



RAPISARDI ipnews

No 2 - APRIL 2009

In questo numero:

1. Il cumulo dell'azione di contraffazione con l'azione di concorrenza sleale
2. Il risarcimento dei danni per l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui
3. Copyright, Playstation 2 ed innovazione tecnologica
4. Il marchio FUN è descrittivo? Non secondo il Tribunale di Primo grado delle Comunità Europee

In this issue:

1. Joinder of Infringement Action with Unfair Competition Action
2. Damages Award for Unlawful Publication of another Person's Image
3. Copyright, Playstation 2 and Technological Innovation
4. Is the FUN Trademark Descriptive? Not According to the Court of First Instance of the European Community

IL CUMULO DELL'AZIONE DI CONTRAFFAZIONE CON L'AZIONE DI CONCORRENZA SLEALE

La dottrina e la giurisprudenza hanno per lungo tempo dato rilievo alla differenza sostanziale tra le due azioni. L'azione di contraffazione, infatti, presenta il carattere della realtà e dell'assolutezza, in quanto il titolare ha un diritto di esclusiva sulla paternità e sulla utilizzabilità economica del marchio, tale da poter escludere chiunque altro da tale godimento. L'azione di concorrenza sleale, invece, si presenta come personale e relativa; in accordo con la tradizione romanistica la responsabilità extracontrattuale è ricompresa nell'alveo della disciplina dei rapporti obbligatori, in quanto fonte dell'obbligazione di risarcimento del danno. Questa *summa divisio* è ancora oggi seguita dalla giurisprudenza (v. per tutte C 98/9617). Mentre una parte della dottrina la ritiene superata; si è affermato che "anche il diritto all'impresa e alla lealtà della concorrenza, infatti, sono divenuti un diritto soggettivo assoluto, azionabile *erga omnes*, con azioni sanzionatorie dirette a garantirne l'integrità anche indipendentemente dal risarcimento del danno, esattamente come un diritto assoluto e quello di proprietà materiale ed immateriale" (P. Auteri, Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, 2005, 639-640). Da ciò si può concludere un'implicita negazione dell'ammissibilità del cumulo, a fronte dell'acquisita identità di natura delle due azioni.

1) La giurisprudenza ha avuto modo di affermare l'ammissibilità del cumulo tra le due azioni, con conseguente possibilità di accordare la tutela speciale e generale, allorché in relazione alla medesima situazione di fatto ricorrono i presupposti di entrambe (C 92/8157, C 82/5462, C. App. Milano 01.12.2000, C. App. Milano 24.09.1991).

JOINDER OF INFRINGEMENT ACTION WITH UNFAIR COMPETITION ACTION

For a long time doctrine and jurisprudence have given relevance to the substantial difference between these actions. An infringement action presents the character of reality and absoluteness, as the holder has an exclusive right of authorship and to benefit economically from a trademark such as to be able to exclude anyone else from using it. On the other hand, unfair competition appears as personal and relative. In accordance with the tradition of Roman law studies, liability outside the terms of the contract is included in the channel of the discipline of obligatory relations, as it is the source of the obligation to pay damages. This *summa divisio* is still followed today by jurisprudence (see for all C 98/9617), while it considers some doctrine outdated. It has been affirmed that "even the right to business enterprise and fair competition have become an absolute subjective right actionable *erga omnes* with penalising actions meant to guarantee its integrity even independently of the award of damages, exactly like an absolute right and that of tangible and intangible property" (P. Auteri, Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, 2005, 639-640). One may from that conclude the implicit denial of the admissibility of the joinder against the acquired natural identity of both actions.

1) Jurisprudence has affirmed the admissibility of the joinder of two actions, and consequently the possibility of granting special and general protection, if both assumptions apply in relation to the same virtual situation (C 92/8157, C 82/5462, Milan Court of Appeal, December 1, 2000, and September 24, 1991).

La possibilità del cumulo è stata giustificata anche in considerazione della valenza integrativa della disciplina sanzionatoria della concorrenza sleale rispetto alla legislazione speciale (Trib. Bergamo 09.11.1982). Analogo convincimento, prima del recepimento nel nostro ordinamento degli Accordi TRIPs tramite il D.Lgs. n. 198/1998 consentiva la tutela cautelare *ante causam* in forza dell'art. 700 c.p.c. del marchio registrato esclusivamente nell'ambito dell'azione di concorrenza sleale e non di contraffazione.

E' possibile agire per una medesima fattispecie con entrambe le azioni qualora siano caratterizzate le diverse declinazioni del requisito della confondibilità. Sia l'art. 2598, co. 1, n. 1, c.c. sia l'art. 20 C.P.I. affermano che il titolare di un marchio può vietare ad altri l'utilizzo di un segno che possa essere ritenuto "confondibile", dal consumatore medio, con quello registrato. Ma mentre l'azione di contraffazione richiede la "mera confondibilità tra i segni", l'azione di contraffazione necessita di un *quid pluris*, ossia "il requisito della confondibilità in concreto dei prodotti" (C 98/9617).

