



Diritto Industriale e della Concorrenza

Lezione n. 4

Prof. Luca Arnaboldi

a.a. 2015/2016



La concorrenza sleale

La disciplina attuale della concorrenza affonda le sue radici nella teoria del liberismo economico



solo un mercato libero può assicurare un'efficiente allocazione delle risorse, garantire il miglior rapporto qualità/prezzo di beni e servizi e perseguire il benessere sociale

In un tale sistema gli imprenditori meritevoli saranno premiati dai consumatori, mentre gli altri saranno estromessi dal mercato.

Il consumatore, per poter valutare correttamente l'imprenditore ed i suoi prodotti, siano essi beni o servizi, necessita di informazioni vere ed affidabili



necessità di una **disciplina della concorrenza**
non vincolo ma tutela del libero mercato

... dagli inizi ad oggi ...

In ragione della necessità di tutelare l'imprenditore ed i suoi prodotti, la prima forma di tutela ha riguardato i soli segni distintivi.

Nonostante fosse già maturata la necessità di reprimere i comportamenti lesivi della concorrenza, le prime emanazioni legislative arrivarono molto dopo la tutela dei marchi

Tuttavia la giurisprudenza aveva già iniziato a reprimere determinate fattispecie di concorrenza sleale riconducendole alle norme generali sull'illecito civile.

Art. 2598 Codice Civile

“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con 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 determinare 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.”*

Quadro normativo attuale

- **Convenzione d'Unione per la tutela della proprietà industriale** stipulata a Parigi il 20 marzo 1883
- Revisione dell'*Aia* del 6 novembre 1925 che ha introdotto l'articolo 10 *bis*
- Revisione *Stoccolma* del 14 luglio 1967

Articolo 10 bis – Concorrenza sleale (Revisione Stoccolma)

- 1) I paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei paesi della Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.
- 2) Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale.
- 3) Dovranno particolarmente essere vietati:
 1. tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;
 2. le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditarne lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;
 3. le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci.

Contemporanea vigenza delle due norme:

- Art.10 *bis* della Convenzione d'Unione per la tutela della proprietà industriale rappresenta una *tutela minima* contro la concorrenza sleale
- L'art. 2598 Cod.Civ. è più ampio dell'Articolo 10 *bis*:
 - l'illiceità della denigrazione non è limitata al caso di falso
 - l'appropriazione di pregi non è prevista dall'art. 10 *bis*
 - la correttezza professionale è più severa degli usi onesti

Per tali motivi in Italia la prassi giurisprudenziale si è basata quasi esclusivamente sull'art. 2598 Cod.Civ.

Il fiorire della disciplina della concorrenza sleale si è avuto a partire dagli anni '80 in ambito internazionale e comunitario.

Si ricordano in particolare:

- le Direttive di matrice UE in tema di pubblicità comparativa ed ingannevole (recepita in ITA a più riprese ed ora interamente presenti nel il D.lgs. 145/2007);
- la Direttiva 2005/29/CE dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("*unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market*") che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE (recepita in ITA con il D.lgs. 146/2007)

Due presupposti **soggettivi**:

1. *Rapporto di concorrenza*
2. *Qualifica di imprenditore*

Rapporto di concorrenza: i due soggetti offrono sullo stesso mercato beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o bisogni simili.

Cosa si intende per stessi bisogni o bisogni simili?

- Se entrambi producono scarpe da donna eleganti? *Vi è concorrenza*
- Se uno produce scarpe da donna eleganti e l'altro sneakers? *Vi è concorrenza perché soddisfano bisogni analoghi anche se in via succedanea*
- Se uno produce abiti confezionati e l'altro biancheria intima? Più difficile: stesso settore merceologico ma soddisfano bisogni diversi

Rapporto di concorrenza **potenziale**

*"Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni non si richiede che un danno sia stato già prodotto in relazione ad una attività concorrenziale in atto, essendo invece sufficiente una situazione di **concorrenza potenziale**." (Cass. Civ., sez. I, 12/02/2009, n. 3478)*

