Trib. Roma 22 giugno 2004 : "le nuove sezioni debbono ritenersi competenti nell'ottica di una visione necessariamente unitaria del contenzioso ad esse affidato quali giudici specializzati, su tutte le materie ed istituti tipicamente rientranti nella proprietà intellettuale e, con riguardo specifico agli atti di concorrenza sleale e all'interpretazione da dare al termine interferente, in tutti i casi in cui la cognizione dell'illecito concorrenziale implica anche un accertamento su diritti riconducibili alla proprietà intellettuale , tradizionalmente intesa, quali ad es. i segni distintivi diversi dal marchio registrato (ditta, insegna , marchi di fatto ") .

[4] Trib. Napoli 20.5.2004. , : "...scatta" la competenza della sezione per ogni fattispecie di concorrenza sleale che ha una incidenza , anche solo economica, sulla circolazione di beni oggetto di privativa (o comunque nella titolarità di una parte) , quindi rientranti nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale " .

[5] UBERTAZZI, in *Commentario breve al diritto della concorrenza* , Padova , 2004, pag. 153 e ss..

[6] UBERTAZZI ,op. Cit. pag. 157 : "Con cio' la legge delega, la relazione ministeriale al decreto delegato, il decreto legislativo nominano 14 volte la proprietà industriale e/o intellettuale. E questa circostanza può essere ragionevolmente valorizzata come indicativa di una voluntas del legislatore storico concreto di estendere la competenza delle sezioni specializzate all'intera materia della proprietà intellettuale" .

[7] UBERTAZZI , op. cit. , pag. 159: "Un quinto argomento e' offerto ancora dal criterio dell'interpretazione della norma ordinaria in senso per quanto possibile conforme alle regole costituzionali: perché le diverse materie che compongono la proprietà intellettuale sono sostanzialmente omogenee; perché un loro trattamento diversificato verrebbe ragionevolmente a violare il principio costituzionale di uguaglianza; perché questo principio suggerisce di interpretare il d. l.vo 168/2003 in senso conforme al principio di uguaglianza e dunque nel senso di ricomprendere nella competenza delle sezioni specializzate anche tutte le materie riconducibili alla proprietà intellettuale non esplicitamente richiamate dall'art. 3 d. l.vo 168/2003; e perché quest'interpretazione costituzionale dei testi qui commentati non e' impedita ne' dalla formulazione letterale dell'art. 3 ne' da alcun altro argomento insuperabile" .

[8] UBERTAZZI, op. cit. , pag. 159.;

[9] tra le parti Time Force Europe spa contro Euroclass spa .

[10] la citata ord. del 9.7.2004 (Oroviaggi srl c\ Sonetti srl) : << La norma citata della convenzione di Parigi - che così recita : " la protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli industriali.....nonché la repressione della concorrenza sleale" - non appare aver inteso dare una definizione precisa di proprietà industriale, vincolante per gli stati aderenti, comprendente anche la concorrenza sleale. E' significativo in proposito che la convenzione non statuisca "la proprietà industriale ha ad oggetto....la concorrenza sleale" bensì " la protezione della proprietà industriale ha ad oggetto....la repressione della concorrenza sleale", denotando la stessa, non una finalità classificatoria, ma solo l'intento di considerare rilevante nella protezione della proprietà industriale la repressione della concorrenza sleale. D'altra parte, sarebbe assai arduo sostenere che nel patrimonio aziendale di un'impresa possano rientrare tra i beni immateriali, oltre ad eventuali brevetti, marchi, modelli di utilità, anche la concorrenza sleale. Ovviamente la repressione della concorrenza sleale non è un bene bensì un'azione, con la conseguenza che il riferimento effettuato dall'art. 1.2. alla repressione della concorrenza sleale ha un senso solo se rapportato alla protezione della proprietà industriale e

non certo alla proprietà industriale in sé >>.