- 2) Il cumulo delle due azioni è stato, talvolta, dichiarato inammissibile, ritenendo di privilegiare la specialità dell'azione di contraffazione ("ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto" art. 2598 c.c.). Inoltre, è stato affermato, un rapporto di tendenziale subordinazione tra l'azione di concorrenza sleale e l'azione di contraffazione. La giurisprudenza è incline ad escludere la prima qualora venga accertata la sussistenza della seconda (C 75/3279). Nello stesso senso, è stato sostenuto che la concorrenza sleale deve essere assorbita nella contraffazione qualora si verifichino solamente i presupposti di quest'ultima (Trib. Milano 22.02.1993).

Perché possa trovare applicazione la normativa sulla concorrenza sleale è necessario che il segno distintivo sia effettivamente usato (uso di fatto) dovendosi operare una distinzione tra uso tipico del segno (funzione distintiva) ed uso atipico (funzione descrittiva, ornamentale). La disciplina codicistica mira a tutelare la dimensione distintiva a protezione dei consumatori circa la provenienza dei prodotti. L'uso atipico del segno si ritiene in linea di principio lecito (C. App. Bologna 20.04.1974).

D'altra parte, l'azione di contraffazione prescinde dall'esistenza della colpa o del dolo dell'agente, atteso il regime di pubblicità del marchio, mentre l'azione di concorrenza sleale, per il suo accoglimento, richiede la sussistenza dell'elemento soggettivo. Quest'ultimo requisito, comunque, si da per presunto fino a prova contraria, qualora siano accertati gli atti di concorrenza (art. 2600, co. 3 c.c.).

- 3) Un altro orientamento tende a privilegiare l'azione la cui *causa petendi* è più pertinente al caso dedotto (Trib. Milano, 24.01.1994, Riv. Dir. Comm., 1994, II, 405).

Alessandra Ferreri
Avvocato

The possibility of a joinder has been justified even considering the supplementary value of the penalising rule of unfair competition with respect to special legislation (Court of Bergamo, November 9, 1982). Prior to implementation into our code of TRIPS Agreements through Legislative Decree No. 198/1998, a similar conviction allowed for precautionary protection *ante causam* on the strength of Art. 700 of the Italian Code of Criminal Procedure of the registered trademark exclusively in the context of an action of unfair competition and not infringement.

It is possible to bring an action for the same case with both actions when different declination of the requisite of being liable to be confused are characterised. Both Art. 2598, paragraph 1, No. 1, of the Italian Civil Code and Art. 20 of the IPC affirm that a trademark holder may prohibit others from using a mark that may be considered "liable to be confused" with the registered one by the average consumer. While the infringement action requires "the marks mere liability of being confused", the infringement action necessitates a *quid pluris*, meaning "the requisite of the goods being concretely liable to be confused" (C 98/9617).

- 2) Joinder of both actions has at times been declared inadmissible, retaining to prefer the peculiarity of the infringement action ("without prejudice to the rules concerning protection of distinctive signs and patent rights" Art. 2598 of the ICC). Further, a relationship of tendential subordination of the unfair competition action and the infringement action has been affirmed. Jurisprudence is inclined to exclude the former if existence of the second one is verified (C 75/3279). In the same sense it has been sustained that unfair competition must be absorbed into infringement if only the assumptions of the latter are verified (Court of Milan February 22, 1993).

For the regulation on unfair competition to be applicable it is necessary that the distinctive mark is actually used (virtual use), as a distinction must be made between typical use of the mark (distinctive function) and atypical use (descriptive, ornamental function). The code aims to protect the distinctive dimension to protect consumers as regards the origin of goods. Atypical use of the mark is deemed lawful as a matter of principle (Bologna Court of Appeal, April 20, 1974).

On the other hand, the infringement action disregards the existence of blame or fraud of the agent, considering the publicity regime of the trademark, while the unfair competition action requires the existence of the subjective element to be sustained. The latter requirement however is presumed to be so unless proven otherwise whenever competition actions have been verified (3rd paragraph of Art. 2600 of the ICC).

- 3) Another position tends to prefer the action whose *causa petendi* is more pertinent to the case inferred (Court of Milan, January 24, 1994, Riv. Dir. Comm., 1994, II, 405).

Alessandra Ferreri
Attorney at Law

IL RISARCIMENTO DEI DANNI PER L'ILLECITA PUBBLICAZIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI

Corte di Cassazione: l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La Corte di Cassazione con la sentenza 9 aprile-16 maggio 2008 n. 12433 ha esaminato il caso della pubblicazione illecita dell'immagine altrui, privato cittadino ritratto mentre si trovava a Roma in Piazza di Spagna, da parte di un editore sul periodico da lui edito, nell'ambito di un articolo che pubblicizzava una nuova pellicola fotografica.