Tale situazione è *"ravvisabile sia in relazione ad una **possibile estensione o espansione** nel futuro dell'attività imprenditoriale concorrente (purché nei termini di rilevante probabilità), sia nell'ipotesi di **attività preparatorie** all'esercizio dell'impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attività produttiva" (Cass., sez. I, 15/12/1994, n. 10728)*

Ai fini del rapporto di concorrenza, il profilo territoriale è:

Rilevante se imprese di piccole dimensioni

Non rilevante se le imprese sono di grandi dimensioni

Oggi, grazie alla sempre maggiore possibilità di mobilità della clientela e alla capillarità della pubblicità, il mercato di un'impresa deve ritenersi coincidente con la sua sfera di notorietà

Presupposti soggettivi: qualifica di imprenditore

Sia il soggetto attivo che quello passivo dell'atto di concorrenza sleale **devono**, per l'applicabilità della disciplina della concorrenza sleale, essere **imprenditori**

Art. 2082 Cod.Civ.: «E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi»

Per la Qualifica di imprenditore tuttavia non sono necessari tutti i requisiti dell'articolo 2082 Cod.Civ. ma, possono essere considerati tali anche i soggetti che **di fatto** esercitano sul mercato un'attività di impresa.

Si ha concorrenza sleale non solo per gli atti compiuti dall'imprenditore, ma anche per:

- Atti posti in essere dai dipendenti dell'imprenditore nell'esercizio delle loro mansioni
- Atti posti in essere da persone che fungono da organi dell'ente, se si tratta di un'impresa societaria
- Atti posti in essere da ausiliari e collaboratori autonomi

La cd. «concorrenza sleale indiretta» è espressamente prevista dall'articolo 2598 n. 3 Cod.Civ. *“Compie atti di concorrenza sleale chiunque... si vale direttamente o **indirettamente** di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale”*

Art. 2598 Cod.Civ.

- 1) «fattispecie confusorie»
- 2) «appropriazione di pregi e denigrazione»
- 3) «clausola generale»

Art. 2598 Cod. Civ.: «*Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di sleale concorrenza chiunque:*

1) *usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con 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 o con l'attività di un concorrente*»

Deve quindi trattarsi di atti “idonei a produrre confusione”



concorrenza per confondibilità

Art. 2598 n. 1 Cod.Civ. → Tre specie di atti confusori :

1. Adozioni nomi o segni distintivi confondibili con quelli di altri
2. Imitazione servile dei prodotti altrui
3. Qualsiasi atto idoneo a creare confusione

Presupposto comune è la riproduzione dei segni distintivi

I segni distintivi imitati vengono tutelati solo se dotati dei requisiti di validità

*"**L'azione di contraffazione** del marchio d'impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al **giudizio di concorrenza sleale**"*

(Cass. Civ., sez. I, 25 settembre 1998, n. 9617)

I marchi registrati sono quindi tutelati anche dall'art. 2598 n.1 Cod.Civ.

Tuttavia, la contraffazione di un marchio non costituisce sempre concorrenza sleale



Si ha concorrenza sleale solo se rischio effettivo di confusione e rapporto di concorrenza tra i soggetti

La contraffazione è invece tutelata a prescindere dall'uso e dalla sua estensione

Tutela per concorrenza sleale confusoria solo nel momento in cui sorge una concreta possibilità di confusione



La mera registrazione dell'altrui segno come marchio ma senza concreto uso non costituisce sleale concorrenza

Confondibilità da valutarsi in relazione alle caratteristiche dei segni:

- grafiche/fonetiche
- portata semantica

Art. 2598 n. 1 Cod.Civ.: compie atti di concorrenza sleale chiunque *“imita servilmente i prodotti di un concorrente”*

La formula impiegata dal Legislatore è così ampia da poter facilmente ricomprendere qualsiasi imitazione dei prodotti del concorrente.

Dottrina e giurisprudenza hanno progressivamente ridotto l'interpretazione e quindi la portata di tale norma: vietata solo l'imitazione delle parti appariscenti, esterne del prodotto, capaci di ingenerare confusione nel potenziale acquirente, non anche di quelle interne (imitazione sempre subordinata alla confusione).