[11] chiaramente esplicitata da UBERTAZZI , op. cit., pag. 160 : << A questo punto è da chiedersi se l'area di applicazione delle regole qui considerate di CUP, TRIPS e norme di rango costituzionale si estenda all'intera area delle fattispecie che in Italia possono essere qualificate come concorrenza sleale. Il punto può essere forse dubbio: perché ad esempio dottrina e giurisprudenza italiane non hanno sin qui verificato sino in fondo se tutte le fattispecie di concorrenza sleale tipizzate in applicazione dei "principi della correttezza professionale" ex art. 2598 n.3 c.c. siano vietate anche dagli "usi onesti in materia industriale e commerciale" ex art. 10bis.2 CUP >>.

[12] CASABURI , op. cit. , pag. 20. Il rilievo , tuttavia , non convince del tutto poiché , escluso che la connessione possa essere quella di cui agli artt. 31 e ss. c.p.c. (cause accessorie e di garanzia) la norma invocabile potrebbe essere quella del cumulo oggettivo di cui all'art. 104 c.p.c. (pluralità di domanda contro la stessa parte) ma sul punto vi è un contrasto di giurisprudenza in ordine allo spostamento, o meno , della competenza territoriale. Secondo Cass. civ. n. 215 del 21/01/1985 il cumulo oggettivo consente lo spostamento della competenza territoriale derogabile . Secondo Cass. civ. n. 1213 (ord.) del 27.1.2003 l'art. 104 cpc consente di derogare, per l'espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore.

[13] CASABURI , op.cit. , pag. 20 .

[14] Si veda la nota redazionale di GADI , 1998, 3725 secondo cui la distinzione reale-personale non può distinguere << l'azione di contraffazione dall'azione di concorrenza sleale , o meglio i diritti sostanziali che sono alla loro base, poiché, da un lato, anche il diritto all'uso esclusivo del marchio dà luogo all'azione (personale) di risarcimento del danno (soggetta a prescrizione) e dall'altro lato , anche la tutela dei segni distintivi (atipici) che si basa sull'art. 2598 n. 1 si concretizza in diritti di esclusiva assistiti dall'azione inibitoria ex art. 2599 c.c. >>.

Per GHIDINI , *Della concorrenza sleale*, Milano , 2002, pag. 133 << ciò che anzitutto balza agli occhi, nelle citate affermazioni dei nostri giudici, è la contrapposizione fra il carattere « assoluto » della tutela dei segni distintivi e la natura « personale » di quella contro la concorrenza sleale: contrapposizione dalla quale l'attributo di « personale » è tratto a coincidere con quello di « relativa »: più precisamente di obbligatoria. Tale però non è certamente la natura della tutela concorrenziale quale risulta dall'art. 2598 ss. c.c. Si può forse parlare di natura personale di detta tutela, ma in un altro senso, e cioè in riferimento a un diritto della personalità dell'imprenditore, diritto tutelato erga omnes (sia pure... omnes concorrenti) e avente per contenuto l'altrui astensione da comportamenti professionalmente scorretti. In questo senso, dunque, la «personalità» non esclude affatto, anzi afferma, l'«assolutezza » del diritto >>.

[15] Cass. civ. 25 settembre 1998 n. 9617 , in *Giur. it.* 1999, 1228

[16] Per SCOTTI , *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale – Osservazioni relative ad alcune questioni processuali* , in *Giur. merito* , 2003 , IV, pag. 2626 "...si imponeva la necessità di sostituire espressioni generiche e atecniche, quali l'interferenza, usate dalla legge delega (la cui introduzione nel sistema conteneva un potenziale pericolo di incertezza e confusione) con l'adozione di un appropriato linguaggio giuridico "

[17] Si rinviengono tuttavia norme, non processuali , ove è presente il termine interferenza : art. 615-bis, c.p. sulle interferenze illecite nella vita privata; la istituzione della commissione antimafia (art. 1, l. 386/2001) tra i cui compiti vi è quello di accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche; l'art. 6, l. 366/2001 sulla delega per la riforma del diritto societario che detta il criterio che la revisione della disciplina del bilancio deve essere ispirata al principio di eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale; l'obbligo dei datori di lavoro (art. 7, d.lg. 626/1994) di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; il divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza (art 17, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici).