Il Giudice di primo grado, pur dichiarando illecita la pubblicazione delle fotografie e inibendone l'ulteriore diffusione, aveva respinto le domande di risarcimento dei danni, escludendo che ricorressero danni patrimoniali e ritenendo non risarcibili i danni non patrimoniali. Il giudizio era stato confermato in sede d'Appello.

La Corte di Cassazione, invece, in merito ai danni patrimoniali, ha espressamente dichiarato che:

- la parte lesa dall'indebita pubblicazione della sua immagine ha sempre diritto al risarcimento dei danni patrimoniali di cui sia in grado di fornire la prova, in base ai principi generali di legge in materia;
- in mancanza di prova di specifiche voci di danno, l'interessato ha comunque il diritto di far valere a titolo di danno patrimoniale la perdita dei vantaggi economici che avrebbe potuto conseguire se, essendogli stato chiesto il consenso alla pubblicazione, avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso.

In merito alla risarcibilità dei danni non patrimoniali, inoltre, ha dichiarato che il diritto all'immagine rientra tra i diritti della personalità che, nei loro aspetti non patrimoniali, integrano diritti inviolabili della persona, la cui violazione attribuisce al titolare il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali.

Circa il primo aspetto, la Cassazione ha richiamato e confermato i principi di giurisprudenza e dottrina per cui il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla pubblicazione non autorizzata dell'immagine altrui consiste nel trasferire i vantaggi economici conseguiti dall'autore dell'illecito al titolare del diritto, e a questi va commisurata l'entità della liquidazione.

Si tratta cioè del cd. *prezzo del consenso alla pubblicazione* che, se del caso, può essere determinato in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ.

La Cassazione sul punto ha sottolineato che tale principio non solo è stato applicato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ma è stato anche recepito nelle leggi.

A tal proposito, viene fatta espressa menzione della modifica introdotta con l'art. 5 d.lgs. n. 140/2006 all'art. 128 della legge sulla protezione del diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) per cui il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dei diritti di utilizzazione

DAMAGES AWARD FOR UNLAWFUL PUBLICATION OF ANOTHER PERSON'S IMAGE

Court of Cassation: The unlawful publication of another person's image forces the author to pay pecuniary and non-pecuniary damages.

With Sentence No. 12433 of April 9 and May 16, 2008, the Court of Cassation examined the case of unlawful publication of the image of another person, a private citizen photographed while in Rome's Piazza di Spagna by a publisher in a periodical published by him, whose photograph appeared in an article publicising a new photographic film.

Although the judge of the first instance declared that publication of the photographs was unlawful and prevented further diffusion, he also rejected the damages claim, excluding that any pecuniary damage applied and deemed that non-pecuniary damages were not reparable. The decision has been confirmed in the appeal stage.

On the other hand, as regards pecuniary damages the Court of Cassation has expressly declared that:

- The party injured by undue publication of his image is always entitled to be awarded pecuniary damages when he is able to provide evidence thereof, based on the general principles of law;
- Lacking evidence of specific items of damage, the interested party is however entitled to claim as pecuniary damages the loss of economic benefits he could have earned if, his consent to publication was asked, he was able to negotiate the concession and ask for payment.

In addition, as regards reparability of non-pecuniary damages, he declared that the rights to one's image was a personality right, which in their non-pecuniary aspects incorporate inviolable rights of the person, violation of which gives the holder the right to be awarded non-pecuniary damages.

As regards the first aspect, the Court of Cassation has made reference to and confirmed the principles of precedence and jurisprudence for which pecuniary damages deriving from unauthorised publication of another person's image consists of transferring economic benefits earned by the author of the tort to the right holder, and the extent of the liquidation is commensurate with them.

It is a matter of the so-called publication consent price which if necessary may be determined fairly according to Art. 2056 of the Italian Civil Code.

On this point, the Court of Cassation has emphasised that this principle not only has been applied by precedence as regards the merit of the case and lawfulness, but has been implemented by laws.

In this connection, express mention has been made of the amendment introduced with Art. 5 of Legislative Decree No. 140/2006 to Art. 128 of the Copyright Act (Law No. 633 of April 22, 1941) con-

economica deve essere quantificato". . . *ai sensi dell'art. 2056, Il comma, cod. civ., anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto...* sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto".

Pertanto, in tutti i casi in cui la quantificazione dei danni con riferimento al *prezzo del consenso* non sia agevole, in particolare, come in quello di specie, in cui il soggetto leso non sia persona nota alla cui immagine possa essere attribuito un valore economico determinabile oggettivamente, la liquidazione del danno deve essere compiuta, ai sensi dell'at. 2056 cod. civ., con riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito.