Per aversi imitazione servile devono pertanto essere imitate la forma esteriore del prodotto o la confezione di esso

Esigenza di coordinamento con il sistema brevettuale, in particolare con brevetti per modelli di utilità

- l'esclusiva prevista dal sistema brevettuale ha durata di 10 anni
- la tutela contro l'imitazione servile è potenzialmente perpetua

Zona di sovrapposizione/conflicto normativo allorquando una forma distintiva di un prodotto sia anche utile

- Secondo la giurisprudenza il generale divieto di imitazione servile va **interpretato restrittivamente**, nel senso di non comprendere forme idonee a costituire oggetto di protezione brevettuale. Pertanto le forme suscettibili di costituire oggetto di brevettazione come modelli di utilità sono liberamente imitabili se non brevettate o dopo la scadenza del brevetto

La terza fattispecie dell’Art. 2598 n.1 Cod.Civ. contempla tutti gli “*altri mezzi*” con cui si compiano atti confusori

□ Norma di chiusura per escludere la liceità di qualsiasi atto confusorio

■ Applicazione giurisprudenziale estremamente rara, ad esempio:

"i giudici del merito hanno plausibilmente escluso che l'esposizione in un unico contesto di una molteplicità di piantine di rosa di diversa provenienza possa di per sé indurre confusione tra i prodotti. E in realtà non sembra plausibile che un vivaista debba distinguere le piantine non per specie ma per produttori. [...] Le piantine di rosa, ragionevolmente esposte in un unico contesto, si possono distinguere per il marchio, oltre che per il colore o per la forma; ed è difficile ipotizzare che essendo esposte tutte insieme abbiano tutte un'unica produzione." (Cass. Civ., sez. I, 10/11/2015, n. 22952)

Ex Art. 2598, n. 2 Cod.Civ. compie atti di concorrenza sleale chiunque “diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente”

Due ipotesi distinte: - **Denigrazione**
- **Appropriazione di pregi**

Diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito

- ❖ Discredito: perdita o diminuzione del credito, perdita della buona reputazione, della fiducia del mercato
- ❖ Danno concorrenziale: perdita della clientela, dei fornitori, dei finanziatori, dei dipendenti (Attenzione! Anche un singolo atto può essere idoneo a determinare discredito di un concorrente)

■ Diffusione della notizia screditante

- Apprezzamenti portati a conoscenza di una pluralità di soggetti
 - Lettere circolari
 - Pubblicità
- Apprezzamenti comunicati anche ad un solo soggetto se comunque ne deriva un danno concorrenziale

■ No denigrazione se

- Comunicazione non fatta d'iniziativa del concorrente ma, ad esempio, in risposta a domanda del cliente
- Comunicazione fatta al concorrente con una diffida

Pubblicità comparativa

Se veritiera giova alla trasparenza del mercato e alla migliore informazione del consumatore

- Rischio: aggressività eccessiva, rissosità concorrenza
- Direttiva comunitaria 97/55/CE
 - Liceità della pubblicità comparativa
 - Pubblicità: “(...) qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”
 - Pubblicità comparativa: “(...) qualsiasi pubblicità che identifichi in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente”

Condizioni di liceità pubblicità comparativa

- Confronto beni o servizi omogenei
- Non ingannevolezza
- Non confusione
- Non discredito
- Non indebito vantaggio dalla notorietà del segno distintivo del concorrente

Ex Articolo 2598, n. 2 Cod.Civ. compie atti di concorrenza sleale chiunque “(...) si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente”

- Ipotesi distinta dalla denigrazione
- In comune con denigrazione: modalità della condotta → comunicazione (solitamente pubblicitaria)

- Pregi: Qualsiasi qualità/caratteristica dell’impresa o dei prodotti che sia considerata pregio dal mercato e che perciò sia preferita dal mercato
- Appropriazione: comunicazione rivolta al mercato che la propria impresa o i propri prodotti presentano i pregi propri dell’impresa o dei prodotti di un concorrente

Sovrapposizione fattispecie previste dall'art. 2598, numeri 2 e 3 Cod.Civ.