[18] sul nesso tra fatto ed evento e sul suo inquadramento dogmatico (causalità naturalistica , normativa , logica , psicologica) si veda CATAUDELLA , *Fattispecie* , in *Enc. del diritto* , pag. 926 ; MAIORCA , *Fatto giuridico – fattispecie* , in *Novissimo Digesto Italiano* , pag. 111 e ss.

[19] <<la parola è un po' strana ma interessante. La sua antenata latina si poteva scomporre in : facti (del fatto) specie (immagine). Fattispecie significa allora, l'immagine di un fatto, il disegno lo schizzo di una situazione, che viene descritta solo con qualche connotato tipico, e che può essere riconosciuta in tante situazioni concrete >>, ZATTI – COLUSSI , *Lineamenti di diritto privato* , Padova , 1997 , pag. 17.

[20] DI MAJO, *La tutela civile dei diritti* , Milano , 2003 , pag. 2 : << La nozione di tutela è nozione assai larga. Essa può teoricamente essere riferita anche all'ordine normativo tout court e cioè all'insieme di norme o di regole di condotta che compongono un determinato ordinamento (il c.d. diritto oggettivo). La premessa è, in tal caso, che l'intero ordine normativo debba trovare attuazione nei fatti, passando dall'astratto al concreto, dal dover essere all'essere, attraverso comportamenti e condotte conseguenti dei soggetti, pubblici e privati. Ove manchi tale attuazione spontanea, sorge l'esigenza di tutela con riferimento ad interessi generali irrealizzati o ad interessi privati insoddisfatti. Nozione più ristretta e circoscritta (di tutela) è riferita ai diritti dei singoli o, più in generale, alle situazioni giuridiche di cui sono titolari i soggetti, situazioni che designano, com'è noto, il tipo di rapporto che un determinato soggetto intrattiene con le norme dell'ordinamento (BARBERO). Da tali norme possono derivare situazioni di vantaggio o di svantaggio e ciò a seconda che la soddisfazione di un determinato interesse debba essere garantita o contrastata secondo il giudizio dell' ordinamento >>.

[21] Ci si può anche chiedere se l'inciso non abbia una valenza generale riferita, quindi , a tutte le fattispecie astratte indicate nell'art. 2598 c.c. . Certamente, così argomentando quasi tutta la concorrenza sleale è interferente: i segni distintivi e i diritti di brevetto non esauriscono, però, l'intera materia della proprietà industriale ed intellettuale.

[22] Cfr. SCOTTI , op. cit . , pag. 2629, che pur ritenendo problematico ritenere “ interferente” la concorrenza sleale per imitazione servile , tuttavia ritiene che a tale conclusione possa giungersi “*facendo riferimento all'impostazione teorica che riconduce la repressione della imitazione servile nell'ambito della concorrenza confusoria, quale strumento di protezione dei segni distintivi dell'impresa* “. Aggiunge lo stesso Autore : “ *del resto la tutela dell'imitazione servile viene a interferire strettamente con la disciplina brevettuale, specialmente con quella dei modelli di utilità e dei disegni e modelli (oltre che con la disciplina del marchio d'impresa) con cui deve venir necessariamente coordinata , perlopiù, si ritiene, nel senso della complementarità* “

[23] Cass. civ. 13 marzo 2003 n. 3721 , in *Giust. civ. Mass. 2003*, f. 3.

[24] VANZETTI – DE CATALDO , *Manuale di diritto industriale* , Milano , 2003 , pag. 28.

[25] Cfr. ABRIANI – COTTINO –RICOLFI , *Diritto Industriale* ; Padova , 2001 , pag. . 275 ove si riferisce anche di alcuni Autori che “ *configurano le norme in esame come una disciplina di diritto oggettivo che non assegnerebbe diritti agli imprenditori, ma imporrebbe loro piuttosto un dovere assoluto di astensione da atti sleali : dovere la cui violazione, mettendo in moto la reazione predisposta dagli artt. 2598 ss., attribuirebbe al soggetto leso azioni e diritti di carattere personale nei confronti di concorrenti sleali*” . Anche per DI MAJO , op. cit. , pag. 142 : “*l'interesse tutelato in tal caso non è , in primo luogo, nonostante le apparenze , quello del singolo imprenditore danneggiato dall'atto sleale ma l'interesse dell'intera categoria degli imprenditori a vedere rispettare regole di lealtà nei reciproci rapporti di competizione e di lotta economica. Ma lo scopo della norma non è l'interesse individuale di esso*” .