La quantificazione degli utili dovrà essere determinata in relazione a determinati indici, quali la diffusione del mezzo su cui la pubblicazione è avvenuta, le finalità (pubblicitarie o di altro genere) che l'autore dell'illecito intendeva perseguire e ogni altra circostanza rilevante a tale scopo.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni non patrimoniali, la Corte di Cassazione ha statuito che l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia:

- ai sensi dell'art. 10 cod. civ. (abuso dell'immagine altrui), normalmente interpretato nel senso che la lesione del diritto all'immagine dà diritto anche al risarcimento dei danni non patrimoniali; sia
- ai sensi dell'art. 2 Cost. per cui vale il principio secondo cui la lesione dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti di per sé integra fattispecie prevista dalla legge di risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. ; sia,
- ai sensi dell'art. 29 legge n. 675 n. 1996 (oggi art. 15 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza.

La Corte di Cassazione cioè ha individuato il titolo del riconoscimento del danno non patrimoniale nella lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto e nell'ipotesi prevista dal legislatore in materia di *privacy*. In forza di tali previsioni non opera il limite cui altrimenti è soggetto il risarcimento del danno non patrimoniale, e cioè essere conseguenza di fatti che costituiscono reato.

Margherita Banfi
Avvocato

COPYRIGHT, PLAYSTATION 2 ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Con la sentenza 1243 del 5 dicembre 2008 la Suprema Corte ha chiuso una vicenda giudiziale, iniziata nel 2005 presso il Tribunale di Bolzano, dalla quale si conclude che la produzione e la messa in commercio di "modchip", una tecnologia che serve a scavalcare

sequently the award of damages following harm to economic use of the rights must be quantified". . . *according to Art. 2056, 2nd paragraph of the ICC, even taking into account the profits realised in violation of the right...* on the basis of at least the amount of the rights which should have been recognised, had the author of the violation asked the holder for permission to use the right".

Therefore, in all cases in which quantification of damages with reference to the consent price is not simple, like in this particular case in which the injured party is not a famous person whose image may be assigned an objectively determined economic value, liquidation of the damage must be calculated according to Art. 2056 of the ICC, with reference to profits presumably earned by the author of the tort.

Quantification of the profits must be determined in relation to certain indices, such as diffusion of the medium in which the publication appeared, the aims (advertising or other sort) the author of the tort intended to pursue and any other relevant circumstance to that purpose.

As regards non-pecuniary damages, the Court of Cassation has ruled that unlawful publication of another person's image forces the author to pay non-pecuniary according to the following:

- Art. 10 of the ICC (abuse of another person's image), normally interpreted in the injury to the right to the image entitles the party to non-pecuniary damages; and
- Art. 2 of the Constitution, for which the principle according to which infringement upon the inviolable rights of the person guaranteed by the constitution in itself integrates the case foreseen by the law of paying non-pecuniary damages is valid according to Art. 2059 of the ICC; and
- Art. 29 of Law No. 675 of 1996 (today Art. 15 of Legislative Decree No. 196 of June 30, 2003) where the case also entails infringement on the right to privacy.

The Court of Cassation has singled out the title of recognition of non-pecuniary damages in infringement on an inviolable right of the person protected by the constitution and in the case foreseen by the legislator as regards privacy. On the strength of these provisions the limit has no influence otherwise it is subject to non-pecuniary damages, meaning following events constituting a felony.

Margherita Banfi
Attorney at Law

COPYRIGHT, PLAYSTATION 2 AND TECHNOLOGICAL INNOVATION

With Sentence No. 1243 of December 5, 2008, the Supreme Court ended a judicial dispute which began in 2005 at the Court of Bolzano, from which we gather that the production and marketing of the modchip, a technology used to disable

talune misure tecnologiche di protezione installate nelle consolle da gioco Playstation 2, è illecita. L'itinerario giurisprudenziale del caso "modchip" permette di meglio definire quale sia lo standard di lesività minimo che le nuove tecnologie digitali devono rispettare e di inserire un altro tassello del puzzle circa il rapporto tra diritto d'autore e controllo dell'innovazione tecnologica digitale.

I Digital Right Management (o DRM) sono sistemi di protezione dei diritti esclusivi dell'autore, che esercitano la loro funzione mediante misure tecnologiche di protezione (o TPM) che impediscono all'utente tutto ciò che non è stato espressamente permesso¹. Gli obblighi internazionali assunti nei Trattati WIPO in materia di DRM² e quelli comunitari posti dalla direttiva 2001/29/CE sono stati recepiti in Italia con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68. Il decreto ha introdotto, tra le altre norme, l'art. 171-ter, lett. f-bis, l.d.a. Sebbene in questo caso siano state applicate le norme contenute dalla disciplina vigente prima della riforma del 2003, gli obiter dicta rinvenibili nelle pronunce della Cassazione fanno riferimento all'interpretazione del nuovo art. 171-ter, lett. f-bis, l.d.a., il quale rappresenta il cardine della vigente tutela delle misure tecnologiche di protezione.