- Il concorrente cui è stato usurpato il pregio agisce ex art. 2598, n. 2 Cod.Civ.
- Concorrente privo di quel pregio ma comunque danneggiato agisce ex art. 2598, n. 3 Cod.Civ.

L'agganciamento

- Imprenditore si propone al pubblico equiparandosi a un concorrente noto o ai suoi prodotti
 - Nome o marchio del concorrente espressamente menzionato
 - Appropriazione dei pregi di un prodotto / della buona fama di un'impresa concorrente

- Approfittamento del frutto dell'altrui lavoro e dell'altrui investimento
 - Illiceità a prescindere dal mendacio
 - Esempio: il mio prodotto è uguale al suo

Casi tipici di appropriazione di pregi

- Presentazione come proprio prodotto di un prodotto altrui
 - Pubblicazione e distribuzione di cataloghi e *depliant* che contengono fotografie di prodotti altrui

- Agganciamento con riferimento al marchio altrui
 - “Tipo Rolex”

- Impiego falsa denominazione di origine/indicazione geografica
 - Norme applicabili
 - Codice della Proprietà Industriale
 - Regolamento (UE) n. 1151/2012
 - Articolo 2598 Cod.Civ.

Appropriazione di pregi e imitazione servile

*La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598 n. 2 Cod.Civ.) non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per **imitazione servile**), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, qualità indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da **perturbare la libera scelta** dei consumatori.*

(Cass. Civ., sez. VI, 07/01/2016, n. 100)

Art. 2598 n. 3 Cod.Civ.

Due elementi:

- a. Contrarietà “*ai principi della correttezza professionale*” (art. 2598 n.3 Cod.Civ.) e “*Contrarietà agli usi onesti in materia industriale e commerciale*” (art.10 *bis* Convenzione d’Unione per la tutela della proprietà industriale)
- b. Idoneità “*a danneggiare l’altrui azienda*” (art. 2598 n.3 Cod.Civ.)

In presenza di una fattispecie ricompresa nei primi due numeri dell’articolo 2598 Cod.Civ. il giudice deve controllare anche la sussistenza della contrarietà alla correttezza professionale e dell’idoneità a danneggiare l’altrui azienda?

Art. 2598 n. 3 Cod.Civ.: “*si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda*”, quindi senz’altro sono tali i mezzi enumerati nei primi due commi.

Solo se una fattispecie nominata nel comma 1 o 2 dà luogo a incertezze interpretative allora si potrà guardare ai principi della correttezza professionale e all’idoneità a danneggiare l’altrui azienda del terzo comma

Principio della “correttezza professionale”



Non ha un contenuto preciso e codificato

Diverse interpretazioni:

1. Comportamenti abitualmente praticati dai professionisti
2. Principio etico universalmente accettato da una determinata categoria
3. Riferimento alla morale pubblica in un determinato tempo (vd. i concetti di “buon costume”, “comune senso del pudore”, “buona fede”)

In ogni caso, nel giudizio che il giudice sarà chiamato ad esprimere, si dovrà valutare la maggior o minor idoneità del comportamento denunciato ad arrecare danno ai principi della libera concorrenza.

Idoneità a danneggiare l'altrui azienda

Tale requisito serve a discriminare gli atti innocui da quelli effettivamente dannosi.

Dal momento che qualunque atto di concorrenza, anche se perfettamente legittimo, produce un danno al competitor, l'idoneità a danneggiare l'altrui azienda cui qui ci si riferisce rappresenta l'ipotesi in cui il danno prodotto dal comportamento scorretto è superiore al danno che si sarebbe prodotto con una condotta lecita.