[26] sulla distinzione tra fatti principali e secondari , in genere rilevanti in tema di non contestazione nel processo civile , si vedano CEA, *Il principio di non contestazione al vaglio delle sezioni unite* , in *Foro It.*, 2002 , , parte I , pag. 2018 e ss ; PROTO PISANI , *Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile* , in *Foro It.* , 2003 , parte I , pag. 604 e ss.

[27] << Una simile tutela non è in fondo molto diversa da quella che abbiamo in generale indicato come la tutela tipica anche nel marchio registrato. Ciò giustifica che al marchio di fatto si ritenga di poter applicare una disciplina per molti versi identica a quella appunto del marchio registrato . E ciò non perché la legge che governa quest'ultimo non si occupi anche del primo, che anzi abbiamo appena visto sotto questo profilo che non se ne

*occupa; bensì perché gran parte di quella elegge detta principi necessariamente, logicamente inerenti ad ogni segno distintivo che voglia esser tale, sicché in realtà non c'è neppure bisogno di far ricorso, per ricostruire la disciplina del marchio di fatto, ad una applicazione analogica della legge speciale sul marchio registrato “, così VANZETTI – DE CATALDO , *Manuale di diritto industriale* , Milano , 2003 , pag. 275.*

[28] Sulla sostanziale omogeneità tra azioni relative a privative e azioni di concorrenza, si veda SCUFFI , *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi* ; Milano , 2001, pag. 166 : “ *tutte queste azioni possono essere – a determinate condizioni – integrate e/o sostituite da azioni (equivalenti) contemplate dalla normativa sulla concorrenza sleale ex art. 2598 – 2601 “ . Ancora : le azioni di concorrenza sleale “ talvolta completano quelle previste dalle leggi brevettuali specie quando la violazione venga dedotta a più ampio ed autonomo spettro trascendente la stessa privativa “ .*

[29] Per una interpretazione ampia del concetto di interferenza , si veda, ed in riferimento all'art. 3 del d. l.vo 168\2003, il già citato Trib. Napoli 20.5.2004 : “ *pertanto l'interferenza si riscontra in primo luogo allorché la cognizione della fattispecie di concorrenza sleale implica anche un accertamento su un diritto riconducibile alla proprietà intellettuale, pur se non espressamente previsto dall'art. 3 cit. : è il caso dei segni distintivi ulteriori rispetto al marchio registrato... Infine residualmente, si riscontra l'interferenza rilevante ai fini della competenza delle sezioni anche allorché al giudice è chiesto di pronunciarsi su condotte riferibili a fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 2 e 3 c.c., che però incidano anche indirettamente su beni oggetto di privative industrialistiche, o comunque di diritti di proprietà intellettuale “ . Cfr. anche BONELLI , *Sezioni specializzate di diritto industriale : speranze o illusioni ?*, in *Il diritto industriale* , 2004 , 2 , pag. 111 il quale ritiene che : “ *... visto che dalla riforma dovrebbe desumersi una competenza delle sezioni specializzate in materia industrialistiche generale ed ordinaria, debba in via di principio privilegiarsi una interpretazione estensiva della loro competenza “ . Per una interpretazione estensiva anche CASABURI , *L'istituzione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale : (prime) istruzioni per l'uso* , in *Il Diritto Industriale* , 2003 , 5 , pag. 409, ritiene che “ *il giudice dovrà fare riferimento alla prospettazione della domanda: le sezioni sono competenti ogni qual volta, oltre all'art. 2598 c.c. , la domanda faccia anche riferimento ad una privativa industrialistica, salvo nei casi di palese pretestuosità della stessa . Ne segue che va confermata la competenza della sezione anche se il giudice, all'esito, rigetti la domanda sotto il profilo della tutela della privativa (o di altro diritto espressamente ricompreso nell'ambito della competenza delle sezioni) e l'accolga sotto il profilo della concorrenza sleale “ .***