I protagonisti della vicenda giudiziale in esame sono, appunto, i "modchip". Si tratta di dispositivi hardware e software che aggirano le TPM installate da Sony nelle consolle Playstation 2 al fine di garantire il rispetto automatico, ad esempio, dei vincoli regionali di compatibilità dei supporti e delle limitazioni al funzionamento per supporti non autorizzati. I "modchip" aggirano tali misure mediante inserimento di un particolare codice che rende interoperabili con la consolle giochi non originali oppure copie di videogames originali. È una tecnologia che si presta ad un ampio numero di usi, non tutti legali.

Il caso dei "modchip" è emblematico anche perché questi dispositivi danno all'utente finale la libertà di sciogliersi dai vincoli posti dalle strategie di marketing delle società produttrici di videogiochi. Tra i produttori di videogiochi è, infatti, diffusa la pratica di organizzare la commercializzazione dei videogiochi su scala mondiale mediante la frammentazione del mercato globale in varie aree di distribuzione, ermetiche tra di loro. In questo modo si adatta l'offerta a seconda della particolare domanda presente in una specifica regione, senza il pericolo di sovrapposizione delle offerte stesse. I "modchip" minano alla base questa strategia di estrazione della rendita del consumatore, perché permettono di far funzionare un supporto importato da altre regioni di vendita.

La legislazione sul diritto d'autore ha demandato al giudice penale la decisione sul destino di una tecnologia digitale che, da una parte, è potenzialmente lesiva degli interessi commerciali del titolare dei diritti d'autore, ma dall'altra, è capace di restituire all'utente finale

some technological protection measures installed in Playstation 2 game consoles is unlawful. The precedence route of the modchip case allows us to better define the minimum harmfulness standard new digital technologies have to respect and insert another piece in the puzzle as to the relationship between copyright and control of digital technology innovation.

Digital rights management (or DRM) are protection systems of the author's exclusive rights, which exercise their function through technological protection measures (TPMs), preventing the user from doing anything that has not been expressly permitted¹. International obligations assumed in the WIPO Treaties as regards DRM² and community ones assumed by Directive 2001/29/EC have been implemented in Italy with Legislative Decree No. 68 of April 9, 2003. Among other rules, the decree has introduced Art. 171-ter, letter F-bis, L.D.A. Although in this case the rules contained in the law in force were applied before the 2003 reform, the obiter dicta findable in the sentences of the Court of Cassation refer to interpretation of the new Art. 171-ter, letter F-bis, L.D.A., which is the precept of the safeguard of technological protection measures in force.

The protagonists of the lawsuit in question are modchips. These are hardware and software devices that disable TPMs installed by Sony in Playstation 2 consoles to guarantee automatic respect, for example, of regional compatibility restrictions of supports and operational limits for unauthorised supports. Modchips circumvent these measures by entering a particular code making non-original games or copies of original videogames interoperable with the console. It is a technology that lends itself to a large number of uses not all of which are legal.

The case of modchips is emblematic because these devices give the end user the freedom to disable the restrictions placed by the marketing strategies of videogames producers. There is in fact a widespread practice by videogames producers of organising the marketing of videogames globally in various distribution areas that are sealed off from each other. In this way they can adapt the supply according to a particular demand in a specific region, without the danger of overlapping the same supply. Modchips undermine the basis of this strategy of extraction of the consumers' income, because they let a support imported from other sales regions work.

Copyright legislation has given the judge in criminal proceedings the possibility to decide on the destiny of a new digital technology which, on the one hand is potentially harmful to the business interests of the copyright holder, but on the other can

1. Caso R., "Forme di controllo delle informazioni digitali: il digital rights management". In: Digital rights management: problemi teorici e prospettive applicative: atti del convegno tenuto presso la Facoltà di giurisprudenza di Trento il 21 ed il 22 marzo 2007, a cura di Caso R., Trento:Università di Trento. Dipartimento di scienze giuridiche, 2007, p. 25.

2. WIPO Copyright Treaty del 1996, nonché il WIPO Performances and Phonograms Treaty del 1996

1. R. Caso, "Forms of Controlling Digital Information: Digital Rights Management". In: Digital Rights Management: Theoretic Problems and Applicative Prospects: Proceedings of the convention held at the Faculty of Law in Trento on March 22, 2007 by R. Caso, Trento:University of Trento. Department of Juridic Sciences, 2007, p. 25.

2. WIPO Copyright Treaty of 1996, as well as the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996.

quelle libertà che i sistemi DRM utilizzati dal titolare avevano negato. Si pensi, per esempio, al diritto di riproduzione privata ad uso personale, regolato in modo controverso dagli artt. 71-sexies e ss. l.d.a., che l'utente non può esercitare in quanto la Playstation 2 non accoglie supporti copiati.