Ex Art. 2598, n. 3 Cod.Civ. compie atti di concorrenza sleale chiunque “(...) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”

Due sottogruppi

1. Atti di concorrenza sleale che alterano il mercato senza riferimento a specifico imprenditore
 - Mendacio concorrenziale
 - Manovre sui prezzi
 - Violazione di norme di diritto pubblico
2. Atti di concorrenza sleale rivolti contro un concorrente determinato
 - Atti che colpiscono l'impresa nel suo patrimonio organizzativo e tecnico (“sfera interna”)
 - Storno di dipendenti
 - Sottrazione di segreti aziendali
 - Concorso nell'altrui inadempimento di obbligazioni
 - Atti che colpiscono la situazione di mercato dell'impresa
 - Concorrenza dell'ex dipendente
 - Concorrenza parassitaria
 - Boicottaggio

- Necessario che la menzogna sia idonea ad ingannare i destinatari del messaggio, modificandone il comportamento
 - Solo in questo caso si ha produzione del danno concorrenziale
- Oggetto dell'inganno descritto dall'Articolo 10 *bis* della Convenzione d'Unione: “(...) *natura, modo di fabbricazione, caratteristiche, attitudini all'impiego o quantità dei prodotti*”

■ Generica liceità del ribasso dei prezzi

- Principio alla base del regime di concorrenza
- Lecita anche la violazione di un sistema di prezzi imposti ai rivenditori dal produttore
 - Legge *Antitrust* vieta le intese che fissano i prezzi di acquisto o di vendita

■ Illiceità della vendita sottocosto

- Prezzo inferiore al costo del prodotto per l'impresa venditrice e al costo medio per gli altri imprenditori
- Modalità concorrenziale distruttiva/autodistruttiva
- Volontà di eliminare l'impresa concorrente dal mercato per creare un monopolio

Storno di dipendenti: sottrazione dei dipendenti di un concorrente



Rischio di interferire sul funzionamento del mercato del lavoro

Due interessi meritevoli di tutela:

- Integrità dell'azienda dell'imprenditore
- Libertà di scelta dei dipendenti

Fattispecie spesso collegata allo storno di dipendenti o realizzata mediante “*insider*”

Problema di stabilire quando informazione sia “segreto aziendale”:

- generalmente informazioni non facilmente reperibili, circondate da particolari cautele
- Contenuto di natura prevalentemente tecnica, informazioni concernenti mercato/clientela del concorrente, programmi

- Imprenditore induce un terzo a disattendere un impegno contrattuale che lo lega ad un proprio *competitor*
 - Terzo fornitore che viola rapporto di esclusiva su istigazione concorrente o comunque con sua consapevolezza
 - Violazione obbligo di fedeltà dipendente

Ipotesi dell'ex dipendente che si “mette in proprio” con attività concorrente rispetto al vecchio datore di lavoro

“(...) in assenza di un valido patto di non concorrenza, cessato il rapporto di lavoro e, con esso, l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 Cod.Civ., il lavoratore può, nello svolgimento della propria attività (...) utilizzare le esperienze e le cognizioni tecniche acquisite a causa del lavoro svolto”

(Cass. Civ., Sez. Lav., 13/11/1976, n. 4212)

- Imitazione sistematica delle iniziative imprenditoriali del concorrente
 - Imitazione prodotti, modalità pubblicitarie, tecniche commercializzazione
 - NB: non deve ricorrere confondibilità → Art. 2598, n. 1 Cod.Civ.

- Figura subordinata al concorso di una quantità crescente di condizioni
 - Imitazione di “ogni” iniziativa
 - Imitazione a breve distanza di tempo
 - Arco temporale consistente

Giurisdizione nell'azione di concorrenza sleale compete al giudice ordinario

- Competenza per territorio secondo codice di rito

Possibilità di richiedere misure cautelari

- Articolo 700 Codice Procedura Civile
 - Inibitoria
 - Sequestro
- Competenza giudice di merito
- *Periculum in mora/fumus boni iuris*
- Atti di istruzione preventiva ex Articolo 692 Codice Procedura Civile

Su domanda di parte, sanzioni previste dagli artt. 2599 e 2600 Cod.Civ.

Non rilevano né stato soggettivo, né danno effettivo

- Inibitoria
- Eliminazione effetti
- Pubblicazione sentenza
- Risarcimento danno