In questa peculiare vicenda la qualificazione del videogioco come un'opera multimediale ha svolto un ruolo basilare. Se la corte avesse annoverato il videogioco tra i software avrebbe avuto applicazione l'art. 171-bis che punisce solo chi commercializza dispositivi tecnologici unicamente diretti ad eludere le protezioni digitali efficaci poste dal produttore. Il precedente interpretativo che si ricava da questa vicenda giurisprudenziale è, invece, che il videogioco dev'essere identificato come un'opera multimediale e quindi tutelata dall'art. 171-ter, lett. f-bis, l.d.a. La lettera della disposizione punisce chi commercializza "attrezzature, prodotti o componenti ovvero [...] servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure". E' necessario che vi sia una finalità illegale e che questa coinvolga la maggior parte degli usi possibili. La dottrina sostiene che al fine di valutare correttamente questa prevalenza occorre operare un'analisi in concreto, tralasciando speculazioni astratte e eventuali dichiarazioni di accompagnamento del dispositivo³. Potranno, quindi, considerarsi legali solamente quelle tecnologie che non hanno "la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche". L'asticella che determina il limite di lesività viene abbassata fino a vietare anche dispositivi tecnologici capaci di svariati usi legittimi. Questa scelta interpretativa disvela evidenti ricadute sull'incentivo ad innovare posto in capo alle imprese, le quali devono compiere delle scelte circa il settore di ricerca in cui investire.

Un secondo precedente interpretativo che emerge da questa vicenda giurisprudenziale è la qualificazione delle consolle per gioco non come personal computer, bensì come consolle. La Corte ha argomentato che tale dispositivo, pur rientrando sicuramente tra le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, è destinato dal produttore ad essere utilizzato essenzialmente per l'esecuzione di videogiochi ed inoltre viene commercializzato e venduto ai consumatori essenzialmente come consolle.

Un terzo punto d'interesse riguarda la definizione di misura tecnologica, oggetto della tutela legislativa. L'art. 102-quater parla di "misure tecnologiche di protezione efficaci" definendole come "tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti". E' interessante notare che la Suprema Corte sembra dare per scontato che le protezioni della consolle in questione integrino la succitata definizione, mentre ad altre conclusioni sono giunte le Corti di due stati esteri. La High Court australiana ha dichiarato l'inapplicabilità della disciplina delle misure tecnologiche di protezione (sections 10(1) e 116A(1) del Copyright Act del 1968 come modificato dal Copyright

give the end user the freedom that the DRM system utilised by the holder had denied him. Think, for instance, of private duplication rights for personal use, regulated controversially by Arts. 71-sexies, as amended, L.D.A., which the user cannot exercise as Playstation 2 does not take copied supports.

Definition of the videogame as a multimedia work has played a fundamental role in this particular matter. If the court had included the videogame among software, Art. 171-bis would be applicable and punishes only those who market technological devices intended only for eluding efficacious digital protection installed by the producer. Interpretation precedence one obtains from this lawsuit is that the videogame must be identified as a multimedia work and therefore protected by Art. 171-ter, letter F-bis, L.D.A. The letter of the rule punishes those who market "equipment, goods or components, or [...] services which have the prevalent aim or commercial use of eluding efficacious technological measures as set forth in Art. 102-quater i.e. or primarily designed, produced, adapted or realised with the aim of making it possible or to facilitate elusion of said measures". It is necessary that there is an illegal end and that this involves a majority of possible uses. According to jurisprudence, in order to properly assess this prevalence it is necessary to make a concrete analysis, leaving aside abstract speculations and any statements accompanying the device³. Therefore only technologies having no "prevalent end or commercial use of efficaciously eluding technological measures" may be considered legal. The crossbar determining the harmfulness limit is lowered to prohibit even technological devices capable of various legitimate uses. This choice of interpretation reveals evident repercussions on the incentive to innovate of businesses, which must make choices on the research sector to invest in.

Another interpretation precedence emerging from this lawsuit is the definition of the games console not as a personal computer but as a console. The court has argued that although said device surely falls in the category of automated machines for processing information, the producer intended for it to be used essentially for playing videogames and in addition it is marketed and sold to consumers essentially as a console.

A third interesting point concerns the definition of technological measure, the subject of legislative protection. Article 102-quater talks about "efficacious technological protection measures" defending them as "all technologies, devices or components which, in the normal course of their operation are intended to prevent or limit actions unauthorised by rights holders". It is interesting to note that the Supreme Court seems to take it for granted that the protections of the concerned console integrate the above-mentioned definition, while the courts of two foreign countries have reached drawn conclusions. The Australian High Court has declared that the law on technological protection measures (Sections 10 (1) and

3. Caso R., "Modchips' e tutela penale delle misure (tecnologiche) di protezione dei diritti d'autore: ritorno al passato?". *Diritto dell'Internet*, 2008, v. 4, n. 2, p. 154, 162.

3. Caso R., "Modchips and Criminal Protection of Copyright Protection Measures (Technological): Return to the Past?". *Internet Law*, 2008, Vol. 4, No. 2, p. 154, 162.

Amendment, Digital Agenda, Act del 2000) alla produzione dei "modchips" per Playstation⁴. Soluzione analoga a quella australiana è stata adottata nel caso statunitense Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc. La corte del Sesto Circuito si è pronunciata nel senso della liceità della distribuzione di cartucce, non originali, rese interoperabili con le stampanti Lexmark grazie all'installazione di un chip da parte Static Control Components, Inc⁵.

In conclusione, la vicenda giurisprudenziale qui brevemente introdotta è solo un esempio della tutela concessa dal diritto d'autore ai sistemi DRM. In questi giorni il Tribunale di Milano ha, infatti, deciso il primo grado dell'analogo caso Nintendo v. R4 Revolution⁶. Il punto sul quale, in questa sede, occorre concentrare l'attenzione è il fatto che il legislatore abbia affidato alla disciplina in materia di diritto d'autore la funzione regolatrice dello sviluppo e dell'innovazione delle tecnologie digitali. Ci si chiede con quale efficacia e coerenza possa il Copyright, nato per bilanciare gli interessi economici e morali dell'autore di un'opera creativa con la diffusione e l'accesso alla cultura da parte della collettività, far da guida per lo sviluppo un settore industriale rispondente a logiche interne ad esso completamente estranee.

Francesco dalla Gassa
Praticante abilitato

116A (1) of the Copyright Act of 1968, as amended by the Copyright Amendment, Digital Agenda Act of 2000) does not apply to the production of modchips for Playstation⁴. A similar solution to the Australian one was adopted in the US case of Lexmark International, Inc. vs. Static Control Components, Inc. The Sixth Circuit Court has ruled that distribution of non-original cartridges made interoperable with Lexmark printers, thanks to installation of a chip by Static Control Components, Inc. is lawful. ⁵.

In conclusion, the precedence briefly introduced here is only an example of the protection granted to DRM systems by copyright. In recent days the Court of Milan has ruled in the first instance on a similar case with Nintendo vs. R4 Revolution⁶. The point on which we should concentrate our attention in this case is the fact that the legislator gives copyright law the role of regulating development and innovation of digital technologies. One wonders with which efficacy and consistency may a copyright, created to balance the economic and moral interests of the author of a creative work with diffusion and access to culture by the community, act as guide for development of an industrial sector that responds to internal logics completely extraneous to it.

Francesco dalla Gassa
Junior Attorney

IL MARCHIO FUN È DESCRITTIVO? NON SECONDO IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Nella causa Ford Motors Co v. Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato interno (causa T-67/07, 2 dicembre 2008) il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee ha emesso una sentenza a favore della Ford Motor Co ritenendo il marchio "FUN" per prodotti della classe 12 (veicoli di terra e accessori) idoneo alla registrazione. Questi in sintesi i fatti.

Il 27 giugno 2005 la Ford Motor Co., ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per il segno denominativo "FUN", rivendicando i seguenti prodotti della classe 12 «Veicoli terrestri a motore e relative parti ed accessori».

Con decisione 27 giugno 2006 l'esaminatore ha rifiutato la registrazione del marchio denominativo FUN per i prodotti rivendicati, ritenendo tale marchio descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 nonché privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.

4. *Stevens v Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment* [2005] HCA 58 6 October 2005 disponibile al sito web: http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/2005/58.html.

5. *Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.*, 387 F. 3d 522 (Ct. App. 6th Circ. 2004).

6. Mod chip e schede R4 affondano in tribunale, articolo apparso sul sito web: <http://punto-informatico.it/2567344/PI/News/mod-chip-schede-r4-affondano-tribunale.aspx>.

IS THE FUN TRADEMARK DESCRIPTIVE? NOT ACCORDING TO THE COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITY

In the case of Ford Motor Co vs. the Office for Harmonisation in the Internal Market (Case T-67/07, December 2, 2008), the Court of First Instance of the European Community has handed down a sentence in favour of Ford Motor Co., as it considers the "FUN" trademark for goods in class 12 (ground vehicles and accessories) suitable for registration. In brief here are the facts.

On June 27, 2005 Ford Motor Co. filed an application for registration of a community trademark at the Office for Harmonisation in the Internal Market for the "FUN" trademark, claiming the following goods of class 12 "ground motor-vehicles and relevant parts and accessories".

With a decision of June 27, 2006 the examiner rejected registration of the FUN trademark for the claimed goods, considering that trademark descriptive according to Art. 7, No. 1, letter C of Regulation No. 40/94 as well as lacking a distinctive nature according to Art. 7, No. 1 letter B of the same regulation.

4. *Stevens v Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment* [2005] HCA 58 6 October 2005 available on the Web site: http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/2005/58.html.

5. *Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.*, 387 F. 3d 522 (Court of App. 6th Circ. 2004).

6. Mod chip and R4 cards land in court, article appeared on the Web site: <http://punto-informatico.it/2567344/PI/News/mod-chip-schede-r4-affondano-tribunale.aspx>.

Il 23 agosto 2006 la ricorrente ha proposto un ricorso presso l'UAMI contro la suddetta decisione, in forza degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.

Con decisione 20 dicembre 2006 la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto che il pubblico dei consumatori "percepirebbe il vocabolo «fun» in relazione ad un veicolo terrestre a motore come l'indicazione che il veicolo ha un design originale ed è particolarmente divertente da guidare. Inoltre il termine «fun» sarebbe utilizzato da professionisti, rivenditori di veicoli o organizzatori di attività di svago per descrivere una categoria di veicoli (ad esempio quad, rally kart, monster truck) o i veicoli la cui guida è divertente (fun to drive)".

La commissione di ricorso ha inoltre precisato che il termine «fun» fa parte del comune vocabolario inglese di base e che quindi vi era un evidente interesse generale a mantenerlo a disposizione di altri commercianti e concorrenti.

Il Tribunale di primo grado ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza, per ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, un segno denominativo deve servire a designare in maniera specifica, non vaga e oggettiva, le caratteristiche essenziali dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.

Nel caso di specie, la Ford ha inteso conferire un'immagine positiva ai propri prodotti, indirettamente ed in modo astratto, senza tuttavia informare direttamente e immediatamente il consumatore in merito ad una delle qualità o delle caratteristiche determinate dei prodotti o servizi considerati. Il marchio in questione avrebbe quindi potuto al più essere considerato evocativo ma non descrittivo dei prodotti rivendicati.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che il fatto che "il consumatore percepirà il termine «fun» come indicativo del fatto che un veicolo ha un design originale o offre una guida divertente non è sufficiente per conferire al segno FUN un carattere descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94".

Nella seconda parte della sentenza, il Tribunale ha ritenuto che la mera constatazione da parte della commissione di ricorso, nel contesto della sua valutazione del carattere descrittivo del segno FUN, che il termine «fun» fa parte del comune vocabolario inglese di base non è sufficiente a provare l'assenza di carattere distintivo del marchio di cui viene richiesta la registrazione. La Commissione di ricorso avrebbe dedotto l'assenza di carattere distintivo del segno FUN dal suo carattere descrittivo.

Il Tribunale di primo grado ha quindi annullato la decisione della Commissione di Ricorso.

On August 23, 2006, the petitioner filed an appeal at the OHIM against said decision on the strength of Arts. 57-62 of Regulation No. 40/94.

With a decision of December 20, 2006, the Second Board of Appeal of the OHIM rejected the appeal. It had deemed that consumers "would perceive the word "fun" in connection with a ground motor-vehicle as indication that the vehicle has an original design and is particularly fun to drive. In addition, the term "fun" would be utilised by professionals, vehicle dealers or organisers of amusement activities to describe a category of vehicles (for instance quads, rally karts, monster trucks) or vehicles which are fun to drive."

In addition, the Board of Appeal has clarified that the term "fun" belongs to common, everyday English vocabulary and therefore there was an obvious general interest in keeping it available to other merchants and competitors.

The Court of the First Instance has highlighted that according to precedence to fall within the application of Art. 7, No. 1, letter C of Regulation No. 40/94, a trademark must serve to designate in a specific, not vague and objective manner the essential characteristics of the concerned goods and services.

In the case in question, Ford intended to bestow a positive image upon its own goods indirectly and in an abstract manner without however directly or immediately informing the consumer on one of the qualities or certain characteristics of the considered goods or services. The trademark in question could therefore have been considered evocative but not descriptive of the claimed goods.

The court has therefore deemed that the fact that "the consumer shall perceive the term "fun" as indicative of the fact that a vehicle has an original design and offers a fun drive is not sufficient to give the FUN mark a descriptive character according to Art. 7, No. 1, letter C of Regulation No. 40/94".

In the second part of the sentence, the Court deemed that the mere recognition by the Board of Appeal in the context of its assessment of the descriptive character of the FUN mark, that the term "fun" is part of common everyday English vocabulary is insufficient to prove the lack of distinctive character of the trademark whose registration has been applied for. The Board of Appeal would have deduced the lack of distinctive character of the FUN mark from its descriptive character.

The Court of the First Instance has therefore annulled the decision of the Board of Appeal.

Sonia Fodale
Mandatario Marchi

Sonia Fodale
Trademark Attorney

IP protection consultancy and full service law firm



RAPISARDI
INTELLECTUAL PROPERTY

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com

ITALY
Via Serbelloni, 12
20122 Milano
T +39 02 763011
F +39 02 76301300

SWITZERLAND
Via Ariosto, 6
6901 Lugano
T +41 091 9220585
F +41 091 9220558

UNITED KINGDOM
4 Lincoln's Inn Fields
WC2A 3AA London
T +44 (0)20 74302998
T +44 (0)20 74302999
F +44 (0)20 74300165